

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1682-o

Tallinnas 29. septembril 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi HOUSE OF PRINCE A/S, DK (edaspidi vaidlustaja; esindaja volikirja alusel patendivolinik Ingrid Matsina) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile „THE FRESHPAK KING“ (reg nr 1262813, taotlus nr R201500789, registreeringu kuupäev 08.06.2015, prioriteet 28.05.2015) Eestis kaitse andmise vastu EDNOLITCHNO DRUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST "FINANSKONSULT", BG (edaspidi taotleja) nimele klassi 34 kaupade suhtes.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 4.07.2016 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse, milles vaidlustab taotleja kaubamärgi „THE FRESHPAK KING“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) õiguskaitse kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel.

Vaidlustaja HOUSE OF PRINCE A/S on järgmiste Eestis registreeritud kaubamärkide omanik:

„KING'S FAVOURITES + kuju“, reg nr 28617, esitamise kuupäev 10.09.1996, klass 34 *sigaretid* (lisa 2);

„A BLEND OF FINEST TOBACCOS KING'S FAVOURITES ULTRA LIGHTS + kuju“, rahvusvahelise reg nr 0749651, registreeringu kuupäev 24.01.2001, klass 34 *cigarettes* (lisa 3);

„KING'S FAVOURITES + kuju“, rahvusvahelise reg nr 0905011, registreeringu kuupäev 26.10.2006, klass 34 *cigarettes* (lisa 4).

Kaubamärgilehes nr 5/2016 avaldatu kohaselt on Patendiamet otsustanud registreerida vaidlustatud kaubamärgi järgmiste klassi 34 kaupade suhtes: *Absorbent paper for tobacco pipes; tobacco jars; electronic cigarettes; snuff; flavorings, other than essential oils for electronic cigarettes; flavorings, other than essential oils, for tobacco; lighters for smokers; oral vaporizers for smokers; tobacco pouches; matchboxes; matches; firestones; snuff boxes; cigar boxes; humidors; pipe cleaners (for tobacco pipes); tobacco pipes; mouthpieces for cigarette holders; cigar cutters; ashtrays for smokers; spittoons for tobacco users; match holders; pipe racks [for tobacco pipes]; cigarillos; cigars; gas containers for cigar lighters; cigarette cases; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; herbs for smoking; tobacco; chewing tobacco; cigarette filters; cigarette tips; cigarette paper; cigarette paper booklets; cigarette holders; cigar holders; cigarettes; pocket machines for rolling.*

Lisatud on vaidlustatud kaubamärgi publikatsiooni koopia Kaubamärgilehest 5/2016, lk 30 (lisa 5) ning väljatrükk Patendiameti andmebaasist (lisa 6). Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on väär ning vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

KaMS §11 lg 1 p 2 kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Vaidlustajale kuuluva Eesti kaubamärgi taotluse esitamise

Adress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

kuupäev on 10.09.1996. Taotleja kaubamärgi prioriteedi kuupäev on 28.05.2015. Seega on vaidlustaja kaubamärk varasem kui taotleja kaubamärk. KaMS §11 lg 1 p 4 kohaselt on varasem kaubamärk Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Vaidlustajale kuuluvate Eestis Madridi protokollil alusel kehtivate kaubamärkide rahvusvahelise registreerimise kuupäevad on 24.01.2001 ja 26.10.2006. Taotleja kaubamärgi prioriteedi kuupäev on 28.05.2015. Seega on vaidlustaja kaubamärgid varasemad kui taotleja kaubamärk.

Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma müllu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (müllu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Vaidlustaja kaubamärgid koosnevad sõnast KING'S, kirjeldavatest sõnalistest elementidest ning kujundelementidest, milleks on vappi kujutav graafiline element ning etiketti ümbritsev raamjoon. Sõnaline osa KING'S paikneb märgis kesksel kohal ja on kujutatud oluliselt suuremana muudest sõnalistest elementidest, samuti vapielemendist. Komisjon on oma 12.01.2012 otsuses nr 1317-o märkinud: „Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa“. Arvestades kujundelementide ja kirjeldavate sõnaliste elementide iseloomu ja paiknemist taustapositionil võrreldes sõnaga KING'S tuleb järeldada, et vaidlustaja kaubamärkide domineerivaks elemendiks on sõna KING'S. Taotleja kaubamärk koosneb sõnalistest osadest THE, FRESHPAK ja KING, kujundus puudub. THE on inglise keeles määrav artikkel, mis eesti keelde tõlkimisel jäetakse tõlkimata. Tegemist on inglise keele baassõnavarasse kuuluva sõnaga, mille kasutamine on igapäevases keeles vältimatu. Seetõttu võib eeldada, et keskmine, hea inglise keele oskusega Eesti tarbija teab sõna THE tähendust ja funktsiooni keeles. Arvestades, et tegemist on elemendiga, mida ei tõlgita ja mis ei oma iseseisvalt tähendust, siis ei saa kaubamärgi alusosa pidada elemendiks, mille järgi tarbijad kaubamärke eristaksid. Ka element FRESHPAK on hea inglise keele oskusega Eesti tarbija jaoks tajutav kui kirjeldava tähendusega sõna, sest fresh tähendab inglise keeles uut, uudset, värsket (J.Silvet. Inglise- eesti sõnaraamat, TEA 2002, lk 460) ja pak seostub selgelt pakiga (pack inglise keeles, pakk eesti keeles). Seetõttu leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgil on domineerivaks elemendiks sõnaline osa KING.

Taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärgi domineerivad sõnalised elemendid on praktiliselt samatähenduslikud. KING on ingliskeelne sõna, mille tähenduseks eesti keeles on kuningas. Sõna KING'S on vaidlustaja kaubamärkide ainus semantiline tähendus kandev eristav element ja tähendab eesti keeles „kuninga“. Taotleja märgis sisalduvad sõnaline element THE ja FRESHPAK omavad kirjeldavat tähendust (uus või värsk pak) ning kokkuvõttes on kaubamärk tarbijale tajutav kui „uue/värsk paki kuningas“. Nende tarbijate jaoks, kes ei pruugi mõista THE FRESHPAK tähendust, on kaubamärk tajutav kui FRESHPAK'i kuningas ning on seega samuti otseselt seostatav vaidlustaja kaubamärkide tähendusega. Seega seostuvad nii vaidlustaja varasemad kaubamärgid kui taotleja kaubamärk keskmisele tarbijale kuningaga. Vaidlustaja leiab, et semantiliselt on kaubamärgid väga sarnased.

Nii vaidlustaja kaubamärkide domineeriv osa KING'S kui taotleja kaubamärgi domineeriv osa KING kujutavad endast sama sõna eri vorme ja neid hääldatakse inglise keeles seetõttu väga sarnaselt – vastavalt [kɪŋs] ja [kɪŋ]. See tarbija, kes inglise keele hääldust ei valda, hääldab mõlemat kaubamärke eestipäraselt tõenäoliselt kui [kings] ja [king]. Sõnade THE FRESHPAK kirjeldava tähenduse tõttu on

vähetoenäoline, et keskmine tarbija hakkaks taotleja kaubamärki foneetiliselt nimetama kui [ðə frɛʃ pæk kɪŋ]. Tarbijatel ei ole kombeks nimetada kaubamärke kõikide selle elementide üleslugemise kaudu, vaid lähtuvalt kaubamärgi domineerivast elemendist. Vaidlustaja leiab, et ka sellel juhul, kui tarbija peaks taotleja kaubamärki täielikult välja hääldama kui [ðə frɛʃ pæk kɪŋ], on kaubamärgid foneetiliselt sarnased, sest vaidlustaja kaubamärk sisaldub taotleja kaubamärgis ja omab iseseisvat eristavat positsiooni. Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt on vaadeldavad kaubamärgid väga sarnased.

Visuaalselt on vaidlustaja kaubamärgid ja taotleja kaubamärk sarnased eelkõige sõnalistes elementides sisalduvate visuaalselt väga sarnaste KING'S ja KING tõttu. Vaidlustaja kaubamärkide kujundelemendid on tajutavad illustreerivate elementidena. Taotleja kaubamärgil puudub kujundus. Taotleja kaubamärgi sõnalised elemendid THE FRESHPAK on visuaalselt tajutavad sõnaga KING samas proportsioonis, kuid sõnade kirjeldava tähenduse tõttu võib eeldada, et tarbija pöörab neile vähem tähelepanu. Seetõttu ei tõmba antud juhul kaubamärkide erinevused tarbija tähelepanu ära domineerivate elementide sarnasuselt. Seetõttu leiab vaidlustaja, et nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärki visuaalselt tajudes lähtub Eesti tarbija eelkõige nende sõnalistest osadest KING'S ja KING. Vaidlustaja leiab, et visuaalselt on kaubamärgid sarnased.

Taotleja kaubad *electronic cigarettes, cigarettes, cigarettes with tobacco substitutes, not for medical purposes* on hõlmatud vaidlustaja kaupadega *sigaretid/ cigarettes* ja seega on tegemist identsete kaupadega. Taotleja kaubad *absorbent paper for tobacco pipes; tobacco jars; snuff; flavorings, other than essential oils for electronic cigarettes; flavorings, other than essential oils, for tobacco; lighters for smokers; oral vaporizers for smokers; tobacco pouches; matchboxes; matches; firestones; snuff boxes; cigar boxes; humidors; pipe cleaners (for tobacco pipes); tobacco pipes; mouthpieces for cigarette holders; cigar cutters; ashtrays for smokers; spittoons for tobacco users; match holders; pipe racks [for tobacco pipes]; cigarillos; cigars; gas containers for cigar lighters; cigarette cases; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; herbs for smoking; tobacco; chewing tobacco; cigarette filters; cigarette tips; cigarette paper; cigarette paper booklets; cigarette holders; cigar holders; pocket machines for rolling cigarettes* on osaliselt vaidlustaja kaupu täiendavad ja osaliselt vaidlustaja kaupadega konkureerivad. Tegemist on kaupadega, millel on vaidlustaja kaupadega samad levituskanalid, sama sihtgrupp ning nende kaupade päritolu (tootja) on tavapäraselt sama. Seega on tegemist vaidlustaja kaupadega samaliigiliste kaupadega. Seega on osa taotleja kaupadest vaidlustaja kaupadega identsed ning ülejäänud osa samaliigilised.

Äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Tarbijad peavad usaldama oma mällu sööbinud, ebatäiuslikku pilti varasematest kaubamärkidest ja seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Meelde jääb aga tarbijale eelkõige märgi domineeriv osa, milleks on antud juhul sõnaline element KING'S / KING. Tegemist on vaidlustaja kaubamärkide ainsa eristava sõnalise elemendiga. Domineerivate sõnaliste elementide sarnasuse aste on väga kõrge, on väga tõenäoline, et oluline osa tarbijatest tajub neid (eriti mälu teetudes) identsetena. Vaidlustaja ja taotleja kaubamärke iseloomustavad praktiliselt identsed domineerivad sõnalised elemendid KING'S / KING, mis paikneb mõlemas kaubamärgis kesksel kohal. Taotleja kaubamärgi osa THE FRESHPAK on tarbija jaoks tajutav kui kirjeldav element või siis kui „FRESHPAK'i kuningas.“ Tarbijad on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalises vormis kui ka erinevate kujundustega, koos ja eraldi oma ettevõtte põhikaubamärgiga, koos ja

eraldi kirjeldavate sõnadega, samuti uuendavad oma kaubamärke aeg-ajalt. Seetõttu, kui ühel isikul on kaubamärk ja teine isik kasutab selles sisalduvat sõna oma kaubamärgis mõningaste täiendustega, siis seostavad tarbijad seda kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid on seotud ning tähistavad sama päritoluga tooteid. Euroopa Kohus on 29.09.1997 otsuses kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punktis 17 leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa”. Seega on ka antud juhul kaupade osalise identsuse tõttu tegemist ka suurendatud äravahetamise tõenäosusega. Arvestades kaubamärkide foneetilist, visuaalset ja semantilist sarnasust, märkide praktiliselt identset domineerivat elementi ning kaupade osalist identsust ja osalist samaliigilisust leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Seega on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, mis on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks, ja tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasemate kaubamärkidega. Eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud (1) volikiri, (2) väljavõte Patendiameti andmebaasist EE 28617 KING'S FAVOURITES, (3) väljavõte Patendiameti andmebaasist IR 0749651 KING`S FAVOURITES ULTRA LIGHTS, (4) väljavõte Patendiameti andmebaasist IR 0905011 KING`S FAVOURITES, (5) Kaubamärgileht_2016_05 lk 30 THE FRESHPAK KING, (6) väljavõte Patendiameti andmebaasist R201500789 THE FRESHPAK KING.

Vaidlustusavaldus võeti 14.07.2016 komisjoni menetlusse nr 1682 all ja selle eelmenetlejaks määrati komisjoni liige Kerli Tillberg. Taotlejale anti võimalus teatada oma esindaja hiljemalt 14.10.2016. Taotleja tähtajal oma esindajat ei teatanud ning menetluses ei osalenud. 18.04.2017 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 18.05.2017.

2) 28.04.2017 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jääb kõigi vaidlustusavalduses toodud põhjenduste ja nõuete juurde. Vaidlustaja märgib ka, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ning oma seisukohti esitanud. Komisjoni praktika kohaselt on komisjon sellest järeldanud, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärki kaitsta tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 4 tähenduses.

20.09.2017 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Vaidlustaja vaidlustas Patendiameti otsuse rahvusvahelisele kaubamärgile „THE FRESHPAK KING“ (rahvusvaheline reg nr 1262813, prioriteet 28.05.2015) Eestis õiguskaitse andmise klassis 34 taotleja nimele, kuna leiab, et see on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja on Eestis klassis 34 kehtivat õiguskaitset omavate kaubamärkide reg nr 28617, rahvusvahelise reg nr 0749651 ja rahvusvahelise reg nr 0905011 omanik. Vaidlustaja kaubamärgid on varasemad kui taotleja kaubamärk.

Vaidlustaja taotleb vaidlustatud kaubamärki puudutava Patendiameti otsuse tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kuna taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel oma esindajat nimetanud, menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, siis komisjon järeldab sellest, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärki kaitsta tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 4 tähenduses.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 lg 4 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist. TÕAS § 54¹ lg 5 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole lõplikke seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile „THE FRESHPAK KING“ (rahvusvaheline reg nr 1262813) Eestis õiguskaitse andmise kohta taotleja nimele ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

Tanel Kalmet

Rein Laaneots

Kerli Tillberg