

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1105-o

Tallinnas 12. veebruaril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Evelyn Hallika ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku AMADEUS IT GROUP, S.A, keda esindab patendivolinik Riina Pärn, vaidlustusavalduse kaubamärgi **Amadeo + kuju** (taotlus nr M200600389) registreerimise kohta Amadeo Estonia OÜ nimele (keda esindab patendivolinik Villu Pavelts) klassis 35.

Vaidlustusavaldus esitati 03.12.2007, registreeriti numbri 1105 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tults.

Menetluse käik ja asjaolud

Patendiamet võttis vastu otsuse kaubamärgi "**Amadeo + kuju**" (taotlus nr M200600389, prioriteedikuupäev 29.03.2006) registreerimise kohta Eestis Amadeo Estonia OÜ (edaspidi taotleja) nimele järgnevate teenuste osas klassis 35: *reklaam; äritegevuse juhtimine; äritegevuse administreerimine; kontoriteenused; äriinfo; oksjonid, enampakkumised; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh Interneti või muu andmevõrgu vahendusel; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); ekspordi-, impordikontorid; kaubandus- või tööstusjuhtimisalane abi; kaubandusteabeagentuurid; kaupade demonstreerimine; ärialased konsultatsioonid; müügikampaaniad; näidiste levitamine; reklaamipinna üürimine; reklaammaterjalide levitamine; turu-uuringud; välisreklaam; äritegevuse juhtimiskonsultatsioonid; äritegevuse siirdeteenused; äriuuringud; kõigi eelnimetatud teenustega seotud konsultatsiooni- ja infoteenused.*

kaubamärk "Amadeo+kuju" on reproduktsioonil kujutatud järgmiselt:



Taotleja on äriregistris registreeritud 19.12.2005.

Vaidlustusavalduse esitajale AMADEUS IT GROUP, S.A (edaspidi vaidlustaja) kuulub varasema prioriteedikuupäevaga Eesti suhtes kehtiv Ühenduse kaubamärk **AMADEUS**: nr 002069375, pr kuupäev 01.05.2004, registreeritud klassides 9, 12, 16, 35, 36, 38, 39, 42, kusjuures klassis 35 registreeritud järgnevate teenuste osas: *Advertising; business management; business administration; office functions; advertising services, services given by advertising agencies; administration, by means of a computer system, of services for reservation, sale and distribution with establishment of a quota of clients for flights, travel arrangement programmes, hire cars, accommodation in hotels and leisure clubs, cruise liners and ferries, theatres and concert halls and similar tourist services; consultancy and production of contracts through or for cable television equipment; commercial management assistance; services of advertising agencies that are essentially concerned with communications to the public, declarations or advertisements by all means of dissemination*

Adress:
Harju 11
15072 Tallinn

Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

and in relation to all kinds of goods or services; services involving the recording, transcription, composition, compilation, transmission or systematisation of written and recorded communications, as well as the use or compilation of mathematical or statistical data.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi "**Amadeo + kuju**" registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. KaMS § 10 lg 2 kohaselt nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk "**Amadeo + kuju**" klassis 35 taotleja nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatav kaubamärk on sarnane vaidlustajale kuuluva varasema Ühenduse kaubamärgiga **AMADEUS** ning nimetatud kaubamärgile laieneb õiguskaitse identsetele ja samaliigilistele teenustele klassis 35.

Kuigi vaidlustatav kaubamärk on esitatud kombineeritud märgina, on selles esiletõusvaks elemendiks sõnaline osa "Amadeo". Nimetatud sõnaline osa on esitatud küll disainitud kujul kindlas värvikombinatsioonis, kuid antud tähekujundus on minimaalne ning vastav värvilahendus ei anna antud kaubamärgile juurde oluliselt erinevaid lisatunnuseid, eelkõige arvestades ka asjaolu, et must-valgel trükipinnal jääb värvilahendus märkamatuks. Seega võib pidada vaidlustatava kaubamärgi kõige eristusvõimelisemaks elemendiks just sõna "Amadeo", mis aga erineb vaidlustaja kaubamärgist **AMADEUS** vaid lõputähe "o" vs "US" poolest.

Vaidlustaja viitab apellatsioonikomisjoni (edaspidi komisjon) seisukohale sõnalise osa tähtsusest kujutisega kaubamärkides, mida vaidlustaja peab antud juhul asjakohaseks. Nimelt on apellatsioonikomisjon oma 15.01.2004 otsuses nr 625-o väljendanud järgnevat seisukohta: *"teksti sisaldavate kaubamärkide puhul võib oluliseks pidada just sõnalist osa, sest üldjuhul identifitseeritakse selline kaubamärk selles sisalduvate domineerivate osade kaudu."*

Keskmine tarbija pöörab peamiselt tähelepanu kaubamärkide esimestele osadele, mistõttu kaubamärkide lõpuosad jäävad tarbijate esialgse tähelepanu alt välja. Võrreldavate kaubamärkide puhul mängib olulist rolli asjaolu, et kaubamärkide esimesed osad on identsed "**AMADE**", samas ei saa siiski tähelepanuta jätta ka sarnasusi lõpuosade "**US**" vs "**o**" hääldamisel. Seega võib tarbija oma tavalise tähelepanelikkuse juures tähelepanu alt välja jätta vaidlustatud kaubamärgis sisalduva lõputähe "**o**" ning pidada sõnu **AMADEUS** ja Amadeo äravahetamise sarnasteks tähisteks, sh pidada võrreldavaid tähiseid assotsieerivateks.

Veel märgib vaidlustaja, et vaadeldavate tähiste sarnasuse toob lisaks esile asjaolu, et mõlemad sõnad viitavad poisslaste nimedele, kusjuures mõlemad sõnad on ladina keele algupäraga (tähendades "jumala armastust") ning samas on sõna "Amadeo" tuletatud omakorda sõnast **AMADEUS**.

Lisaks, vaidlustaja Ühenduse kaubamärk on kaitstud sõnamärgina. See aga ei välista vaidlustaja soovi kasutada oma õiguskaitsealust kaubamärki ka samas tähekujunduses, nagu seda on kasutanud vaidlustatud kaubamärgi puhul. KaMS § 17 lg 2 p 1 kohaselt loetakse kaubamärgi kasutamiseks ka kaubamärgi kasutamist kujul, mis erineb kaubamärgi reproduktsioonist ebaoluliste elementide poolest, kui kaubamärgi eristav iseloom ei ole muutunud. Lisaks muudele sarnasustele kõnealuste kaubamärkide vahel võib ka viimati

mainitud asjaoludest tulenevalt toimuda kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh kaubamärkide assotsieerumine.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaubamärkidega kaetud kaupade/teenuste identsus või samaliigilisus. Ka Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida samasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Kuna vaadeldavate kaubamärkide sõnalised elemendid on äravahetamiseni sarnased, siis tulenevalt Patendiameti lähenemisest ja ka Euroopa Kohtu varasemast praktikast antud vallas peaksid vaadeldavate kaubamärkidega kaetud teenused olema niivõrd erinevad, et ei toimuks tõenäolist kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt, sh nende assotsieerumist. Vaidlustaja leiab, et vaidlusaluse kaubamärgiga kaetavad kaubad on identsed ja samaliigilised vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga **AMADEUS**.

Vaidlustajale kuuluva Ühenduse kaubamärgi nr 002069375 teenuste loetelu klassis 35 on kattuv antud vaidlustatud kaubamärgi teenuste loeteluga, mis tegelikkuses hõlmab märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste klassifikatsiooni klassi 35 päist. Mõlemale, nii vaidlustaja kui ka vaidlusaluse kaubamärgi teenuste loetelule (langedes kokku klassi 35 päisega) järgneb teenuste loetelu spetsiifilisemalt, mis aga on samaliigilised.

Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi "**Amadeo + kuju**" (taotluse nr M200600389) registreerimise kohta klassis 35.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 10/2007 ja Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "**Amadeo + kuju**" kohta; väljavõte Siseturu Ühtlustamise Ameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi **AMADEUS** kohta, interneti väljavõtted poisslaste nimede "Amadeus" ja "Amadeo" osas.

04.04.2008 esitas taotleja vaidlustusavaldusele vastuväited, milles ei nõustu vaidlustaja seisukohtadega. Taotleja märgib, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu otsus asjas C-342/97, Lloyd, p 17). Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus määratleb Euroopa Kohtu arvates kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse ega ole sellele alternatiivseks keeldumise aluseks (Euroopa Kohtu otsus C-251/95, SABEL, p 18). Samas kohtuotsuses on leitud, et kaubamärkide assotsieerumine ranges tähenduses, so assotsieerumine ulatuses, et võrreldavad tähised küll meenutavad üldmuljelt teineteist, kuid üldsus neid tähiseid omavahel ära ei vaheta, ei ole rakendatav, kuna see ei too kaasa vastandavate kaubamärkide äravahetamise ohtu tarbijate poolt.

Üldtunnustatud on Euroopa Kohtu praktika, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema tarbijal kaubamärgist tekkivale terviklikule kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate tähiste eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente.

Taotleja märgib, et visuaalselt jääb võrreldavate kaubamärkide vaatlemisel kohe esmapilgul silma see, et kui vaidlustaja kaubamärk on ilma igasuguste kujunduslike elementideta sõnaline tähis, siis taotletava kaubamärgi üheks koheselt märgatavaks elemendiks on selle eripärane kujundus ning kasutatav spetsiifiline värvikombinatsioon. Nimelt võib kohe esmapilgul märgata, et taotletava kaubamärgi font ei vasta mitte ühelegi standardile, sisuliselt on tegemist käsikirjalise tekstiga, samuti asetsevad tähises sisalduvad üksikud tähed

erinevatel kõrgustel ning igaüks neist on kirjutatud kasutades erinevat värvi. Taotlejale jääb mõistetamatuks, millele tugineb vaidlustaja seisukoht, et taotletava kaubamärgi kujunduslik osa ei anna antud kaubamärgile juurde oluliselt erinevaid lisatunnuseid. Taotleja juhib tähelepanu, et taotletava kaubamärgi üldmulje on kirgas ja elav, seda rõhutavad ka tähtede erinevad, nn "hüplevad kõrgused". Värvide valiku poolest on taotletav tähis lastepärane (reaalselt kasutataksegi nimetatud tähist lasterõivaste jae- ja hulgimüügiteenuste pakkumisel). Seega on taotletava kaubamärgi tervikkompositsioon eriline, võimaldades taotletavat kaubamärki koheselt eristada.

Vaidlustaja kaubamärgil ei esine mitte ühtegi kokkulangevat ja/või sarnast kujunduselementi taotleja kaubamärgiga. Seetõttu puudub alus arvata, et tarbijad võiksid vastandatavaid tähiseid kujundusliku üldmulje põhjal teineteisega ära vahetada.

Taotlejale jääb arusaamatuks vaidlustaja seisukoht, et välistatud ei ole vaidlustaja soov kasutada oma kaubamärki ka samas tähekujuanduses, nagu seda on kasutatud vaidlustatud kaubamärgi puhul. Taotleja arvates on asjakohatu ka vaidlustaja väide, nagu jääks taotletava kaubamärgi värvidevalik must-valgena kujutatuna märkamatuks. Taotleja märgib, et kõikide registreeritud kaubamärkide õiguskaitse ulatuse määrab KaMS § 12 lg 1 p-i 2 ja lg 2 p-i 2 kohaselt registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon ning registrisse kantud kaupade ja teenuste loetelu. Seega ei anna sõnalise kaubamärgi registreering kaubamärgiomanikule õigust kasutada oma tähist mistahes, reproduktsioonist oluliselt erinevas kujunduses. Samuti ei ole õigustatud vaidlustaja lähenemine, nagu tuleks kaubamärgivõrdlusest osa tähise eriomastest tunnustest (nagu näiteks spetsiifiline värvilahendus) välja jätta. Toodust nähtuvalt, juhul kui vaidlustaja soovinuks kasutada ka oma kaubamärki just selles, taotlejale kuuluvas eriomases kujunduses, tulnuks vaidlustajal oma tähis ka vastavas kujunduses varasemalt registreerida.

Lisaks märgib taotleja, et sõnaalgus "AMA" on klassi 35 kuuluvates kaubamärkides suhteliselt tavapärane. Näiteks annab andmebaas CTM-ONLINE enam kui 100 vastet sellise algusega sõna sisaldavate, erinevate omanike kaubamärkide/kaubamärgitaotluste kohta (sh: Amandus; AMANGO; AMASEU; AMANDA WAKELEY; AMATUS SMART CONNECTOR; Amano BAGS; AMATUS; AMATA; Amalia; AMANDRI jne). Toodust nähtuvalt ei saa võrreldavate kaubamärkide sõnade algusosade kokkulangemist pidada tervikkaubamärkide võrdlemise aspektist määravaks.

Võrreldavate kaubamärkidega kaetavate teenuste hindamise osas leiab taotleja, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaupade loetelude samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõik nende konkreetsete kaupadega (teenustega) seonduvad asjakohased faktorid. Nimetatud faktoriteks on muuhulgas kaupade/teenuste olemus, lõpp-tarbijate ring, kasutamise meetodid, asjaolu, kas kaubad/teenused on turul omavahel konkureerival positsioonidel või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu otsus asjas C-39/97 CANON, punkt 23).

Taotleja leiab, et olgugi, et mõlema vastandatava kaubamärgi teenuste loetelu sisaldab klassi 35 pealkirja, ei tähenda see seda, et nimetatud kaubamärkide teenuste loetelud oleksid identsed või samaliigilised. Lähtudes ülalviidatud Euroopa Kohtu poolt paikapandud kriteeriumitest ei ole kahtlust selles, et taotletava kaubamärgi teenuste loetelu sisaldab ka eriliigilisi teenuseid. Nii ei ole vaidlustaja kaubamärk kaitstud näiteks *oksjonite ja enampakkumiste, jae- ja hulgimüügiteenuste, hanketeenuste, ekspordi- ja impordikontorite ega ka turu-uuringute* osas. Taotleja kaubamärgi nimetatud teenused on olemuslikult selgelt eriliigilised kõikidest vaidlustaja kaubamärgi klassi 35 kuuluvatest teenustest (reklaam, administreerimine ning juhtimisalane abi). Lisaks sellele on vaidlustaja kaubamärgi

administreerimise alased teenused suunatud üksnes turismiga seonduvate teenuste administreerimisele, kattes seega üksnes ühte turusektorisse kuuluva teenuste paketi administratsiooni. Enamgi veel, nimetatud teenustepakett on oma spetsiifika poolest suunatud ilmselt üksnes reisibüroodele, kelle ülesandeks on saada kokku turismiteenuste ostjaskond.

Seega taotletakse kaubamärgile "**Amadeo + kuju**" õiguskaitset ka teenuste osas, mis erinevad oluliselt vastandatava kaubamärgi **AMADEUS** teenustest. Taotletava kaubamärgi oksjonite ja enampakkumiste, jae- ja hulgimüügi-, hanke-, ekspordi- ja impordikontorite ega ka turu-uuringute teenused ei ole seotud turismiteenustele ostjaskonna leidmisega ega ole hõlmatud ka äritegevuse administreerimise teenuste pakkumisega. Taotleja leiab, et käesolevas asjas puudub igasugune alus arvata, et asjaomane tarbijaskond võiks pöörduda lasterõivaste jae- ja hulgimüügi teenust pakkuva taotleja poole sooviga korraldada turismireisi. Ka faktiliselt tegeleb taotleja eelkõige lasterõivaste jae- ja hulgimüügiga.

Kokkuvõtvalt märgib taotleja, et võrreldavad kaubamärgid on teineteisest eristatavad ning lisaks nimetatule taotletakse kaubamärgile "**Amadeo + kuju**" õiguskaitset teenuste osas, mis on vastavalt Euroopa Kohtu poolt sõnastatud kriteeriumitele selgelt eriliigilised vaidlustaja kaubamärgi klassi 35 kuuluvatest teenustest. Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

01.04.2009 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb vaidlustusavalduses esitatud argumentide ja nõude juurde. Vaidlustaja, kommenteerides taotleja seisukohti, leiab, et isegi kui taotletav tähis on esitatud kujundatud tähtedes või lastepärastes värvitoonides, nagu taotleja viitab, ei välista see fakti, et antud vaidlustatud tähisele soovitakse saavutada õiguskaitset eelkõige semantiliselt ning foneetiliselt sarnasele ning assotsieeruvale tähisele võrreldes varasemalt õiguskaitse saavutanud vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga. Asjaolu, et vaidlustatud kaubamärk on esitatud kirjatähtedes suure algustähega, ei muuda see võrreldavaid tähiseid tervikuna veel erinevateks.

Vaidlustaja ei pea algustähtede "AMA" "suhtelist tavapärasust" klassi 35 kaubamärkide puhul arvestatavaks faktoriks võrreldavate kaubamärkide sarnasuse käsitlemisel, kuna antud kaubamärkide puhul on kokkulangevaks elemendiks algusosa "AMADE", mitte aga "AMA". Seega leiab taotleja, et sellekohast taotleja argumenti ei saa käsitleda asjakohasena.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja seisukohaga, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb lähtuda üksnes nendest kaupadest ja teenustest, mis loetelus on selgesõnaliselt nimetatud. Vaidlustaja leiab, et sellisel juhul läheks taoline käsitlus vastuollu senise kaubamärgipraktikaga Eestis. Ka Nizza klassifikatsiooni üldmärkused (Patendiamet 2006) viitavad, et kauba- ja teenusklasside loendi klasside päistes on toodud neisse kuuluvate kaupade ja teenuste põhiliigid, samas viidates, et klassi 35 kuuluvad peamiselt üksikisikute või organisatsioonide poolt pakutavad teenused, mille eesmärgiks on: 1) anda kaubandusettevõtetele tegevuse või juhtimise alast abi või 2) abistada tööstus- või kaubandusettevõtteid ärilises asjaajamises või kaubandustegevuses, samuti nende reklaamiettevõtete teenused, kes eeskätt tagavad side tarbijatega ning igasuguste kaupade või teenuste kohta teadete ning kuulutuste avaldamise kõikvõimalikes levikanalites.

Seega, märgib taotleja, on iseenesest teenused "*reklaam; äritegevuse juhtimine; äritegevuse administreerimine; kontoriteenused*" laia spektriga ning mõeldud peaaesjalikult kaubandusettevõtete tegevuse või juhtimisalase tegevuse abistamise eesmärkidel.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja seisukohaga, tuginedes kaubamärkide "selgesõnalisele" loetelule, et teenuste osas nagu oksjonid ja enampakkumised, jae -ja hulgimüügiteenused, hanketeenused, ekspordi- ja impordikontorid ega turu-uuringute osas ei ole vaidlustajale kuuluv kaubamärk kaitstud. Vaidlustaja märgib, et arvestades Nizza klassifikatsiooni märkustes sisalduvat ning välja antud Nizza klassifikaatori selgitusi, on näiteks vaidlustaja kaubamärgis sisalduv loetelu "äritegevuse juhtimine; äritegevuse administreerimine" palju laiemas tähenduses, kui seda võib teenuste "selgesõnalisest" loetelust järeldada. Mõlemad terminid hõlmavad laia spektriga kolmandatele isikutele pakutavaid teenuseid, mis omakorda hõlmavad taotleja poolt eriliigilisteks peetavaid nimetatud teenuseid. Seega on terminiga "äritegevuse juhtimine" hõlmatud näiteks teenused nagu "veoautode asukoha määramine arvuti abil; hinnaanalüüsid; efektiivsuse ekspertiisid; andmetöötlus arvuti abil; statistiline teave; äriuuringud; äritegevuse hindamine jne" ning terminiga "äritegevuse administreerimine" hõlmatud näiteks sellised teenused nagu "dokumentide paljundamine; tööhõivekontorid; tööjõu värbamine; palgalehtede koostamine; arvete seisu, bilansi koostamine; maksudokumentatsiooni koostamine jne".

Siinkohal märgib vaidlustaja veel, et kuigi tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 54¹ lg 4 kohaselt võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist komisjonile esitatud, siis leiab vaidlustaja, et käesoleval juhul Nizza klassifikatsiooni selgitavate märkuste lisamise puhul ei ole tegemist tõendi esitamisega, vaid lisa esitamisega selgitavatel eesmärkidel. Seega ei ole antud juhul tegemist TÕAS § 54¹ lg-st 4 tuleneva nõude rikkumisega.

Seega jääb vaidlustaja seisukohale, et võrreldavate kaubamärkidega kaetud teenused on identsed ja samaliigilised, seda isegi juhul, kui taotleja soovib teenuste analüüsimisel lähtuda teenuste "selgesõnalisest" loetelust.

Vaidlustaja jääb oma esitatud seisukohtade, argumentide ja tõendusmaterjalide juurde ning tuginedes KaMS § 10 lg 1-st 2 palub jätkuvalt tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "**Amadeo + kuju**" registreerimise kohta klassis 35 taotleja nimele.

Lõplikele seisukohtadele on lisatud Nizza klassifikatsiooni selgitavad märkused (Oxford University Press, Inc, 2007).

04.05.2009 esitas taotleja lõplikud seisukohad, milles jääb täielikult oma 04.04.2008 vastuses esitatu juurde ning vaidlustusavaldust ei tunnista, kuivõrd vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi "**Amadeo + kuju**" osas õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei esine.

Ühtlasi märgib taotleja, et vastavalt TÕAS § 54(1) lõikele 4 võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist apellatsioonikomisjonile esitatud. Vaidlustusavalduse esitaja ei ole viidanud, millisel mõjuval põhjusel on ta jätnud enne lõplike seisukohtade esitamist taotleja seisukohtadele vastamata ning uued materjalid esitamata. Seetõttu palub taotleja komisjonil jätta vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud uued asjaolud ning täiendavad materjalid käesoleva asja lahendamisel tähelepanuta.

Taotleja palub komisjonil jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Vaidlustusavalduse esitamisel on vaidlustaja tuginenud KaMS § 10 lg 1 p-le 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Komisjon on seisukohal, et registreerimiseks esitatud kaubamärk „**Amadeo +kuju**“ on sarnane varasema kaubamärgiga **AMADEUS** ning võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad klassis 35 on samaliigilised ja on tõenäoline, et tarbija vahetab kaubamärgid omavahel ära, sh on kaubamärgid assotsieeruvad.

Hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavate ja domineerivate komponentide mõju kaubamärkide üldmuljele.

Võrreldavate kaubamärkide sõnalisi osi tuleb antud juhul eriti vaadelda nii visuaalse, foneetilise kui ka semantilise aspektide koosluses. Kaubamärgid on visuaalselt sarnased langedes kokku sõna esimese poolega „AMADE“ ning erinedes vaid lõpuosade „US“ ning „O“ näol. Võrreldavate sõnade hääldamise puhul langeb rõhk sõnade lõpuosadele „deus“ ning „deo“. Samas, kui ka tarbija asetaks hääldamisel rõhu sõna esimesele poolele, ei välistaks see foneetilist sarnasust.

Sõna AMADEUS on ladinakeelne, tähendades „Jumala armastust“ ning on kasutusel kui isikunimi. On tõenäoline, et keskmine Eesti tarbija seostab ka seda nime tuntud klassikalise muusika helilooja Wolfgang Amadeus Mozart'iga. Sõna „AMADEO“ on tuletatud sõnast AMADEUS ning on nimetatud sõna hispaania –ja itaaliakeelne vorm ja kasutusel samuti isikunimena.

Tähelepanuta ei saa jätta vaidlustatud kaubamärgi koosseisus olevat kujundust lastepärastes värvilistes toonides ning paigutuses. Nimetatud element kaubamärgi „Amadeo + kuju“ koosseisus ei domineeri niivõrd sõnalise osa üle, et see välistaks võrreldavate kaubamärkide tarbija poolse äravahetamise tõenäosuse. Kõige eelduste kohaselt talletub tarbija mällu eelkõige kaubamärgi koosseisus olev sõnaline osa, mille järgi ta oma ostuvalikuid tehes orienteerub. Seega vaidlustatud kaubamärgi koosseisus olev kujunduslik osa ei tee kaubamärki niivõrd erinevaks varasemast kaubamärgist AMADEUS, et oleks välistatud kaubamärkide tarbija poolne segamini ajamine tõenäosus.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et võrreldavate kaubamärkidega kaetavad teenused klassis 35 on samaliigilised. Taotleja on küll oma seisukohtades välja toonud spetsiifiliselt teenuseid, mida otseselt ei sisaldu vaidlustaja kaubamärgiga kaitstud teenuste hulgas, kuid arvestades kaubamärkide sarnasuse astet, ei ole teenused nagu *oksjonid ja enampakkumised, jae- ja hulgimüügiteenused, hanketeenused, ekspordi- ja impordikontorid ja ka turu-uuringud* piisavalt eriliigilised vaidlustaja kaubamärgiga kaitstud teenustest, et välistada nende teenuste puhul tarbija poolset kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Mis puutub vaidlustaja poolt lõplikes seisukohtades Nizza klassifikatsiooni selgitavate märkuste lisamise ning argumentidesse, siis komisjon leiab, et antud juhul ei ole esitatud uusi asjaolusid, vaid nimetatud dokument ning põhjendused on selgitava iseloomuga.

Lähtudes eeltoodust ning tuginedes KaMS 1 10 lg 1 p-le 2, TÕAS § 61 lõikele 1, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi AMADEO + kuju (taotluse nr M200600389) registreerimise kohta klassis 35 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

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

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

Allkirjad:

K. Tults

E. Hallika

T. Kalmet