

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1015-o

Tallinnas 30. septembril 2010.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Edith Sassian ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Clariant AG (Rothausstrasse 61, Muttenz, CH-4132, CH), keda esindab patendivolnik Almar Sehver, kaebuse Patendiameti 12. juuni 2006 otsuse nr 7/R200500316 rahvusvahelise kaubamärgi „ECOSPERSE“ (rahvusvaheline registreeringu nr 0840003) klassis nr 2 registreerimisest keeldumise otsuse tühistamiseks.

I Asjaolud ja menetluse käik

1. Välismaine juriidiline isik CLARIANT AG (edaspidi *kaebaja*) esitas Patendiametile taotluse sõnalise rahvusvahelise kaubamärgi ECOSPERSE registreerimiseks klassis nr 2 nimetatud kaupade suhtes (*Aqueous pigment preparation without binders for the processing industry*, eesti keeles: *sideaineta veel põhinevate pigmentide valmissegude töötlevale tööstusele*).
2. Patendiamet võttis 12. juunil 2006 kaubamärgiseaduse (edaspidi *KaMS*) § 10 lg 1 p 2 alusel vastu otsuse nr 7/R200500316 rahvusvahelise kaubamärgi ECOSPERSE (rahvusvahelise registreeringu nr 0840003) kaebaja nimele registreerimisest keeldumise kohta. Patendiameti otsuses leitakse, et kaubamärk ECOSPERSE on äravahetamiseni sarnane ja sarnaseid assotsiatsioone tekitav varasema kaubamärgiga EUROSPERSE (CTM nr 002213825), mis on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigiliste kaupade osas klassis 2 (*pigments and dispersions*).
3. 14. augustil 2006 esitas kaebaja Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi *komisjon*) kaebuse Patendiameti 12. juuni 2006 otsuse tühistamiseks.

Kaebaja põhiseisukohad

4. Kaebaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Kaebaja leiab, et KaMS tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses direktiiviga 89/104/EEC 21. detsembrist 1988 kaubamärke käsitlevatate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Võrreldes kaubamärke visuaalsest küljest leiab kaebaja, et mõlemad kaubamärgid on sõnamärgina esitatud tehissõnad, reproduktsioonil esitatud läbivates suurtähtedes ning mis koosnevad kahest osast. Eesliidetest „ECO-“, ja „EURO-“, ning identsest sufiksist „-SPERSE“. Kaubamärk ECOSPERSE koosneb üheksast tähest ja kaubamärk EUROSPERSE kümnest tähest. Kaubamärke eesliitega „EURO-“, leidub ühenduse kaubamärgi andmebaasist 4441 ja „ECO-“, eesliitega 1566. Seega on põhjust väita, et tegemist on laialt kasutuses olevate eesliidetega, mida tarbija on harjunud nägema kui esimest kaubamärgi osa. Järelikult on eesliited „ECO-“, ja „EURO-“, tavapärased ning eelmainitud kaubamärkides visuaalselt kergelt tarbija poolt tuvastatavad ja eristatavad. Tavaliselt eeldatakse, et tarbija ei analüüsi

erinevaid märgi elemente ja tajub märki tervikuna. Erandina võib eeldada, et eesliidete laia kasutuse tõttu on tarbija võimeline ilma lisatähelepanu kasutamata kergelt tuvastama, et antud juhul on tegemist märkidega, mis koosnevad kahest kokku kirjutatud osast. Järelikult tarbijal on lihtsam taibata ECOSPERSE ja EUROSPERSE kaubamärkide visuaalset erinevust. Eelkõige kaubamärkide visuaalne erinevus tuleneb nende esimestest osadest „ECO“ ja „EURO“ nimelt tähe „C“ ja tähtede „U“ ja „R“ erinevustest.

5. Kaubamärk ECOSPERSE koosneb neljast silbist /E/, /CO/, /SPER/ ja /SE/ ning kaubamärk EUROSPERSE samuti neljast silbist /EU/, /RO/, /SPER/ ja /SE/. Võrreldavate kaubamärkide esimesed kaks silpi on häälduse poolest märkimisväärselt erinevad. Arvestades kaubamärkide algusosade olulisust foneetiliselt eristamisel on /E/, /COS/ ja /EU/, /ROS/ erinevus oluliselt tähtsam, kui /SPER/ ja /SE/ identsusest tulenev sarnasus. Lähtudes eeltoodust on võimalik järeldada, et sõnad omavad tähtsamaid foneetilisi erinevusi kui sarnasusi ja seepärast on foneetiliselt erinevad.
6. Kaebaja nõustub osaliselt Patendiameti seisukohaga, mille kohaselt mõlemad märgid on sõnamärgina esitatud tehissõnad. Kaebaja on samal arvamusel, et eesliited „ECO-“ ja „EURO-“, on tavapärased ning eristusvõetud ning tähendavad ja viitavad EURO puhul Euroopale, Euroopa Liidule, Euroopa standarditele, Euro rahale ja ECO puhul ökoloogiale, ökonoomsusele.
7. Samas kaebaja ei nõustu Patendiameti poolt pakutud sõna „SPERSE“ tõlgendamisega. Tegemist on kasutuses oleva sihilise tegusõnaga „SPERSE“, mida on esimest korda kasutatud Inglise literatuuris juba aastal 1596 ja mis tähendab *to disperse* (pulveriseerima, hajutama, laiali puistama). Seega tegemist on kasutuses oleva sõnaga, mis kirjeldab pulveriseerimist, hajutamist, laiali puistamist. Klassi 2 kuuluvate kaupade osas (värvid, värnitsad, lakid, korrosioonitõrje- ja puidukaitsevahendid; pigmendid, sööbehapped; töötlemata looduslikud vaigud; maalijaile, sisekujundajaile, trükkaleile ja kunstnikele mõeldud leht- ja pulbermetallid) „SPERSE“ on kaupade omadusi (pulveriseerimist, hajutamist, laiali puistamist) kirjeldav sõna ning seetõttu on eristusvõimetu. Seega ebaõigeks tuleb lugeda Patendiameti seisukohta otsuses: „Seega on kaubamärkide ECOSPERSE ja EUROSPERSE eristusvõimelised oad (SPERSE). Kaebaja leiab täiendavalt, et sufiksi „-SPERSE“ laia kasutust kaubamärkidel, mis tähistavad klassi 2 kuuluvaid kaupu. Ühenduse kaubamärgi andmebaasist leidub 29 sufiksiga „-SPERSE“ kaubamärki klassides 2 ja/või 1. Sufiksi „-SPERSE“ kirjeldavat omadust klassi 1 ja 2 kuuluvate kaupade osas on kinnitanud ka Ühenduse apellatsioonikomisjon oma otsuses nr 1449/1999 13. detsembrist 1999. Sufiksi „-SPERSE“ olemuslik omadus on tema tähendus: pulveriseerima, hajutama, laiali puistama. Kaubaklassi 2 kuuluvaid eelmainitud kaupu kasutatakse tihtipeale koos seadmetega, mis võimaldavad nende pulveriseerimist, hajutamist või laiali puistamist. Seega sufiks „-SPERSE“ kirjeldab kaubaklassi 2 kuuluvate kaupade omadusi ning see mõjutab kaubamärgi EUROSPERSE eristusvõimet. Lähtudes eelmainitust kaebaja leiab, et eesliidetest „ECO-“, ja „EURO-“, tulenev erinevus on piisav vältimaks võrreldavate kaubamärkide kontseptuaalset sarnasust. Mõlemad kaubamärgid koosnevad kahest eraldiseisvalt eristusvõimetest osast, kaebaja kaubamärk sõnadest ECO ja SPERSE ning vastandatud kaubamärk EURO ja SPERSE. Neid eristab tekkinud erinev eristusvõimeline sõnaühend. Seetõttu on mõlema kaubamärgi ainsaks eristavaks osaks vastavad sõnad tervikuna, mitte nende üksikud elemendid. Sellest tulenevalt ei oma ka vaadeldavad märgid kokkulangevaid eristavaid elemente.
8. Kaupade sarnasuse osas märgib kaebaja, et kaubamärgi ECOSPERSE kaupade loetelu on piiratud ning juba loetelus mainitakse, et tegemist on spetsiifilise töötlevale tööstusele mõeldud kaubaga. Seega on võimalik eeldada, et ECOSPERSE kaubamärgiga tähistatud kaupu müüakse ainult töötlevale tööstusele kui toorainet ja mitte tavatarbijale kui lõpp-produkti. Järelikult on tegemist spetsiifilise produktiga, mille tarbijateks on selle eriala

teadmistega spetsialistid, kes on tähelepanelikumad kui tavatarbijad ning kes teavad sõna SPERSE kirjeldavat tähendust. EUROSPERSE kaubamärgi puhul on tegemist laiema kaupade loeteluga *pigmendid* ja *dispersioonid* ning see hõlmab ka tavatarbijale mõeldud lõpp-produkte.

9. Lähtudes eeltoodust leiab kaebaja, et arvesse võttes võrreldavate märkide visuaalseid, foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, samuti ka kaubamärgi EUROSPERSE äärmiselt nõrka eristusvõimet ning erinevaid müügikanaleid ja tarbijaid, on kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosus märkimisväärselt väike.

10. Kaebusele on lisatud järgmised tõendid:

- CLARIANT AG volikiri;
- Patendiameti 12. juuni 2006 otsus nr 7/R200500316;
- väljavõte Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi ECOSPERSE registreerimisest keeldumise kohta;
- väljatrükk reg nr CTM002213825 EUROSPERSE kohta;
- väljavõte elektroonilisest sõnaraamatust sõna „SPERSE“ otsingu kohta;
- väljavõte Ühenduse kaubamärkide andmebaasist sõnaosa „-SPERSE“ sisaldavatest kaubamärkidest;
- Ühenduse apellatsioonikomisjoni otsus nr 1449/1999 koopia.

Patendiameti põhiseisukohad

11. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et kaubamärgi ECOSPERSE registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet on seisukohal, et sõnad ECO ja EURO on muutunud tavapäraseks oma kirjeldava olemuse tõttu ja ei oma eristusvõimet. Eristusvõimetud elemendid ei oma kaalu kaubamärkide sarnasuse hindamise, kuna tarbijad on harjunud nägema selliseid elemente erinevate ettevõtjate toodetele, nad ei pööra sellele osale kaubamärgist tähelepanu. Kaubamärgi põhifunktsiooniks on aga eristada ühe ettevõtja tooteid ja teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest toodetest ja teenustest. Kuna ECO ja EURO iseseisvalt sellist funktsiooni ei täida, tuleb tähelepanu pöörata kaubamärkide ühisele sõnaosale, milleks on SPERSE. Kuna lõpud on vastandatud märkidel identsed, siis tarbija seisukohast on märgid äravahetamiseni sarnased, sealhulgas assotsieeruvad. Keskmise tarbija ei pruugi omada võimalust võrrelda kaubamärke kõrvuti. Mistõttu peab usaldama oma mälu pilti. Antud juhul seoses asjaoluga, et sõnad ECO ja EURO on eristusvõimetud, pöörab keskmine tarbija tähelepanu tähisele SPERSE kui eristusvõimelisele osale. Sõna SPERSE ei ole inglise keeles kasutusel, üksnes Webster's Dictionary andmetel viitab sõna SPERSE sõnale to disperse (pulveriseerima, hajutama, laiali puistama). Seega avalikkuse seisukohast on sõna SPERSE kaubamärgi koosseisus eristusvõimeline osa ja tarbija pöörab tähelepanu just sellele, mitte eristusvõimetutele osadele EURO ja ECO. Seetõttu on tõenäoline kaubamärkide ECOSPERSE ja EUROSPERSE äravahetamine tarbija poolt.

12. Patendiamet osundab, et risk, mille kohaselt avalikkus võib arvata, et kõneallevad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt. Keskmise tarbija võib eeldada, et registreerimiseks esitatud tähis on varasema sõnalise märgi uuendatud ja täiendatud versioon, et tegemist on sama tootesarja kuuluva kaubaga, mida iseloomustavad vastavad kirjeldavad eesliited. Jääb mulje, et varasema Euroopa turule suunatud kaubamärgi EUROSPERSE omanik sooviks rõhutada oma klassi 2 kuuluvate toodete ökoloogilisi omadusi, tähistades märki eristusvõimetu tooteid kirjeldava sõna EURO asemel eristusvõimetu lühendiga ECO, jättes kaubamärgina funktsioneeriva lõpuosa SPERSE alles. Selline segiajamine on mõistetav kui kaubamärkide omavaheline assotsieerumine.

- 13.** Kaebaja väide SPERSE nõrga eristusvõime kohta ei muuda Patendiameti seisukohta. Tähisel SPERSE ei ole erinevate sõnaraamatute andmetel tähendust, sest sellist sõna ei kasutata tänapäeval. Patendiamet rõhutab, et kui sõnal SPERSE oleks konkreetne tähendus, ei saaks tähis ECOSPERSE Eestis õiguskaitset, sest oleks vastuolus absoluutsete kaubamärgi registreerimisest keeldumise alustega, oleks kirjeldavast ja eristusvõimetest sõnast koosnev sõnade kombinatsioon.
- 14.** Lõpetuseks rõhutab Patendiamet seisukohta vastandatud kaubamärkide loetelus nimetatud kaupade identsuse kohta. Registreerimiseks esitatud kaubamärgi loetelus nimetatud konkreetsete kaubad „sideaineta veel põhinevate pigmentide valmissegu töötlevale tööstusele“ on identsed varasema märgi loetelus nimetatud kaupade üldmõistega „pigmentid ja dispersioonid“, sisaldades täpselt samu tooteid. Lähtudes eeltoodust palub Patendiamet jätta kaebuse rahuldamata. Patendiamet on koos vastusega esitanud apellatsioonikomisjonile taotlusega nr R200500316 seonduvad materjalid.

Taotleja lõplikud seisukohad

- 15.** Taotleja esitas lõplikud seisukohad 10. märtsil 2010 jäädes varasemalt esitatud seisukohtade juurde.

Patendiameti lõplikud seisukohad

- 16.** Patendiamet esitas lõplikud seisukohad 12. aprillil 2010. Lõplikes seisukohtades vaidleb Patendiamet jätkuvalt kaebusele vastu ja palub jätta selle rahuldamata.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

- 17.** Apellatsioonikomisjon, analüüsinud kaebaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.
- 18.** Taotleja on esitanud kaebuse Patendiameti 12. juuni 2006 otsuse nr 7/R200500316 tühistamiseks, millega jäeti rahuldamata Clariant AG taotlus kaubamärgi ECOSPERSE registreerimiseks klassis nr 2 nimetatud kaupade suhtes. Pooled vaidlevad selle üle, kas kaubamärk ECOSPERSE on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv kaubamärgiga EUROSPERSE.
- 19.** KaMS § 10 lg 1 punkt 2 kohaselt õiguskaitset ei saa 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.
- 20.** Apellatsioonikomisjon leiab, et Patendiamet on otsuses nr 7/R200500316 kooskõlas seadusega tuvastanud kaubamärgi ECOSPERSE registreerimist välistavad asjaolud, Patendiamet on analüüsinud igakülgselt taotleja seisukohti ning vaidlustatud otsus sisaldab taotluse rahuldamata jätmise põhjendusi ning on kontrollitav.
- 21.** Vaidlust ei ole selles, et vastandatud kaubamärkidest EUROSPERSE on varasem (avaldus esitatud 14. mai 2001 ning registreeritud 18. juuli 2002) ning selle omanik ei ole andnud nõusolekut tähise ECOSPERSE registreerimiseks.
- 22.** Apellatsioonikomisjon nõustub Patendiameti otsuses tooduga, et mõlemad kaubamärgid koosnevad tehissõnadest, kus sõnade algusosad vastavalt ECO ja EURO on eristusvõimetus eesliited. Sõna ECO viitab tavapäraselt ökoloogiale, looduslikule; sõna EURO on üldiselt Euroopale või Euroopa Liidu institutsioonile viitav eesliide. Üheltpoolt

on kaebaja nõustunud, et eesliited ECO ja EURO on tavapärased (kaebuse lk 3), kuid siiski järelanud, et tulenevalt nimetatud sõnade kaubamärkides rohke kasutamise tõttu on sõnaosad tarbija poolt kergelt tuvastatavad ja eristatavad. Selline seisukoht ei ole põhjendatud. Eristusvõimetute sõnade kasutamine tuhandetes kaubamärkides (nagu on viidanud kaebaja) ei muuda kaebaja tähist iseenesest eristusvõimeliseks. Vastupidi, mingi eesliite või sõna massiline kasutamine kaubamärgi koosseisus pigem vähendab eristusvõimet ja muudab selle tähise osa tarbija jaoks pigem tavapäraseks, mille tõttu tarbija ei pruugi selle tunnuse alusel ühe isiku kaupu või teenuseid teiste omast eristada. Seetõttu on Patendiameti otsuses õigesti tuvastatud, et kaubamärkide EUROSPERSE ja ECOSPERSE eristusvõimeliseks osaks on sõnaosa „-SPERSE“, mis on aga mõlemal tähisel identne. Sõnal „SPERSE“ puudub eesti keeles konkreetne tähendus. Igal juhul puudub eesti keeles tähendus sõnal „ECOSPERSE“.

23. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et kaubamärkide domineerivad identsed osad mõjutavad kaubamärgi eristusvõimet ning kui tähistele ülejäänud elemendid on tavapärased ja eristusvõimetud, nagu käesoleval juhul, siis muudavad identsed osad kaubamärgi tervikuna äravahetamiseni sarnaseks, sh assotsieeruvaks. Taotleja kaubamärgile ECOSPERSE õiguskaitse andmisel ei oma tähtsust taotleja arutlus selle üle, kas sõnal „SPERSE“ on mingi konkreetne tähendus ja kas see on tänapäeval igapäevaselt kasutusel või mitte. Patendiamet on kaubamärgi ekspertiisi käigus nimelt tuvastatud, et mõlema kaubamärgiga tähistatavad kaubad on identsed ja samaliigilised. Varasema kaubamärgi EUROSPERSE registreering klassis 2 nimetatud kaupade suhtes (*pigments and dispersions*) hõlmab taotleja kaubamärgiga tähistatavaid tooteid (*aqueous pigment preparation without binders for the processing industry*). Selle valguses ei oma tähendust, kas sõnal „SPERSE“ on inglise keeles konkreetne tähendus, sest identse sõna ja samaliigilise kauba puhul tajuks tarbija kaubamärki ikka samamoodi. Kui eeltoodule vaatamata siiski järgida kaebaja arutlust, mille kohaselt võiks sõna „SPERSE“ tähendada sõnade „to disperse“ kaudu pulveriseerimist, hajutamist, laiali puistamist, siis sellisel juhul mõistaks tarbija taotleja kaubamärgisõna ECOSPERSE eesti keeles kui ökoloogilisel või looduslikul viisil pulveriseerimist. Siitlõpetusega oleks aga suure tõenäosusega tegemist kirjeldava tähisega, millele välistavad õiguskaitse andmise absoluutsed kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused, nagu Patendiamet on õigesti märkinud 16. novembri 2006 vastuses.
24. Samuti on Patendiamet õigesti teinud kindlaks, et varasem kaubamärk hõlmab nii tavatarbijale kui ka tööstusele müüdavaid identseid ja samaliigilisi tooteid. Järelikult on neil mõlemal täpselt sama sihtgrupp. Vaatamata sellele, et hilisema kaubamärgi omanik on oma toodete loetelu kitsendanud tööstusele mõeldud sihtgrupiga, ei välista see siiski sama sihtgruppi olemasolu varasemal tähisel, kuivõrd varasema kaubamärgi omanik ei ole oma kaupade loetelu kitsendanud, hõlmates sihtgrupina nii tavatarbijaid kui ka vastava eriala spetsialiste.
25. Eeltoodust järeldub, et kaubamärkide ECOSPERSE ja EUROSPERSE domineerivad osad (-SPERSE) on identsed; tähistele algsed EURO ja ECO on eristusvõimetud ning ei oma kaubamärgi ja toodete identifitseerimisel arvestatavat kaalu; mõlema kaubamärgiga tähistatavad kaubad on identsed ja samaliigilised. Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei ole kaubamärkide erinevused piisavad välistamiseks tähistele segiajamist ning selle kaudu varasema kaubamärgiomaniku õiguste rikkumist. Vastandatud kaubamärkide sarnasused on oluliselt suuremad, kui nende üksikud erinevused, millest tulenevalt on tõenäoline, et asjaomane avalikkus võib kaubamärgid ja kaubad omavahel ära vahetada. Patendiameti 12. juuni 2006 otsus nr 7/R200500316 on kooskõlas KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ning KaMS § 10 lg 1 p 2, apellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni kaebuse esitamisest.

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

Allkirjad:

P. Lello

E. Sassian

T. Kalmet