

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1017-o**

Tallinnas, 28. veebruaril 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku GO VOYAGES, S.A., aadressiga 14, rue de Clery, 75002 Paris, France vaidlustusavalduse kaubamärgi GO DISCOVER + kuju (taotlus nr M200501185) registreerimise kohta klassis 16 ja 39 Adastra Tours OÜ nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 04.09.2006.a. välismaise juriidilise isiku GO VOYAGES, S.A., aadressiga 14, rue de Clery, 75002 Paris, France (edaspidi vaidlustaja), keda esindab patendivolinik Alla Hämmalov, OÜ Intels, Riia 11-3, 51010 Tartu, vaidlustusavaldus kaubamärgi GO DISCOVER + kuju (taotlus nr M200501185) registreerimise kohta klassis 16 ja 39 Adastra Tours OÜ (edaspidi taotleja või vastustaja) nimele.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1017 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

**Vaidlustusavalduse sisu ja esitatud tõendid (kokkuvõtlikult)**

Patendiamet on võtnud vastu otsuse kaubamärgi “GO DISCOVER + kuju” (taotl nr M200501185, taotl kuup: 15.09.2005, avaldatud: 03.07.2006) registreerimise kohta Eestis Adastra Tours OÜ nimele järgnevate kaupade ja teenuste osas klassides 16 ja 39 (vt tõendid 1 ja 2): “klass 16 - paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised, sh ajalehed, ajakirjad, raamatud, kataloogid, kalendrid, plakatid, brošüürid, infolehed, atlased, kaardid, albumid; kleebised, etiketid; köitematerjal; fotod; ümbrikud, postkaardid, postmargid; märgmikud, ümbriskaaned, paberimapid; kantseleitarbed, kirjatarbed, kirjutustarbed; õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); paberist või plastist pakendid ja pakkematerjalid; Klass 39 - transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reise korraldamine; ajalehtede kohale-, kättetoimetamine; reise reserveerimine, ettetellimine; turismikontorid.”

Vaidlustusavalduse esitajale kuuluvad järgnevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 6 ja p 7 tähenduses varasemad Ühenduse kaubamärgid:

- “GO”, reg nr 000735662, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 16, 25, 28 ja 42 (tõend 3);
- “go go + kuju”, reg nr 000735720, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 28, 39 ja 42 (tõend 4);
- “go go + kuju”, reg nr 000735787, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 39 ja 42 (tõend 5);
- “GO FLY”, reg nr 000735845, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 28, 39 ja 42 (tõend 6);

- “go go”, reg nr 000736389, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 39 ja 42 (tõend 7);
- “GO GO”, reg nr 000736421, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 28, 39 ja 42 (tõend 8);
- “go + kuju”, reg nr 000742585, esitamise kuupäev 06.02.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 28, 39 ja 42 (tõend 9);
- “GO VOYAGES + kuju”, reg nr 001727650, esitamise kuupäev 28.06.2000, esitatud klassides 39, 41 ja 42 (tõend 10);
- “GO VOYAGES + kuju”, reg nr 001727726, esitamise kuupäev 28.06.2000, registreeritud klassides 39, 41 ja 42 (tõend 11).

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi “GO DISCOVER + kuju” registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk “*mis on identne või eksitavalt sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga*” ning § 10 lg 2 kohaselt nimetatud õiguskaitsset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga väljastatud pole.

Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk “GO DISCOVER + kuju” loetletud kaupade ja teenuste osas klassides 16 ja 39 Adastra Tours OÜ nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatava kaubamärgi “GO DISCOVER + kuju” koosseisus esineb kõigi eespoolloetletud vaidlustajale kuuluvate Ühenduse kaubamärkide koosseisus esinev identne sõna “GO” ning mõningatel juhtudel (Ühenduse kaubamärgid nr 001727650 ja nr 001727726) on tähis “GO DISCOVER” esitatud sarnases kujunduses.

Vaidlustaja ülalnimetatud Ühenduse kaubamärgid, mis hõlmavad endas klassi 16, on nimetatud klassis registreeritud kaupade osas, sisaldades klassi 16 toodete loetelu osalist päist, nimelt “*paber, papp ja nendest valmistatud tooted; trükised; fotod; kirjarabed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintsliid; õppematerjalid ja näitvahendid; mängukaardid; plakatid, müürilehed; lennukupongid; etiketid; kleebised; dokumentitaskud*”, v.a Ühenduse kaubamärk nr 00735662, mis on kaetud klassis 16 toodete “*lennukupongid, mängukaardid, fotod, lennul kasutatavad ajakirjad; turismi, reisimise, õhureiside ja -sõidukitega seotud trükised*” osas.

Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid, mis hõlmavad klassi 39 teenuseid, sisaldavad tervikuna klassi 39 päise loetelu “*transport; kaupade pakendamine ja ladustamine; reise korraldamine*”, v.a kaubamärgid nr 001727650 ja nr 001727726, mis klassis 39 on esitatud teenuste “*transport, reise korraldamine, kohtade ettetellimine (reisid)*” tähistamiseks.

Hinnates kõnealuste kaubamärkidega kaetud kaupu ja teenuseid klassides 16 ja 39 ning arvestades eelkõige asjaoluga, et vaidlustaja nimetatud kaubamärgid sisaldavad oma kaupade loetelus klassi 16 päist osaliselt ning klassi 39 päist tervikuna, hõlmates klassis 16 loetletud kaupu suuremas mahus ning kõiki klassis 39 loetletud teenuseid, näitab seda, et vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide ja vaidlustatud kaubamärgi loetletud kaubad ja teenused klassides 16 ja 39 on identsed ja samaliigilised.

Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 *Canon v MGM* [1998] (p 17).

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Kuigi vaidlustatav kaubamärk on esitatud kombineeritud märgina, kus sõna “GO” alla on paigutatud väiksemas kirjas kollaste tähtedega sõna “DISCOVER”, ei saa tähelepanuta jätta asjaolu, et antud kaubamärk sisaldab sõna “GO”, mis on antud kaubamärgis pilkupüüdev, esiletungiv element ning identne vaidlustajale kuuluvates kõigis ülalnimetatud ühenduse kaubamärkides esineva sõnalise elemendiga “GO”. Tähise “GO” korral on tegemist lühikese ja meeldejääva sõnaga, mis iseenesest on vaidlustaja kaubamärkide kõige eristusvõimelisemaks elemendiks.

Ühenduse kaubamärkide nr 001727650 ning nr 001727726 koosseisus olevad sõnalised elemendid “GO” / “VOYAGES” vs “GO” / “DISCOVER” on esitatud vägagi sarnases kujunduses ning milles tooniandvaks elemendiks on tähis “GO”. Kuna nimetatud vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide koosseisus olev sõnaline element “VOYAGES” on esitatud tähise “GO” all tunduvalt väiksemas kirjapildis, siis tarbijale silmapaistvaks elemendiks saab ikkagi lugeda sarnases kujunduses olevat identset tähist “GO”. Samades proportsioonides on esitatud ka vaidlustatud kaubamärgi koosseisus olevad sõnalised elemendid “GO” / “DISCOVER”, mis teeb need kaubamärgid veelgi enam sarnasemaks. Sõnadel “VOYAGE” ning “DISCOVER” võib täheldada samas ka teatud seoseid, kuna võõrkeelne sõna “voyage” tähendab eesti keeles “*matk, sõit, reis; sõitma, reisima*” ning sõna “discover” tähendab “*avastama, leidma, teada saama*”, mille tähendus seondub matkamise ja reisimisega või siis selliste tegevuste resultaatidega. Seetõttu ilmestavad taolised seosed kaubamärkide vahel veelgi enam nende sarnasusi ning assotsiatsioone. Samaväärset asjaolu võib täheldada ka vaidlustajale kuuluva kaubamärgi “GO FLY” ning vaidlustatud kaubamärgi “GO DISCOVER + kuju” vahel, kuna ingliskeelset sõna “FLY” (eesti k: “*lendama*”) võib samadel alustel seostada sõnaga “DISCOVER”.

Tarbijale võib tunduda kaubamärk “GO DISCOVER + kuju” vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide edasiarendusena. Eriti on antud asjaolud täheldatavad aga nimetatud Ühenduse kaubamärkide nr 001727650, nr 001727726 ja nr 000735845 puhul.

Kuna kõige domineerivamaks osaks on kaubamärkide puhul sõnaline element “GO” nagu ka eespool mainitud, siis identifitseerivad tarbijad neid kaubamärke just antud identse elemendi kaudu.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 *Sergio Rossi v OHIM – SISSI ROSSI (SISSI ROSSI)* [2005], p 77). Pidades silmas Euroopa Kohtu seisukohta ning teisi eespool esitatud argumente, võib eeldada, et tarbija, kellele pakutakse identseid/sarnaseid kaupu ja teenuseid vaidlustatud kaubamärgi “GO DISCOVER + kuju” all, võib teha järelduse, et vaadeldavad kaubamärkidega tähistatud kaubad ja teenused on seotud ühe ning sama ettevõttega ning nende teenuste pakkujate vahel on mingi seos, kuid vastavat majanduslikku seost nende vahel ei eksisteeri. Veelgi enam, vaidlustusavalduse esitajale kuulub erinevas kujunduses rida mainitud varasemaid kaubamärke sõnalise tähise “GO” ning tarbija võib pidada vaidlustatud kaubamärki “GO DISCOVER + kuju” vaidlustusavalduse esitajale kuuluvate kaubamärkide edasiarenduseks, nagu ka eespool mainitud.

Vaidlustaja leiab, et kuna võrreldavad kaubamärgid sisaldavad identset sõnalist elementi “GO” ning teatud juhtudel vägagi sarnast visuaalset lahendust, võib toimuda tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine temale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning seeläbi võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi kaubamärkidele.

Vaidlustaja palub tühistada KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsus kaubamärgi “GO DISCOVER + kuju” (taotl nr M200501185) registreerimise kohta klassides 16 ja 39 loetletud kõigi kaupade ja teenuste osas.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 7/2006, lk 27-28 kaubamärgi “GO DISCOVER + kuju” (taotl nr M200501185) kohta.
2. Väljavõte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi “GO DISCOVER + kuju” (taotl nr M200501185) kohta.
3. Väljavõte Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM) elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi “GO” (reg nr 000735662) kohta koos kaupade/teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassis 16.
4. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi “go go + kuju” (reg nr 000735720) kohta koos kaupade/teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassides 16 ja 39.
5. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi “go go + kuju” (reg nr 000735787) kohta koos kaupade/teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassides 16 ja 39.
6. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi “GO FLY” (reg nr 000735845) kohta koos kaupade/teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassides 16 ja 39.
7. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi “go go + kuju” (reg nr 000736389) kohta koos kaupade/teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassides 16 ja 39.
8. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi “GO GO” (reg nr 000736421) kohta koos kaupade/teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassides 16 ja 39.
9. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi “go + kuju” (reg nr 000742585) kohta koos kaupade/teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassides 16 ja 39.
10. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi “GO VOYAGES + kuju” (reg nr 001727650) kohta koos kaupade/teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassis 39.
11. Väljavõte OHIM andmebaasist kaubamärgi “GO VOYAGES + kuju” (reg nr 001727726) kohta koos kaupade/teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassis 39.
12. Väljavõte “Introduction to trademark Law & Practice”, A WIPO Training Manual, Geneva, 1993, lk 56-57.

02.jaanuaril 2007.a. esitas taotleja (esindaja patendivolnik Kalev Käosaar, Patendibüroo Käosaar & CO, Tähe 94, Tartu) oma seisukoha.

#### **Taotleja seisukoht kokkuvõtlikult:**

Taotleja ei nõustu vaidlustusavalduses toodud seisukohtadega ning leiab, et vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud ning Patendiameti otsus ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 .

Taotleja on seisukohal, et kaubamärk 'GO DISCOVER + kujund' ei ole identne või eksitavalt sarnane vaidlustusavalduse esitaja varasemate kaubamärkidega ning ainuüksi sõnalise osa 'GO' esinemine taotleja kaubamärgis ei anna alust tunnistada kaubamärke

identseks või eksitavalt sarnaseks. Taotleja arvates puudub igasugune oht, et tarbija jaoks assotsieerub taotleja kaubamärk GO VOYAGES, S.A. varasemate kaubamärkidega.

Meelevaldseks peab taotleja vaidlustusavalduse esitaja seisukohta, et kaubamärgi '**GO DISCOVER + kujund**' näol on tegemist vaidlustusavaldaja varasemate kaubamärkide edasiarendusega ning seetõttu seostab tarbija kaubamärki '**GO DISCOVER + kujund**' GO VOYAGES, S.A.-ga.

Tähis 'GO' ei ole kasutanud ja registreerinud kaubamärgina või selle osana, klassides 16 ja 39 mitte ainult GO VOYAGES, S.A., vaid on laialdast kasutamist leidnud paljude erinevate ettevõtete poolt. WIPO käsiraamatu 'Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts' kohaselt tuleb vaadata, kas kaubamärkides esinev sarnane võrreldav element on kasutuses ja registreeritud ainult ühe taotleja poolt, või on nimetatud tähis leidnud kasutamist mitmete erinevate ettevõtete kaubamärkide osana. Juhul, kui nimetatud tähis on kaubamärgina või selle osana registreeritud ja kasutatud mitmete erinevate ettevõtjate poolt, on tarbija harjunud tähise kasutamise erinevate ettevõtjate poolt ning ei seosta seda ainult ühe ettevõtjaga (lisa nr 1).

Taotleja esitab käesolevaga väljavõtted Siseturu Ühtlustamise Ameti (edaspidi OHIM) elektroonilisest andmebaasist kaubamärkide osas, mis on registreeritud klasside 16 ja/või 39 kuuluvate kaupade ja teenuste suhtes, ning mis sisaldavad sõnalist osa 'GO' (lisa 2 ja 3).

Esitatud väljavõtetest on näha, et tähist 'GO', nii kaubamärgi sõnalise osana kui ka stiliseerituna on registreeritud väga paljud erinevad ettevõtted. Seetõttu ei ole alust eeldada, et tarbija seostab kaubamärke, mis sisaldavad tähist 'GO' ainult vaidlustusavaldajaga.

Taotleja on seisukohal, et varasemate Ühenduse kaubamärkide nr 000735662, 000735720, 000735787, 000735845, 000736389, 000736421, 000742585 ja 001727726 osas puudub sarnasus kaubamärkide vahel. Varasema kaubamärgi nr 001727650 osas on kaubamärkide vahel teatud sarnasusi, kuid mitte sellisel määral, mis võiks põhjustada kaubamärkide assotsieerumist ning kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt.

1. M200601185

CTM 000753662



GO

Taotleja kaubamärgil on kujutatud sõnaline osa GO (valge) DISCOVER (kollane) mustal, noolekujulisel taustal. Vastandatud kaubamärk on sõnamärk 'GO'.

2. M200601185

CTM 000735720



Taotleja kaubamärgil on kujutatud sõnaline osa GO (valge) DISCOVER (kollane) mustal, noolekujulisel taustal. Vastandatud kaubamärk on stiliseeritud sõnamärk 'go' mustas ringis ning osaliselt nähtav sõnaline osa 'go'.

3. M200601185

CTM 000735787



Taotleja kaubamärgil on kujutatud sõnaline osa GO (valge) DISCOVER (kollane) mustal, noolekujulisel taustal. Vastandatud kaubamärk on stiliseeritud sõnamärk 'go' rohelises ringis ning suuremalt stiliseeritud sõnaline osa 'go'.

4. M200601185

CTM 000735845



GO FLY

Taotleja kaubamärgil on kujutatud sõnaline osa GO (valge) DISCOVER (kollane) mustal, noolekujulisel taustal. Vastandatud kaubamärk on sõnamärk 'GO FLY'.

5. M200601185

CTM 000736389



Taotleja kaubamärgil on kujutatud sõnaline osa GO (valge) DISCOVER (kollane) mustal, noolekujulisel taustal. Vastandatud kaubamärk on stiliseeritud sõnamärk 'go' mustas ringis ning suuremalt stiliseeritud sõnaline osa 'go'.

6. M200601185

CTM 000736421



GO GO

Taotleja kaubamärgil on kujutatud sõnaline osa GO (valge) DISCOVER (kollane) mustal, noolekujulisel taustal. Vastandatud kaubamärk on sõnamärk 'GO GO'.

7. M200601185

CTM 000742585



Taotleja kaubamärgil on kujutatud sõnaline osa GO (valge) DISCOVER (kollane) mustal, noolekujulisel taustal. Vastandatud kaubamärk on stiliseeritud sõnamärk 'go' mustas ringis. Eelpooltoodud kaubamärkides kattuvad klassid on 16 ja 39. Taotleja on seisukohal, et tegemist ei ole sarnaste kaubamärkidega, ning võttes arvesse asjaolu, et sõnalist osa 'GO' kasutavad klassidesse 16 ja 39 kuuluvate kaupade ja teenuste tähistamiseks, oma kaubamärkide osana, paljud erinevad ettevõtjad, siis pole tõenäoline

ka kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Kaubamärgid omavad erinevat tähendust, on erinevad visuaalselt ning foneetiliselt.

8. M200601185

CTM 001727650



Taotleja kaubamärgil on kujutatud sõnaline osa GO (valge) DISCOVER (kollane) mustal, noolekujulisel taustal. Vastandatud kaubamärgil on kujundatud stiliseeritud sõnamärk 'GO' (valge) ja väiksemalt sõna VOYAGES (valge) erkrohelisel taustal.

9. M200601185

CTM 001727726



Taotleja kaubamärgil on kujutatud sõnaline osa GO (valge) DISCOVER (kollane) mustal, noolekujulisel taustal. Vastandatud kaubamärk on sõnamärk 'GO' (sinine) kollasel taustal ning sõna VOYAGES (sinine) valgel taustal.

Eelpooltoodud kaubamärkides kattuv klass on 39. Taotleja on seisukohal, et tegemist ei ole sarnaste kaubamärkidega, ning võttes arvesse asjaolu, et sõnalist osa 'GO' kasutavad klassi 39 kuuluvate teenuste tähistamiseks, oma kaubamärkide osana, paljud erinevad ettevõtjad, siis pole tõenäoline ka kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Kaubamärgid omavad erinevat tähendust, on erinevad visuaalselt ning foneetiliselt.

Taotleja kaubamärk on kujundmärk, mis on täiesti originaalne looming ning mida ei saa pidada kuidagi GO VOYAGES, S.A. varasemate kaubamärkide edasiarenduseks. Kaubamärk '**GO DISCOVER + kujund**' on reisijakirja nimi (vt. [www.godiscover.ee](http://www.godiscover.ee)), mis ilmub aastast 2005 ning välja antakse tiraažis 5000 eksemplari.

Taotleja on seisukohal, et vastandatud kaubamärgid on omavahel piisavalt erinevad ja taotleja kaubamärk ei assotsieeru varasemate kaubamärkidega. Mõningad teatavad sarnasused, mis esinevad taotleja kaubamärgi ning osade varasemate kaubamärkide vahel, ei ole taotleja arvates piisavad KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks.

Seisukohtadele oli lisatud:

Lisa 1: Väljavõte WIPO käsiraamatust 'Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts'; Lisa 2: Väljavõtted OHIM elektroonilisest andmebaasist, klassis 16 registreeritud kaubamärkide osas, mis sisaldavad tähist 'GO'; Lisa 3: Väljavõtted OHIM elektroonilisest andmebaasist, klassis 39 registreeritud kaubamärkide osas, mis sisaldavad tähist 'GO'.

### Lõplikud seiskohad

**29.10.2007.a. esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad**, milles jäi vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde. Vaidlustaja rõhutas täiendavalt:

Tuleb täheldada, et antud vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide ning vaidlustatud kaubamärgi puhul on domineerivaks elemendiks sõnaline tähis "GO", mis on lühike ning

meeldejääv sõna. Antud juhul on kõigis nimetatud kaubamärkides sisalduvaks domineerivaks elemendiks sõna "GO", mis on identne.

Vaidlustaja leiab, et taotleja poolt lisatud materjalid klassides 16 ja 39 registreeritud kaubamärkidest ei ole piisavalt asjakohased, kuna antud kaubamärkide puhul ei ole sõna "GO" nende domineerivaks või kõige eristusvõimelisemaks elemendiks või siis on registreeritud kaupade/teenuste osas, mis ei ole identsed ja/või samaliigilised. Lähtuvalt kaubamärgiseaduse § 12 lg 1 p-st 2 on kaubamärkide õiguskaitse ulatuse aluseks kaubamärkide reproduktsioon, mis on omakorda määratud nende kaupade ja teenustega, mida kaubamärgiregistreeringud hõlmavad (kaubamärgiseaduse § 12 lg 2 p 2). Samuti pööratakse tähelepanu asjaolule, et paljud nendest taotleja poolt esitatud materjalides sisalduvatest kaubamärkidest on kujutatud ka teatud värvilahenduses, mis annab nendele kaubamärkidele teatud lisatunnusjooni, kuid mis taotleja poolt esitatud materjalides jääb täheldamata. Seetõttu leiab vaidlustaja, et taotleja poolt kirjalikes seisukohtades lisadena 2 ja 3 esitatud materjalid tuleb jätta tähelepanuta või suhtuda nendes materjalidesse teatud reservatsiooniga.

**12.11.2007.a. esitas taotleja oma lõplikud seisukohad**, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde. Taotleja täiendavalt rõhutas:

Taotleja on seisukohal, et kaubamärk GO DISCOVER + kuju ei ole identne või sarnane vaidlustusavalduse esitaja varasemate kaubamärkidega ning ainuüksi sõnalise osa 'GO' esinemine taotleja kaubamärgis ei anna alust tunnistada kaubamärke identseks või sarnaseks. Taotleja arvates puudub igasugune oht, et tarbija jaoks assotsieerub taotleja kaubamärk GO VOYAGES, S.A. varasemate kaubamärkidega.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 12.12.2007.

#### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada osaliselt.

09.05.2006.a. otsusega nr 7/M200501185 otsustas Patendiamet registreerida taotleja Adastra Tours OÜ nimele kaubamärgi GO DISCOVER + kuju (taotlus nr M200501185) klassides 16 ja 39.

KaMS § 11 lg 1 punkti 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruise alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlust ei ole selles, et taotleja kaubamärk on hilisem.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ei saa Eestis 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.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamalt peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi.

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon.



KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga, kusjuures punkti 4 kohaselt kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel.

Vaidlustatud kaubamärgi GO DISCOVER + kuju reproduktsioon on:





Taotluse nr M200501185, esitamise kuupäev 15.09.2005, kujutismärk, värvide loetelu must, valge, kollase erinevad toonid.

klass 16 - *paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised, sh ajalehed, ajakirjad, raamatud, kataloogid, kalendrid, plakatid, brošüürid, infolehed, atlased, kaardid, albumid; kleebised, etiketid; köitematerjal; fotod; ümbrikud, postkaardid, postmargid; märkmikud, ümbriskaaned, paberimapid; kantseleitarbed, kirjatärbed, kirjutustärbed; õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); paberist või plastist pakendid ja pakkematerjalid;*

klass 39 - *transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine; ajalehtede kohale-, kättetoimetamine; reiside reserveerimine, ettetellimine; turismikontorid.*

Vaidlustajale kuuluvad Euroopa Ühenduse varasemad kaubamärgid:

-  "go go + kuju", reg nr 000735720, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, **16** - *Paper, cardboard and goods made from these materials; printed matter; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; instructional and teaching material; playing cards; posters; flight coupons; labels; stickers; document wallets, 25, 28, 39* - *transport; packaging and storage of goods; travel arrangements; transportation and storage services; aforementioned services limited to airfreight and passenger luggage (accompanied and unaccompanied), interim storage of goods for onward transport services and relating to perishable goods; advisory and information services relating to transportation, storage, tourism and air travel; travel agency services; booking agency services relating to travel; organising tours; packaging and guarding of goods for transportation; inspection of vehicles for transportation; inspection of goods for transportation; air travel services; airline services; escorting of travellers; transportation of passengers and passengers' luggage; route planning.*

-  'go go + kuju', reg nr 000735787, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, **16**, 25, **39** ja 42;

- sõnaline kaubamärk** 'go fly', reg nr 000735845, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, **16**, 25, 28, **39** ja 42;



4. 'go go', reg nr 000736389, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, **16**, 25, **39** ja 42;

5. sõnaline kaubamärk ,go go', reg nr 000736421, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, **16**, 25, 28, **39** ja 42;

6. sõnaline kaubamärk ,go', reg nr 000735662, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides **16**, 25, 28 ja 42;



7. 'go + kuju', reg nr 000742585, esitamise kuupäev 06.02.1998, registreeritud klassides 12, **16**, 25, 28, **39** ja 42.

Apellatsioonikomisjon ei nõustu vaidlustaja väidetega, et eelpooltoodud vaidlustaja kaubamärgid on sarnased taotleja kaubamärgiga määral, mis võib põhjustada kaubamärkide äravahetamist sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Vaidlustatud kaubamärk on esitatud registreerimiseks kombineeritud kaubamärgina, kus esineb nii sõnaline kui ka kujundosa.

Ülalesitatud vaidlustaja kaubamärgid on mõned samuti registreeritud kombineeritud märkidena, kus esineb nii sõnaline kui kujundosa, ning mõned sõnaliste märkidena (,go'; ,go go' ja ,go fly').

Taotleja kaubamärk rõhub eelkõige värvilahendusele ja kujutismärgi koosseisus olevatele sõnaühendile GO DISCOVER. Nii vaidlustaja kujutis- kui ka sõnalised kaubamärgid rõhuvad üksnes sõnade ,go' või ,go go' esiletoomisele. Vaidlustaja kujutismärkides on sõna ,go' lahendatud teisiti, kui taotleja kaubamärgis.

Komisjon nõustub taotleja väidetega, et ,go' kasutamine erinevate registreeritud kaubamärkide koosseisus on väga levinud. Seda näitavad taotleja poolt esitatud väljavõtted kaubamärkide registritest. Samuti on igapäev võimalik näha erinevates klassides elemendiga ,go' registreeritud kaubamärkide rohkest on-line registritest.

Seetõttu on kaubamärgi elemendil ,go' iseseisvalt väike eristusvõime. Selle elemendi eristusvõime väljendub kas kasutatavates sõnaühendites, erinevates värvides või erinevates kujundites jms.

Kuna sõna ,go' esinemine erinevate isikute kaubamärkides on väga levinud (sh klassi 16 kaupade osas), siis kuigi taotleja kaubamärk sisaldab sama sõna, ei ole tervikuna taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide äravahetamine, s.h assotsieerumine tõenäoline. Lisaks suurendab võrreldavate kaubamärkide eristatavust ka kaubamärkide erinevad reproduktsioonid, s.o kaubamärkide sõnaosade erinev kujutus- ja kirjastiil [go vs GO], kaubamärkide kujunduselementide lahendused, värvide kasutamine.

Seetõttu leiab komisjon, et ülalviidatud seitsmest vaidlustaja kaubamärgist tulenevalt taotleja kaubamärgi registreerimises vastulu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ei ole.

Lisaks ülalviidatuile kuuluvad vaidlustajale ka järgmised Ühenduse kaubamärgid:



8. 'GO VOYAGES + kuju', reg nr 001727650, esitamise kuupäev 28.06.2000, esitatud klassides **39** -*Transport, travel arrangement, booking of seats (travel)*, 41 ja 42;



9. 'GO VOYAGES + kuju', reg nr 001727726, esitamise kuupäev 28.06.2000, registreeritud klassides **39** -*Transport, travel arrangement, booking of seats (travel)*, 41 ja 42.

Komisjon leiab, et võrreldavad taotleja ja vaidlustaja kaubamärgid tähistavad klassis 39 samaliigilisi teenuseid.

Samuti leiab komisjon, et taotleja kaubamärgi reproduktsioon on sarnane vaidlustaja kaubamärkidega nr 001727650 ja nr 001727726 KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes. Võrreldavate kaubamärkide kujunduslikud lahendused on sarnased.

Kõik kolm kaubamärki on lahendatud ristikülilikuna (taotleja kaubamärgil olev nool on sarnane ristikülilikuga ja seetõttu noole osa ei ole võrreldavate kaubamärkide suhtes eriti esitusvõimeline). Kaubamärkides on kujutatud visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnased sõnad [GO].

Sõnade ühendid GO DISCOVER ja GO VOYAGES on esitatud värvilisel taustal. Seejuures sõnad DISCOVER ja VOYAGES tekitavad sarnaseid, reisimisele viitavaid assotsiatsioone.

Kõigis kaubamärkides asetseb sõna ,go' üleval ja vastavalt sõnad ,discover' ja ,voyages' all, kusjuures taotleja kaubamärgis ja vaidlustaja kaubamärgis nr 001727650 on sõna ,go' esitatud värvilisel taustal valgena. Taotleja kaubamärgis kasutatakse kollase värvi erinevaid toone, ka vaidlustaja kaubamärk nr 001727726 sisaldab kollast värvi.

Kolme võrreldava kaubamärgi sarnased sõnalised ja kujutuslikud lahendused tervikuna võivad tarbijat eksitada ning kaasa tuua taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide äravahetamise, s.h assotsieerumise tõenäosuse.

Vaidlustaja kaubamärgid nr 001727650 ja nr 001727726 ei ole registreeritud klassis 16, vaid klassides 39, 41 ja 42. Taotleja klassis 16 nimetatud kaubad ei ole samaliigilised vaidlustaja klassides 39, 41 ja 42 nimetatud teenustega. Kuna klassis 16 puudub KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise alus (kaupade või teenuste samaliigilisus või identsus), saab vaidlustusavalduse rahuldada üksnes osaliselt.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid, leiab komisjon, et taotleja kaubamärgi registreerimise osas klassis 39 esineb alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning seega Patendiameti otsus tuleb osaliselt tühistada.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1 ja KaMS § 10 lg 1 p 2 komisjon

**o t s u s t a s:**

**rahuldada välismaise juriidilise isiku GO VOYAGES, S.A., aadressiga 14, rue de Clery, 75002 Paris, France vaidlustusavaldus osaliselt, tühistada Patendiameti 09.05.2006.a. otsus nr 7/M200501185 kaubamärgi GO DISCOVER + kuju (taotlus nr M200501185) registreerimise kohta klassis 39 Adastra Tours OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

**Allkirjad:**

E. Sassian

H.- K. Lahek

S. Sulsenberg