

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1066-o

Tallinnas 25. augustil 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tuuts (eesistuja), Tanel Kalmet ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Henkel KgaA (Henkelstrasse 67, D-40589, Düsseldorf, DE) kaebuse Patendiameti otsuse peale keelduda osaliselt kaubamärgile „STOP+kuju“ (rahvusvaheline reg 853406) õiguskaitse andmisest Eestis klassides 1, 2, 16, 17, 19 ja 21.

Menetluse käik ja asjaolud

15.01.2007 on Patendiamet vastu võtnud kaubamärgi STOP+kuju osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse. Patendiamet keeldus registreerimast kaubamärki STOP+kuju järgmiste kaupade osas:

klassis 1 – kõikide taotletud kaupade osas (*chemicals used in industry; adhesives used in industry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire extinguishing compositions*)

klass 2 – kõikide taotletud kaupade osas (*paints, varnishes, lacquers; preservatives against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins*)

klass 16 – *stationary; adhesives for stationary or household purposes; typewriters and office requisities (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class).*

klass 17 – kõikide taotletud kaupade osas (*rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials (included in this class); plastic in extruded form for use in manufacturing; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal.*)

Klass 19 – kõikide taotletud kaupade osas (*non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen*)

klass 21 – *household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); articles for cleaning purposes).*

Kaubamärk STOP+kuju on reproduktsioonil esitatud järgmiselt:



Patendiamet keeldus osaliselt registreerimast kaubamärki STOP+kuju tuginedes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-le 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või äravahetamiseni 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.

Eestis on klassides 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 22, 27 ja 31 kehtiv Ühenduse kaubamärgimääruse alusel registreeritud kaubamärk STOP+kuju (CTM nr 001018597), mille omanik on BRICO BELGIUM, lühendatult BRICO.



Patendiamet on seisukohal, et registreerimiseks esitatud kaubamärk STOP+kuju (nr 853406) on sarnane varasema kaubamärgiga STOP+kuju (CTM nr 001018597) ning on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine klassides 1, 2, 16, 17, 19 ja 21 sisalduvate eelnimetatud kaupade puhul.

Taotletava kaubamärgi STOP+kuju ja registreeritud kaubamärgi STOP+kuju sõnaline osa on identne, mistõttu on kaubamärgid identsed ka foneetiliselt ja semantiliselt. Kaubamärkide kujundused on mõnevõrra erinevad, kuid lisaks sõnalise osa identsusele on sarnasusi ka tähiste kujunduses piisavalt, et oleks tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt ja assotsieerumine. Kaubad, mille osas kaubamärgile STOP+kuju kaitset taotletakse on samaliigilised ja osaliselt koguni identsed varasema vastandatud kaubamärgi kaupadega. Järelikult on tõenäoline eeldada, et neid kaupu valmistatakse samas kohas ning ka toodete müügikohad on samad või analoogsed. Taotleja ja Patendiameti vahel ei ole vaidlust võrreldavate kaupade identsuse ja samaliigilisuse osas, mistõttu ei käsitle Patendiamet kaupade võrdlust põhjalikumalt. Samaliigiliste kaupade tähistamisel nende kaubamärkidega võib tarbijal tekkida assotsiatsioon, et taotletav kaubamärk STOP+kuju on varasema kaubamärgi STOP+kuju uuem versioon või, et nende omanikud/tootjad on samad. Seega võib tarbija saada eksitatud kaupade tootja osas. Eeltoodust tulenevalt teatas Patendiamet vaidlusaluse kaubamärgi taotlejale KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 2 alusel, et vastav kaubamärk on registreeritav juhul, kui taotleja esitab kirjaliku nõusoleku varasema kaubamärgi STOP+kuju omanikult. Taotleja oma kirjades aga ei nõustunud Patendiameti seisukohaga leides, et taotletavat kaubamärki STOP+kuju ei saa pidada äravahetamiseni sarnaseks ega assotsieeruvaks vastandatud varasema kaubamärgiga STOP+kuju. Taotleja on seisukohal, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb analüüsida kolme põhikomponenti: sarnasus märkide vahel, sarnasus märkidega kaetavate kaupade vahel ning varasema kaubamärgi eristatavus. Sealjuures viitab taotleja Euroopa Kohtu otsuse C-342/97 lõigule 25, kus on öeldud, et segiaetavuse globaalne hinnang peab, mis puutub vaadeldavate märkide

visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasuse hinnangut, baseeruma märkide poolt loodaval kõikehõlmaval muljel, pidades silmas nende domineerivaid ja eristavaid komponente. Patendiamet märgib, et just nendest seisukohtadest lähtuvalt on võrreldavad kaubamärgid omavahel niivõrd sarnased, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Võrreldavate kaubamärkide sõnaline osa 'STOP' on identne, seega on kaubamärgid identsed ka foneetiliselt ja semantiliselt. Kuna mõlema tähise sõnaline osa on kujutatud trükitähtedes ja asub geomeetrilise kujundi (varasemal kaubamärgil kuusnurk ja hilisemal ellips) sees ning domineerivaks värviks on mõlemal kaubamärgil punane, siis on ka märkide ülesehitus ja visuaalne sarnasus piisav, et oleks tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Kõnealuste kaubamärkide puhul pole antud juhul ka tegemist kaupu kirjeldavate ega tavapäraseks muutunud tähistega ning seega ei ole Patendiametil põhjust kahelda varasema ega hilisema märgi sõnalise osa eristusvõimelisuses.

Taotleja on oma kirjades korduvalt asunud seisukohale, et varasem kaubamärk meenutab üldmuljelt tarbijale Euroopa Ühenduses kehtivat stoppmärki ning kuna hilisema kaubamärgi üldmuljeks ei peeta mainitud stoppmärki, siis ei saa nende märkide puhul rääkida semantilisest või kontseptuaalsest sarnasusest. Ka on viidanud taotleja Euroopa Kohtu otsusele C-206/04 ning rõhutanud, et kontseptuaalne ja visuaalne erinevus kahe tähise vahel võib neutraliseerida foneetilise sarnasuse nende vahel, kuna varasem märk omab asjakohase avalikkuse silmis selget ja spetsiifilist tähendust, nii, et avalikkus on võimeline seda taipama koheselt. Patendiamet rõhutab, et varasemal kaubamärgil ei ole kujutatud liiklusmärki STOP. Ainuüksi asjaolu, et varasema kaubamärgi domineerivaks värviks on punane ning geomeetrilise kujundi (kuusnurk) sisse on kirjutatud ingliskeelne sõna STOP, ei anna Patendiameti arvates alust väiteks, et kaubamärgi üldmuljeks on liiklusmärk STOP.

Punast värvi ning sõna STOP geomeetrilise kujundi sees kaubamärgi ülesehituses on kasutatud samuti rahvusvahelise registreeringu nr 853406 puhul. Seega ei nõustu taotleja seisukohaga nagu omaks varasem kaubamärk tänu punase värvi ning sõna STOP kasutamisele geomeetrilise kujundi sees avalikkuse silmis selget ja spetsiifilist tähendust. Kombineeritud kaubamärgi puhul on sõnaline osa tarbijale kõige meeldejäävam ja seega olulist üldmuljet mõjutav element. Antud juhul ei domineeri kummagi kaubamärgi puhul kujundus sõnalise osa üle ning sõna STOP on mõlemal märgil selgelt loetav ja arusaadav. Sellest tulenevalt on Patendiamet jätkuvalt seisukohal, et märkide poolt loodav kõikehõlmav mulje ei ole piisavalt erinev ning tegemist on kaubamärkidega, mis tarbija jaoks assotsieeruvad nii, et tarbija loob seose varasema kaubamärgi omaniku ja taotletava kaubamärgi omaniku vahel ning vahetab nad ära (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Ühtlasi leiab Patendiamet, et taotleja seisukoht, mille kohaselt erineva kujunduse kasutamisel muutub sõna tähendus, võib kehtida homonüümide puhul nt palk, tee, tulp, sulg, kruus, sokk jne. Sõna STOP tähendused ei ole aga üksteisest niivõrd erinevad, et erineva kujunduse kasutamisega oleks võimalik esile kutsuda täiesti erinevaid tähenduslikke assotsiatsioone, mistõttu antud juhul ei olene sõna tähendus kujundusest, mida kasutatakse. Seega ei nõustu Patendiamet sellega, et varasema kaubamärgi juures tajub tarbija kaubamärgi kujundusest tulenevalt ingliskeelset sõna STOP tähenduslikult teistsugusena kui registreerimiseks esitatud kaubamärgi juures ning jääb oma seisukoha juurde, et tegemist on semantiliselt identsete tähistega.

Taotleja on oma kirjades väitnud, et kuna sõna STOP tähendus on „stopp!“, „seis!“, „pea kinni!“, „tõkestama“, „takistama“, „tõkestus“, „peatama“, siis ei suuda see täita kaubamärgi põhifunktsiooni, st olla eristusvõimeline näiteks järgmistel kaupadel: tulekustutussegud, värvid, rooste ja puidu riknemise vastased vahendid, plastist pakkematerjal, puhastusvahendid

jne. Sõna STOP tavapärasuse kaudseks tõendamiseks on taotleja oma 28.06.2006 kirjale lisanud väljavõtted internetist ning erinevatest kaubamärkide andmebaasidest. Patendiamet on arvamusel, et sõna STOP üksikuna ei ole taotluses nimetatud kaupade osas kirjeldav ega muutunud tavapäraseks keelekasutuses ja heauskses äripraktikas. Sõna STOP ei näita ühegi taotleja poolt näiteks toodud kauba liiki, kvaliteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, tootmise aega ega teisi omadusi. Seega leiab Patendiamet, et tarbija tajub sõna STOP kaubamärgis eristusvõimelisena ning tänu sarnase värvikombinatsiooni kasutamisele on tõenäoline, et taotletav kaubamärk STOP+kuju mõjub tarbijale varasema vastandatud kaubamärgi STOP+kuju uuema, muudetud variandina. Taotleja poolt esitatud materjale sõna STOP tavapärasuse kohta ei saa aga pidada asjakohasteks, kuna nendega ei nähtu sõna STOP kasutamine üksikuna kõnealuste märkide kaupade ja teenuste loeteludes sisalduvate kaupade kontekstis. Eeltoodust lähtuvalt on Patendiamet seisukohal, et on tõenäoline taotletava kaubamärgi STOP+kuju ja varasema kaubamärgi STOP+kuju äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine.

15.03.2007 esitas taotleja (edaspidi kaebaja) Patendiameti otsuse peale kaebuse, milles taotleb Patendiameti osalise registreerimisest keeldumise otsuse tühistamist ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Kaebus võeti menetlusse 20.03.2007 ja eelmenetlejaks määrati Kerli Tuults.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti 15.01.2007 otsuses toodud seisukohaga nagu ei oleks kaebaja ja Patendiameti vahel vaidlust võrreldavate kaupade identsuse või samaliigilisuse osas. Kaebaja asus oma 04.04.2006 vastuses Patendiameti esialgsele keeldumisele seisukohale, et kaebaja saab enamalt jaolt nõustuda vaid sellega, mis puudutab võrreldavate kaubamärkidega kaetavaid kaupu. See ei tähenda aga seda, et kaebaja oleks nõustunud täielikult Patendiameti seisukohaga kaupade osas.

Kaebaja on taotlenud kaubamärgile STOP+kuju klassides 1, 2, 17 ja 19 õiguskaitsset kaupade osas, mis on olemas ka varasema Ühenduse kaubamärgi STOP+kuju registreeringus. Samas ei saa klassides 16 ja 21 keeldutud kaupu pidada samaliigilisteks ühegi varasema Ühenduse kaubamärgi kaubaga.

Kaebaja märgib, et kaubamärgid võivad olla rohkem või vähem sarnased üksteisele. Vastavalt Euroopa kohtu lahenditele, mis puudutavad kaubamärgivaidlusi suhteliste keeldumisaluste baasil, sõltub vaatluse all olevate märkide sarnasuse hinnang paljudest asjaoludest. Sarnasuse testi eesmärgiks on välja selgitada, kas on olemas tõenäosus märkide segiajamiseks teatud osa avalikkuse poolt: sarnasus märkide vahel, sarnasus märkidega kaetavate kaupade vahel, varasema kaubamärgi eristusvõime. Segiaetavuse globaalne hinnang peab, mis puutub vaadeldavate märkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasuse hinnangut, baseeruma märkide poolt loodaval kõikehõlmaval muljel, pidades silmas nende domineerivaid ja eristavaid komponente. Mida sarnasemad on kaubad ja teenused ja mida suurema eristusvõimega on varasem kaubamärk, seda suurem on märkide segiajamise tõenäosus (ja vastupidi, mida vähem eristav – seda väiksem on märkide segiajamise tõenäosus). Märki eristusvõime olemuse määramiseks on vaja teha globaalne hinnang märki suurema või väiksema võime suhtes identifitseerida kaupu ja teenuseid, millede jaoks märk on registreeritud, ning eristada neid kaupu ja teenuseid konkurentide omadest. Mainitud hinnangu tegemisel tuleb arvesse võtta kõik asjakohased tegurid, eriti märki olemuslikke omadusi, k.a tegur, et ta sisaldab või ei sisalda kaetavate kaupade ja teenuste suhtes kirjeldavat elementi.

Taotleja on seisukohal, et ei ole kahtlust, et varasem märk STOP+kuju matkib ingliskeelsetes maades, aga ka kogu Euroopa Ühenduses kehtivat STOP-märki. Kuigi varasemal kaubamärgil on liiklusmärgiga STOP väiksed erinevused: kaheksanurga asemel on kuusnurk, mis on kujunduslikult värvitud, sõna STOP on kollast värvi ja see ei asetse horisontaalselt, siis ei raskenda need erinevused andmast tarbijale tervikmuljet kui STOP-märki matkivast tähisest. Inimesel on olemas sünnipärane tähelepanu kõrvalejuhtimine, mis ilmneb seepärast, et ta alati mõtleb palju kiiremini kui ta loeb. Teiseks, uurimised on näidanud, et kui inimene näeb ja saab aru mingi sõna tähendusest, siis ta haarab selle endasse. Viimast nähtust on hakatud nimetama mõnikord „nägemissõnastikuks“ - näiteks, kui inimene näeb ristmiku juures sõna STOP, teab ta momentaalselt, mida see tähendab (see kehtib ka sümbolite kohta – nähes STOP-märki teab inimene, mida see tähendab, ilma, et oleks võimalik lugeda sõna STOP). Sellest tervikmuljest tulenevalt assotsieerub varasemal märgil sõna STOP selle otsese käskiva tähendusega, s.o 'seis!', 'pea kinni!'. Sellises kujunduslikus kontekstis ei täida sõna STOP kaubamärgi põhifunktsiooni, s.o kauba päritolu osutamise ja/või eristamise funktsiooni, sest tal puudub selline omadus. Seega on varasema kaubamärgi puhul just kujundus see, mis eristab teda üldlevinud ja tavapärasest STOP märgist ja muudab kaubamärgi üleüldse eristusvõimeliseks. Seega ei ole varasema kaubamärgi omanikul õigust takistada konkurentidel kasutada oma kaubamärkide koosseisus sõna STOP põhjendusega, et tegemist oleks märkide segiajamise tõenäosusega.

Võrreldavate märkide kujunduslik pool ei ole aga mingilgi määral sarnased, kui mitte arvestada punast värvi. Seega antud juhul märkide foneetilise sarnasuse elimineerib nende visuaalne ja kontseptuaalne mittesarnasus, sest nagu eespool mainitud, varasem märk kujutab endast kehtiva STOP-märgi matkimist, kõigi sellest tulenevate järeldustega. Ja kuigi märgid võivad mingil määral assotsieeruda sõna STOP põhjal, siis, nagu võib järeldada KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja on teada Euroopa kohtu lahenditest, assotsieerumine üksinda ei põhjusta märkide segiajamise tõenäosust.

Eeltoodule tuginedes palub kaebaja rahuldada kaebus täies ulatuses, tühistada Patendiameti otsus, kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades, tagastada kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv.

Kaebusele on lisatud Henkel KgaA volikiri, riigilõivu maksekorraldus, WIPO andmebaasi väljatrükk rahvusvahelise registreeringu nr 853406 kohta, Patendiameti 15.01.2007.a osalise keeldumise otsus ning väljatrükk Ühenduse kaubamärgibaasist kaubamärgi STOP+kuju (nr 001018597) kohta.

21.06.2007 esitas Patendiamet oma seisukoha kaebuse kohta, milles ta ei nõustu kaebuses esitatuga ning leiab, et kaebusalune otsus on seaduslik ja põhjendatud ning Patendiamet jääb oma otsuses esitatud argumentide ja seisukohtade juurde. Lisaks selgitab Patendiamet, et kaebuse kohaselt on taotletud kaubamärgile STOP+kuju klassides 1, 2, 17 ja 19 õiguskaitsset kaupadele, mis on olemas ka varasema Ühenduse kaubamärgi STOP+kuju registreeringus. Kaebaja nõustub Patendiametiga, et viidatud klassides on kaubad samaliigilised, osaliselt identsed. Samas ei nõustu kaebaja Patendiametiga selles osas, et klassides 16 ja 21 keeldutud kaubad oleks samaliigilised varasema Ühenduse kaubamärgi kaupadega. Patendiametile jääb eelviidatud kaebaja paljasõnaline väide arusaamatuks. Patendiamet rõhutab, et kaebaja ei ole esitanud omapoolseid argumente, selgitusi, mille põhjal järeldab, et klassides 16 ja 21 keeldutud kaubad on eriliigilised võrreldes varasema kaubamärgi kaupadega. Lisaks märgib Patendiamet, et kaebaja ja Patendiameti vahel puudus vaidlusmoment võrreldavate kaupade identsuse ja samaliigilisuse küsimuses varasemalt, otsuse tegemisele eelnenud menetluse vältel. Patendiamet leiab siiski, et taotletavad klassi 16 ja 21 kaubad on samaliigilised

varasema vastandatud kaubamärgi kaupadega. Samaliigiliste kaupade tähistamisel nende kaubamärkidega võib tarbijaskond need kaubamärgid omavahel ära vahetada, uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtelt.

Nimelt on klassi 16 kuuluvad kantseleitarbed ja kirjutusmasinad samaliigilised vastandatud kaubamärgi klassi 9 kuuluvate kaupadega – õppevahendid ja seadmed, infotööluseseadmed ja arvutid, kuna eelnimetatud kaupade otstarve on sarnane ning samuti võib neid kaupu osta samast müügikohast. Nimetatud kaupade üldnimetajaks on kontoritehnika, kontoritarvikud. Seega on tõenäoline, et üks tootja toodab kõiki nimetatud kaupu. Sellest tulenevalt võib toimuda tarbija eksitamine kaupade tootja suhtes. Samast põhimõttest lähtuvalt võib tarbija arvata, et klassi 16 kuuluvate õppematerjalide ja näitevahendite tootja toodab klassi 9 kuuluvaid õppevahendeid ning -seadmeid ning, et klassi 16 kuuluvat kantseleiliimi toodab ettevõtja, kes toodab ka klassi 1 kuuluvat liimi tööstustele. Samuti klassi 16 plastist pakkematerjal on samaliigiline klassi 17 pakkematerjaliga.

Klassi 21 maja- ja köögitarbed ning nõud (v.a väärismetallist või sellega kaetud) on samaliigilised klassi 6 kuuluvate lihtmetallist kaupadega. Tooted erinevad vaid materjali poolest, mistõttu tarbijaskond võib arvata, et kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt. Samuti otstarve poolest on sarnased klassi 21 maja- ja köögitarbed ning nõud klassi 8 käsitööriistade ja käsitöövahenditega; nugade, kahvlite ja lusikatega. Taotletavate kaupadega on samaliigilised ka vastandatud märgi klassi 20 kuuluvad majapidamises ja sisekujunduses kasutatavad esemed.

Patendiamet on seisukohal, et mõlema kaubamärgi koosseisus sisalduv sõnaline osa STOP on eristusvõimeline, ning see on nende kaubamärkide eristavaim ja domineerivaim element lisaks punasele värvile. Mis puutub sarnasusse märkidega kaetavate kaupade vahel, siis kaubad on samaliigilised ning osaliselt koguni identsed.

Patendiamet ei nõustu kaebaja väitega, et varasem kaubamärk meenutab üldmuljelt tarbijale rohkem Euroopa Ühenduses kehtivat Stopp-märki ning kuna hilisema kaubamärgi üldmuljeks ei peeta mainitud Stopp-märki, siis ei saa nende märkide puhul rääkida semantilisest või kontseptuaalsest sarnasusest. Patendiamet leiab, et varasemal märgil ei ole kujutatud liiklusmärki STOP. Ainuüksi asjaolu, et varasema kaubamärgi domineerivaks värviks on punane ning geomeetrilise kujundi (kuusnurk) sisse on kirjutatud inglise keelne sõna STOP, ei anna Patendiameti arvates alust väiteks, et kaubamärgi üldmuljeks on liiklusmärk STOP. Patendiameti hinnangul ei muuda märkide osaline visuaalne erinevus nendes sisalduva sõna STOP tähendust nii, et sellest tekiks märkide kontseptuaalne erinevus, mis võiks neutraliseerida nende äravahetamise ohu. Antud juhul ei domineeri kummagi kaubamärgi puhul kujundus sõnalise osa üle ning sõna STOP on mõlemal selgelt loetav ja arusaadav. Sellest tulenevalt on Patendiamet seisukohal, et märkide poolt loodav kõikehõlmav mulje ei ole piisavalt erinev ning tegemist on kaubamärkidega, mis tarbija jaoks assotsieeruvad nii, et tarbija loob seose varasema kaubamärgi STOP+kuju omaniku ja kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise STOP+kuju omaniku vahel ning vahetab nad ära (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Kaebaja on oma kaebuses väitnud, et kuna varasemal märgil sõna STOP tähendus on „seis!“, „pea kinni!“, siis sellises kujunduslikus kontekstis ei täida sõna kaubamärgi põhifunktsiooni, so kauba päritolu osutamise ja/või eristamise funktsiooni. Patendiamet vaidleb kaebajale vastu ja leiab, et sõna STOP ei näita taotletavate kaupade liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, tootmise aega ega teisi omadusi. Tarbija tajub sõna STOP kaubamärgis

eristusvõimelisena. Seejuures just tänu sarnase värvikombinatsiooni kasutamisele on tõenäoline, et taotletav kaubamärk STOP+kuju mõjub tarbijaile varasema vastandatud kaubamärgi STOP+kuju uuema, muudetud variandina.

Veel on kaebaja leidnud, et kuigi võrreldavad märgid võivad mingil määral assotsieeruda sõna STOP põhjal, siis nagu võib järeldada KaMS 10 lg 1 p-st 2 ja on teada Euroopa kohtu otsustest, assotsieerumine ei põhjusta segiajamise tõenäosust. Patendiamet ei nõustu kaebajaga ja viitab Euroopa Kohtu otsusele C-251/95 (SABEL BV vs Puma AG, mille kohaselt assotsieerumise tõenäosus võib tekkida kolmes eri variandis: a) kui tarbija vahetab tähise ja kaubamärgi ära (otsese äravahetamise tõenäosus, b) kui tarbija loob seose kaubamärgiomaniku ja tähise kasutaja vahel ning vahetab nad ära (kaudse äravahetamise tõenäosus), c) kui tarbija peab tähist kaubamärgiga sarnaseks ning tähis meenutab talle märki, kuid neid kahte ei vahetata ära (assotsieerumise tõenäosus sõnasõnalisel tähenduses). Patendiamet selgitab siinjuures, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus hõlmab tõenäolist assotsieerumist varasema kaubamärgiga. Antud juhul, võttes arvesse kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust, võrreldavate kaupade ja teenuste sarnasuseastet, on tõenäoline märkide tarbijapoolne äravahetamine, sealhulgas assotsieerumine (kaudse äravahetamise tõenäosus). Patendiamet palub apellatsioonikomisjonil lähtudes § 10 lg 1 p-st 2 jätta kaebus rahuldamata.

05.05.2008 esitas kaebaja asjas oma lõplikud seisukohad, milles jääb oma 15.03.2007 kaebuses toodud põhjenduste juurde. Kaebaja rõhutab veelkord eelnevalt esitatud argumente.

09.06.2008 esitas Patendiamet oma lõplikud seisukohad, kus jääb samuti oma seisukoha ning otsuses esitatud argumentide juurde.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud argumente ja tõendeid kogumis, leiab, et kaebus kuulub rahuldamisele.

Kuivõrd kaebus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, siis tuleb asjas hinnata, kas võrreldavad kaubamärgid on identsed või äravahetamiseni sarnased, kas kaubamärkidega kaetud kaubad on identsed või samaliigilised ning kui tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Kaubamärkide äravahetamise sarnasuse hindamisel tuleb analüüsida semantilist, foneetilist ning visuaalset sarnasust arvestades seejuures kaubamärkide domineerivate osade mõju üldmuljele. Antud juhul on võrdluse all kombineeritud kaubamärgid, koosnedes identsest sõnalisest osast STOP ning kujundusest. Kuivõrd sõna STOP on kaubamärkide koosseisus sagedasti kasutatav sõna, siis ilmselt on tegemist eristusvõimetu sõnaga ning seega ei saa seda pidada domineerivaks kaubamärgi koosseisus, mis omakorda tähendab, et antud vaidluses tuleb analüüsida, kas kaubamärkide kujundlik osa on piisavalt sarnane, et kaubamärke tervikuna äravahetamiseni sarnaseks saaks pidada. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et mõlema kaubamärgi kujundlik osa on piisavalt erinev välistamiseks kaubamärkide segiaetavust. Kujundusliku osa puhul saab küll väita värvilahenduse sarnasust (kuid mitte identsust, sest punase värvi toon on erinev ning lisaks sisaldub varasemas märgis ka must värv). Varasem kaubamärk meenutab üldjoontes liiklusmärki STOP, seevastu registreerimiseks esitatud märgi kujunduse olemus on ilmselt erinev liiklusmärgi STOP kujundusest. Seega, apellatsioonikomisjon ei nõustu Patendiameti väitega, et tarbijal võib tekkida assotsiatsioon, et taotletav kaubamärk on varasema kaubamärgi STOP+kuju uuem versioon või, et nende omanikud/tootjad on samad.

Lisaks tuleb nentida, et antud juhul ei saa sõnale STOP võrreldavate kaubamärkide koosseisus omistada identset tähendust, kuivõrd varasema kaubamärgi koosseisus seostub sõna STOP kaubamärgi kujunduse tõttu liiklusmärgiga STOP, mida aga taotletud kaubamärgi puhul väita ei saa.

Seega võrreldavad kaubamärgid ei ole piisavalt sarnased ei kujunduse osas ega ka visuaalselt tervikuna, arvestades, et sõna STOP ei oma eristusvõimet ega saa seega antud juhul mõjutada kaubamärkide sarnasust või erinevust. Ka ei saa seetõttu põhjendatud väide võrreldavate kaubamärkide assotsieerumisest.

Kuivõrd apellatsioonikomisjon on seisukohal, et tegemist ei ole äravahetamiseni sarnaste kaubamärkidega, sh kaubamärkide assotsieerumisega, siis apellatsioonikomisjon ei analüüsi kaupade identsuse või samaliigilisuse olemasolu, sest see ei muudaks otsust.

Lähtudes eeltoodust ja tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ja § 41 lg-tele 3 ja 4 ning TÕAS § 61 lg-le 1, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

- 1) rahuldada kaebus, tühistada Patendiameti otsus keelduda osaliselt registreerimast kaubamärki STOP+kuju (rahvusvaheline registreering nr 853406) klassides 1, 2, 16, 17, 19 ja 21 loetletud kaupade osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;**
- 2) tagastada kaebajale tasutud riigilõiv.**

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 nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

Kerli Tuuts

Harri-Koit Lahek

Tanel Kalmet