

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1509-o

Tallinnas 17. novembril 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi "BONDI" (registreering nr 1129442) registreerimise kohta Limited Liability Company "KDV Minusinsk" nimele klassis 30.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 03.02.2014 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (edaspidi ka vaidlustaja) rahvusvahelise kaubamärgi "BONDI" (registreering nr 1129442) registreerimise kohta Limited Liability Company "KDV Minusinsk" (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 30.

Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud patendivolnik Anneli Kapp, Patendibüroo Käosaar & CO OÜ.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1509 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Patendiamet on vastu võtnud otsuse rahvusvahelise kaubamärgi 'BONDI' (registreering nr 1129442) registreerimiseks klassis 30, mis avaldati 02.12.2013 Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 12 / 2013 (vaidlustusavalduse lisad 1 ja 2). Kaubamärgi omanik on Limited Liability Company "KDV Minusinsk" ning registreeringu kuupäev on 06.03.2012. Vaidlustusavalduse objektiks olev kaubamärgi registreerimise otsus annab Limited Liability Company "KDV Minusinsk"-le ainuõiguse kaubamärgi 'BONDI' kasutamiseks muuhulgas järgmiste kaupade suhtes:
klass 30 – cocoa; cocoa products; coffee; cocoa beverages with milk; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; chicory [coffee substitute].

Tõlge: kakao; kakaotooted; kohv; kakaojoogid piimaga; šokolaadijoogid piimaga; šokolaadipõhised joogid; kakaopõhised joogid; sigur (kohviaseaine).

KaMS § 11 lg 1 p 4 kohaselt on varasem kaubamärk Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. nimele on registreeritud varasem rahvusvaheline kaubamärk, millel on õiguskaitses ka Eesti territooriumil:

'BUONDI', reg nr 1059749 (Lisa 3). Registreeringu kuupäev on 15.11.2010 ning kaubamärk on registreeritud järgmiste kaupade tähistamiseks:

klass 30 – Coffee, coffee-based preparations and beverages; iced coffee; preparations and beverages made with artificial coffee; chicory; tea, preparations and beverages made with tea; iced tea.

Tõlge: kohv, kohvipõhised joogivalmistusained ja joogid; jääkohv; kohviasendajatel põhinevad joogivalmistusained ja joogid; sigur; tee, teel põhinevad joogivalmistusained ja joogid; jäättee.

Vaidlustaja kaubamärk 'BUONDI' (nr 1059749) tuleb lugeda varasemaks, kuna selle registreeritud kaubamärgi rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäev on varasem.

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. vaidlustab Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk 'BONDI' Limited Liability Company "KDV Minusinsk" nimele klassi 30 kuuluvate kaupade „cocoa; cocoa products; coffee; cocoa beverages with milk; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; chicory [coffee substitute]“ osas KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

KaMS § 10 lg 1 p 2 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.

Kaubamärgiseadus sätestab, et taotletavat kaubamärki ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku loata, kui identsuse, sarnasuse või assotsieerumise tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või samaliigilisuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupadega on tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada.

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasi, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijal puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti tajutud märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on kaubamärkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

<i>Varasem kaubamärk (IR 1059749)</i>	<i>Vaidlusalune kaubamärk (IR 1129442)</i>
BUONDI	БОНДИ BONDI

Vaidlustaja kaubamärk koosneb ladina tähestikus esitatud sõnast BUONDI, taotleja kaubamärk kirillitsa ja ladina tähestikus üksteise all esitatud sõnadest BONDI. Oluline on märkida, et isegi erinevate tähestike puhul erinevad tähekujud ei oma suuri visuaalseid erinevusi ja on Eesti keskmisele tarbijale tuntud. Kirillitsas sõna БОНДИ on üheaegselt ladina tähestikus sõna BONDI tõlkeks ja transkriptsiooniks (häälduslähedane ümberkirjutamine).

Arvestades, et taotleja tähises on esitatud üks ja sama sõna erinevas tähestikus ning sellest tulenevad erinevused on erinevates tähestikes esitatud sõnade vahel minimaalsed ja tulenevalt vene keele laialdasest valdamisest Eesti tarbijate poolt leiab vaidlustaja, et vaidlustaja kaubamärgi ja taotleja tähise vahelised erinevused on minimaalsed, mis jäävad keskmisele tarbijale märkamatuks. Tarbija tajub taotleja tähist lihtsalt BONDI (sõltumata kas tarbija emakeeleks on eesti või vene keel). Sõna BONDI kordamine kirillitsas taotleja tähises ei anna sellele täiendavat eristusvõimet, vaid taotleja tähis on jätkuvalt tajutav kui BONDI.

Nagu ülaltoodud võrdlusest näha võib, erineb hilisem kaubamärk varasemast registreeritud kaubamärgist üksnes ühe tähe U võrra. Kohtupraktika kohaselt on kaubamärgid sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt samased (T 6/01, p 30; T-168/04, p 91). Peaaegu identse tähtede kombinatsiooni olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise ettevõtja poolt kasutatava kaubamärgiga. Seega on vaidlustaja seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on peaaegu identsed ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt ning samas ka kaubamärkide assotsieerumine.

Foneetilisest aspektist lähtuvalt on võrreldavad märgid 'BUONDI' ja 'BONDI' äärmiselt sarnased. Tähiste hääldamisel on oluline arvestada, et sõnadel BUONDI ja BONDI on võrdne arv silpe ning erinevus tähemärkide arvu osas seisneb üksnes ühes tähes. Vokaalide ja konsonantide asetuse tähistes on identne ja seega annavad kaubamärkidele foneetiliselt sarnase rütmi. Kuivõrd kaubamärgid algavad identsetelt tähega B_, tähistes asetsevad täishäälikud _UO_ ja _O_ häälduvad äärmiselt sarnaselt ning tähiste lõpuosad vastavalt _NDI ja _NDI on identsed, siis on vaadeldavate tähiste vahel häälduslikult väga raske vahet teha. Nimetatud asjaolud on piisavad, et tarbija, nähes vaadeldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, võib uskuda, et kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetest.

Semantilise aspektist vaadelduna märgib vaidlustaja, et tähised 'BUONDI' ja 'BONDI' ei oma otseselt mingit kontseptuaalset tähendust Eesti tarbija jaoks. Kuigi sõna BUONDI võib tähendada itaalia keeles 'tere hommikust', ei ole tõenäoline, et Eesti tarbija seotaks seda kaubamärki antud tähendusega. Sõna BONDI võib olla prantsuse keeles tegusõna 'hüppama', kuid vaidlustaja arvates ei ole see sõna eestlaste jaoks koheselt seostatav antud verbiga. Samuti võib sõna BONDI olla viide Austraalias asuvale rannale või võib sõna tähistada ka teatud programmeerimiskeelt, kuid on ebatõenäoline, et Eesti tarbija tekitaks selliseid seoseid viidatud tähenduste ja kaubamärgi BONDI vahel.

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärk 'BONDI' on eksitavalt sarnane vaidlustaja registreeritud kaubamärgiga 'BUONDI' ning taotleja kaubamärk meenutab vaidlustaja varasemat tähist sedavõrd lähedaselt, mistõttu tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu suhtes.

Võrreldavate kaubamärkide loeteludes olevad kaubad on osalt identsed, osalt samaliigilised. Taotleja soovib registreerida oma kaubamärki 'BONDI' klassis 30 muuhulgas järgmiste kaupade tähistamiseks „*cocoa; cocoa products; coffee; cocoa beverages with milk; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; chicory [coffee substitute]*“, mis on aga identsed või samaliigilised varasema kaubamärgi 'BUONDI' klassi 30 loetelus nimetatud kaupadega „*coffee, coffee-based preparations and beverages; iced coffee; preparations and beverages made with artificial coffee; chicory; tea, preparations and beverages made with tea; iced tea*“.

Kaubamärkidega kaetud kaupade samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupadevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (C-39/97, p-d 19 ja 23).

Samuti on Riigikohus 03.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et kaupade samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupadega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu samaliigilisteks.

Kuna tegemist on kohvi, kakao ja šokolaadipõhiste toodete ja jookidega, siis nende turustuskanalid on samad ning tähistega 'BUONDI' ja 'BONDI' markeeritud tooted võivad asetseada teineteise vahetus läheduses. Samuti on samad nende kaupade olemus, lõppkasutajad ning kasutamise meetod. Tegemist on konkureerivate ja ka üksteist asendavate või täiendavate kaupadega, milliste osas ostuotsuse tegemisel ei ole tarbija eriliselt tähelepanelik, so kaubad on suunatud äärmiselt laiali tarbijaskonnale, kelle hulka kuuluvad ka lapsed, vähem haritud turuosalised ja ka vanema generatsioon esindajad.

Lähtudes eeltoodust leiab vaidlustaja, et ka antud juhul on taotleja kaubad vaidlustaja kaupadega osalt identsed, osalt samaliigilised.

Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoones kaubamärkide sarnasuse ning tähistatavate kaupade samaliigilisuse vahel. Üldtunnustatud praktika kohaselt on märkide sarnasus ning kaupade samaliigilisus omavahelises seoses sellisel, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud kaubad ning vastupidi. See tingimus hoiab ära kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise.

Praegusel juhul seda tingimust täidetud ei ole. Võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning nendega tähistatavad kaubad on samaliigilised.

Kõigele eeltoodule tuginedes, lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk 'BONDI' (registreering nr 1129442) Limited Liability Company "KDV Minusinsk" nimele klassi 30 kuuluvate kaupade „*cocoa; cocoa products; coffee; cocoa beverages with milk; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; chicory [coffee substitute]*“ osas ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- Lisa 1. Väljavõte Eesti Patendiameti andmebaasist kaubamärgi 'BONDI' (IR 1129442) kohta;
- Lisa 2. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2013 kaubamärgi 'BONDI' avaldamise kohta;
- Lisa 3. Väljavõte Eesti Patendiameti andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi 'BUONDI' (nr 1059749) kohta;
- Lisa 4. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. volikirikiri;
- Lisa 5. Maksekorraldus nr 112 / 29.01.2014.

30.05.2014 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotlejat paluti määrata endale Eestis esindaja hiljemalt 19.05.2014. Taotleja ei ole komisjonile oma seisukohti ega lõplike seisukohti esitanud ega Eestis endale patendivolinikku valinud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 10.11.2014.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse rahvusvahelise kaubamärgi 'BONDI' (registreering nr 1129442) registreerimiseks klassis 30, mis avaldati 02.12.2013 Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 12 / 2013. Kaubamärgi registreeringu kuupäev on 06.03.2012. Vaidlustusavalduse

objektiks olev kaubamärgi registreerimise otsus annab taotlejale ainuõiguse kaubamärgi 'BONDI' kasutamiseks muuhulgas järgmiste kaupade suhtes:

klass 30 – cocoa; cocoa products; coffee; cocoa beverages with milk; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; chicory [coffee substitute].

Tõlge: kakao; kakaotooted; kohv; kakaojoogid piimaga; šokolaadijoogid piimaga; šokolaadipõhised joogid; kakaopõhised joogid; sigur (kohviaseaine).

Vaidlustajale kuulub rahvusvaheline kaubamärk 'BUONDI', reg nr 1059749. Registreeringu kuupäev on 15.11.2010 ning kaubamärk on registreeritud järgmiste kaupade tähistamiseks:

klass 30 – Coffee, coffee-based preparations and beverages; iced coffee; preparations and beverages made with artificial coffee; chicory; tea, preparations and beverages made with tea; iced tea.

Tõlge: kohv, kohvipõhised joogivalmistusained ja joogid; jääkohv; kohviasendajatel põhinevad joogivalmistusained ja joogid; sigur; tee, teel põhinevad joogivalmistusained ja joogid; jäätee.

KaMS § 11 lg 1 p 4 kohaselt on varasem kaubamärk Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikupäev on varasem. Vaidlustaja kaubamärk 'BUONDI' (nr 1059749) tuleb lugeda varasemaks, kuna selle kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kuupäev on varasem.

KaMS § 10 lg 1 p 2 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.

Võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse identseid või samaliigilisi kaupu klassis 30.

Komisjon nõustub vaidlustusavalduses tooduga võrreldavate kaubamärkide sarnasuse kohta ja sellega, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludel võivad tarbijad võrreldavaid kaubamärke segamini ajada KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes. Apellatsioonikomisjon ei pea vajalikuks vaidlustaja põhjendusi korrata.

Tähelepanuta ei saa jätta ka taotleja huvipuudust oma kaubamärgiga seotud õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole apellatsioonikomisjoni menetlusest osa võtnud ega enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud. Tulenevalt kaubamärkide rahvusvahelist registreerimist reguleerivatest õigusaktidest valib taotleja need riigid, kus ta soovib oma kaubamärgile õiguskaitset saada. Juhul, kui õiguskaitse andmise vaidlustab kolmas isik, siis peab taotleja määrama Eestis oma õiguste kaitseks Eesti patendivolniku (KaMS § 13 lg 2). Taotleja ei ole omale esindajat Eestis määranud ega oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu võib järeldada, et ta ei soovi vaidlustusavaldusele vastu väita. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, ei ole vaidlustaja seisukohtadega nõus.

Komisjon võib eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsmisest Eestis huvitatud. Käesolevas asjas ei ole tuvastatud asjaolusid, mis välistaksid vaidlustusavalduse rahuldamata jätmise vaatamata asjaolule, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastuväiteid esitanud. Lähtudes kõigest eeltoodust kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3 komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi BONDI (registreering nr 1129442, R201201209) registreerimise kohta Limited Liability Company "KDV Minusinsk" nimele klassi 30 kaupade „cocoa; cocoa products; coffee; cocoa beverages with milk; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; chicory [coffee substitute]“ tähistamiseks ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi 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:

E. Sassian

T. Kalmet

S. Sulsenberg