

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1114-o

Tallinnas 31. mail 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi burgkama GmbH, Greding, DE (esindaja volikirja alusel patendivolinik Villu Pavelts) vaidlustusavalduse kaubamärgi ”DIVA the furniture + kuju” (taotlus M200600723, esitatud 30.05.2006) registreerimise vastu OÜ Kapitalikoda, Tallinn, EE nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 04.02.2008 esitas burgkama GmbH (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „DIVA the furniture + kuju” (lisa 1, edaspidi vaidlustatud tähis või kaubamärk) registreerimise vastu OÜ Kapitalikoda (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustatud kaubamärk on kaitstud klassis 20 (pildiraamid; teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevantiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist või nende aseainetest). Teade registreerimisotsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2007. Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustajale kuulub sõnaline Euroopa Ühenduse kaubamärk DIVA (reg nr 004931556, taotlus esitatud 24.02.2006, registreeritud 11.06.2007), mis on registreeritud muuhulgas järgmiste kaupade osas (lisa 2):

klass 20: Bathroom furniture, including washstands (furniture); mirrors being parts for bathroom furniture schemes; sanitary ceramics, namely storage units; shut-off and control valves of plastic for water pipes. (tõlge: vannitoamööbel, kaasaarvatud valamulauad (mööbel); peeglid kui vannitubade mööblielemendid; sanitaarkeraamika, nimeltapid; plastikust sulgurid ja kontrollklapid veetorudele.)

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus registreerida oma nimele vaidlustatud kaubamärk, kuna nimetatud tähise osas esineb kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud kaubamärgi registreerimist välistav asjaolu. Nimelt ei saa õiguskaitset tähis, 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.

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23). Üldtunnustatud on ka seisukoht, et juhul kui

kaubamärk sisaldab kujunduselementide ees selgestitajutavat sõnalist osa, annab just nimetatud sõnaline element kogu kaubamärgile tarbijate poolt kohealt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa esimese astme kohus oma 14.07.2005 otsuses nr T-312/03 (SELENIUM) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest, kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Just sõnaline osa annab kõige tõenäolisemalt tervikkaubamärgile nime.

Vaidlustajale kuuluv kaubamärk DIVA on sõnaline kaubamärk, omades seega õiguslikku kaitset sõnana kui sellisena. Sõna DIVA omab mööblikaupade osas tugevat eristusvõimet, tegemist ei ole tähisega, mis võiks nimetatud kaupu mingil viisil kirjeldada või mis oleks muutunud asjaomasel valdkonnas keelekasutuses tavapäraseks. Olgugi, et vaidlustatava tähise näol on tegemist kombineeritud tähisega, ei ole kahtlust selles, et ka vaadeldava kaubamärgi keskse ning tarbijatele kohealt märgatava osa moodustab sõna DIVA. Just nimetatud sõna funktsioneerib kaubamärgina, tähise ülejäänud sõnaline osa 'the furniture' kuulub inglise keele baassõnavarasse ning viitab otseselt tähistatavate kaupade liigile. Sõna 'the furniture' ei võimalda tarbijatel, erinevalt sõnast DIVA, eristada ühe tootja mööblikaupu teiste tootjate samaliigilistest kaupadest. Lisaks on sõna 'the furniture' kirjutatud sõnast DIVA oluliselt väiksemana ning see paikneb kaubamärgi allosas. Seega kattub vaidlustatava kaubamärgi eristusvõimeline element täielikult varasema kaubamärgiga. Olgugi, et vaidlustatava tähise kirjaviis on stiliseeritud, kordab selle domineeriv sõnaline osa siiski täielikult varasemat tugeva eristusvõimega kaubamärki DIVA. Kirjaviis ei muuda vaidlustatava kaubamärgisõna DIVA eristatavaks vaidlustusavalduse esitaja identset; sõnalisest kaubamärgist DIVA. Kuna nimetatud, dominantsed sõnad langevad täielikult kokku, puudub käesolevas asjas ka vajadus asuda nende kokkulangevusi siinkohal analüüsima. Foneetilisest aspektist võrreldakse üksnes kaubamärkide sõnaliselt osi. Võrreldes omavahel sõnu DIVA ning 'DIVA the furniture', ei ole kahtlust selles, et mööblikaupade osas on sisuliselt tegemist ühe ja sama kaubamärgiga. Sõnaline osa 'the furniture' on mööbli osas täielikult eristusvõimetu, mistõttu üritavad tarbijad tootjat identifitseerida just sõna DIVA järgi. Kuna need langevad võrdlusaluste kaubamärkide puhul täielikult kokku, ei ole kahtlust selles, et tarbijad vahetavad nimetatud kaubamärgid omavahel ära ning seostavad nende omanikke. Ka siin puudub vajadus asuda välja tooma identsete kaubamärkide kokkulangevusi. Ka kontseptuaalselt on kaubamärgid mööblikaupade osas täielikult kokkulangevad. Eristusvõimeline sõna DIVA viitab mõlema kaubamärgi puhul diivale ehk jumalatarile. Sõnaline osa 'the furniture' tähendab mööblit ega kuulu vastava kauba osas tähise kaitstavasse osasse. Nõnda on võrreldavad kaubamärgid kontseptuaalselt identsed.

Lisaks kaubamärkide võrdlusele tuleb kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel arvesse võtta ka kaupade ja teenuste erinevusi/kokkulangevusi. Nimelt on Euroopa Kohtu praktika kohaselt vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON [1998], punkt 17). Ülalesitatust nähtuvalt sisaldab käesolevas asjas vaidlustatav kaubamärk täielikult varasemat sõnalist kaubamärki, kusjuures ka vaidlustatava kaubamärgi puhul moodustab just sõna DIVA kaubamärgi kõige eristusvõimelisema elemendi. Seega peaksid käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide kaubad kuuluma tähiste koosseisestamiseks selgelt erinevatesse valdkondadesse. Käesolevas asjas see nii ei ole. Nizza klassifikaatori selgitavate märkuste kohaselt kuuluvad klassi 20 peamiselt mööbel ja selle detailid, samuti plastmaterjalidest esemed, mis ei kuulu teistesse klassidesse. Seega hõlmab vaidlustatava kaubamärgi kaupade loetelu peamiselt puidust, korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevantiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist või nende aseainetest valmistatud mööblit ning selle detaile. Kaupade loetelu hõlmab sealhulgas vannitoamööblit. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaupade loetelude sarnasuste [samaliigilisuse] hindamisel arvesse võtta kõik nende kaupadega seonduvad asjakohased faktorid. Nimetatud faktoriteks on muuhulgas kaupade olemus, lõpp-tarbijate ring, kasutamise meetodid,

asjaolu kas kaubad on turul omavahel konkureerivatel positsioonidel või üksteist täiendavad (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, punkt 23). Käesolevas asjas vaidlustatava tähise osas taotletavad kaubad on olemuslikult identsed ja samaliigilised mistahes vannitoamööbliga. Ka vannitoamööbel ja/või selle osad võivad olla valmistatud ülalnimetatud materjalidest, kusjuures tänapäevastes vannitubades kasutatakse muuhulgas ka pehmemööblit. Võrreldavate kaupade lõpptarbivate ring on identne, kasutamise meetodid kattuvad ning ei ole kahtlust selles, et vannitoamööbel kuulub koos mistahes muu mööbliga eluruumides kasutatava mööbli/sisustuse kategooriasse. Võib öelda, et kaubad on üksteist täiendavad. Toodust nähtuvalt taotletakse vaidlustatud tähisele õiguskaitset varasema kaubamärgi DIVA kaupadega identsete ning samaliigiliste kaupade osas.

Euroopa Kohus on oma otsustes sageli selgitanud, et mida tugevam on kaubamärgi eristusvõime, seda altim on see äravahetamisele teiste sarnaste tähistega. Vaidlustusavalduse esitajale kuuluv varasem kaubamärk DIVA on mööblikaupade osas tugeva eristusvõimega, see ei kirjelda asjaomaste kaupade omadusi ega ole muutunud keelekasutuses tavapäraseks. Tegemist on tarbijatele koheselt meelde jääva tootenimega. Käesolevas asjas vaidlustatav kaubamärk langeb oma domineeriva elemendi poolest nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt täielikult kokku varasema kaubamärgiga DIVA. Olgugi, et vaidlustatavas tähises on sõna DIVA stiliseeritud, kordab see siiski varasemat, tugeva eristusvõimega kaubamärki. Lisaks nimetatule taotletakse vaidlustatud tähisele õiguskaitset varasema kaubamärgi DIVA kaupadega identsete ning samaliigiliste kaupade osas. Arvestades kaubamärkide suurt kokkulangevust ning asjaomaste kaupade identsust, on Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud tähis kaubamärgina vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga. Nimetud tähis on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamärgiga DIVA, rikkudes nii otseselt tema varasemaid kaubamärgiõigusi. Toodule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41; tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) §-dest 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu lahenditest SABEL, SELENIUM ja CANON, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Avaldusele on lisatud väljavõte Eesti kaubamärgilehest nr 12/2007 tähise 'DIVA the furniture + kuju' registreerimisotsuse avaldamise kohta ja ärakiri Euroopa Ühenduse kaubamärgi DIVA registreeringust.

Puuduste kõrvaldamiseks antud tähtajal 05.03.2008 esitas vaidlustaja volikirja ja andmed riigilõivu tasumise kohta. Vaidlustusavaldus võeti 10.03.2008 komisjoni menetlusse nr 1114 all ja eelmenetlejaks määrati Tanel Kalmet. Vaidlustusavaldus edastati taotlejale, paludes esitada oma seisukohad hiljemalt 12.06.2008. 21.04.2008 edastati vaidlustusavaldus taotleja muutunud aadressil, andes vastamise tähtaja kuni 22.07.2008. Seejuures märgiti, et seisukohtade esitamata jätmine ei takista asja edasist menetlemist.

2) 22.07.2008 esitas taotleja esindaja patendivolnik Raivo Koitel komisjonile volikirja avalduse menetluse peatamiseks seoses osapoolte vahel käivate läbirääkimistega vaidlustusmenetluse rahumeelseks lõpetamiseks. Selle tõenduseks esitati vaidlustaja 04.06.2008 kiri ning elektrooniline kirjavahetus 09.06.2008 ja 26.06.2008, milles on märgitud, et vaidlustaja on põhimõtteliselt nõus taotleja kompromisettepanekuga, mille kohaselt võetakse tagasi ka esitatud vaidlustusavaldus. Taotleja märgib, et ei ole vaidlustaja poolt ettevalmistatavat lepingu projekti kätte saanud. Seega on läbirääkimised veel pooleli. Eeltoodut arvestades ning vastavalt TÕAS § 54 lg-le 1 palub taotleja peatada vaidlustusavalduse menetlus viieks kuuks, et pooled saaksid lõpetada läbirääkimised rahumeelse kokkuleppe saavutamiseks.

3) 20.07.2009 laekus komisjonile vaidlustaja teade läbirääkimiste ebaõnnestumise kohta. Vaidlustaja informeerib komisjoni sellest, et kõnealused läbirääkimised on ebaõnnestunud, kuna vaidlustaja ei ole enam taotlejaga kontakti saanud. Seega on käesoleva menetluse peatamise alused ära langenud, ilmselt on taotleja kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärgi registreerimise vastu.

Nimetatule tuginedes taotleb vaidlustaja menetluse jätkamist ning palub vaidlustusavalldus täies ulatuses rahuldada.

27.08.2009 teatas komisjon taotlejale, et vaidlustusavallduse nr 1114 menetlus peatati taotleja avalduse alusel komisjoni esimehe 11.09.2008 otsusega nr 1114-p viieks kuuks ehk kuni 12.02.2009. 20.07.2009 esitas vaidlustaja teate läbirääkimiste ebaõnnestumisest. Seoses eeltooduga jätkas komisjon vaidlustusavallduse menetlust ja tegi taotlejale ettepaneku esitada oma kirjalikud seisukohad hiljemalt 30.11.2009.

4) 30.11.2009 esitas taotleja esindaja komisjonile teate, mille kohaselt tema büroo oli taotleja esindajaks ainult läbirääkimiste pidamiseks vaidlustajaga. Osapoolte vahel saavutati ka 2008. aastal kokkulepe, kuid esindajale mitteteadaolevatel põhjustel jäid osad lepingus märgitud kohustused taotleja poolt täitmata ja seetõttu ei jõustunud ka lõplik kokkuvõtte selles osas, et vaidlustaja võtab oma vaidlustuse tagasi.

Esindaja teatab, et on taotlejale aegsalt esitanud komisjoni palve tema seisukoha esitamiseks, kuid vaatamata korduvatele meeldetuletustele pole taotleja täiendavaid juhiseid vastuse koostamiseks andnud. Seetõttu puudub esindajal volitus taotleja nimel tema seisukoha esitamiseks, mis aga ei tähenda automaatselt, et taotleja vaidlustusega nõustub. Esindaja on sellest kirjalikult teavitanud ka taotlejat. Esindaja palub edasise kirjavahetuse suunata otse taotlejale.

5) 08.01.2010 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad vaidlustusavallduse hiljemalt 11.02.2010. Märgitakse, et taotleja ei ole omapoolseid seisukohti esitanud. Vaidlustaja jäi oma lõplikes seisukohtades varasema nõude juurde.

25.10.2010 edastas komisjon vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale teadmiseks. Komisjon juhtis taotleja tähelepanu asjaolule, et asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma seisukohti esitanud, ei takista menetluse jätkamist. Lõplike seisukohtade esitamist ei võimaldata menetlusosalisele, kes ei ole apellatsioonikomisjonile esitanud kirjalikke seisukohti.

10.05.2010 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab, et vaidlustusavalldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid Ühenduse kaubamärgist nr 004931556 „DIVA“ tulenevaid õigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, 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.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud ja temale kuuluv Ühenduse kaubamärk on varasem vaidlustatud kaubamärgi suhtes.

Vaidlustaja on demonstreerinud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud tingimused on täidetud – võrreldavad kaubamärgid on sarnased (identsed domineeriva eristusvõimelise sõnalise elemendi osas), mõeldud kasutamiseks identsetel või samaliigilistel (sarnastel) kaupadel klassis 20 ning tõenäoline on nende äravahetamine, sh assotsieerumine.

Taotleja vaidlustaja seisukohale sisulisi vastuväiteid esitanud ei ole. Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega äravahetamise tõenäosuse osas ega pea vajalikuks neid korrata.

Vaidlust ei ole ka selles, et vaidlustaja ei ole andnud kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks taotleja nimele. Taotleja, asudes läbirääkimistesse vaidlustajaga vaidlustusmenetluse rahumeelseks lõpetamiseks, on sisuliselt tunnistanud konflikti vaidlustatud

kaubamärgi ja vaidlustaja varasema Ühenduse kaubamärgist nr 004931556 tuleneva varasema õiguse vahel, st on oma tegevusega, mitte ainult vaikimisega nõustunud vaidlustaja väitega kaubamärkide konfliktist.

KaMS § 10 lõikes 2 nähakse ette, et sama paragrahvi lõike 1 punktides 2–6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba. Seega on KaMS § 10 lg 1 p 2 juhul tegemist suhtelise õiguskaitset välistava asjaoluga, mille kohaldamine oleneb varasema õiguse omaja ühepoolsest tehingust – kirjaliku loa andmisest hilisema kaubamärgi registreerimiseks. Asjaolu, et taotleja on asunud läbirääkimistesse vaidlustajaga, on komisjoni hinnangul tõlgendatav varasema õiguse omajalt loa küsimisena oma hilisema kaubamärgi registreerimiseks.

Asjaolu, et kokkuleppeni ei jõutud, taotleja seisukohti vaidlustusavalduse vastu ei esitanud ega andnud ka juhiseid oma esindajale nende sisukohtade osas, on võimalik tõlgendada huvi kaotamisena vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Kuigi taotleja ei ole astunud formaalset sammu, mis viitaks üheselt tema huvi kadumisele, s.t ei ole tagasi võtnud kaubamärgi registreerimise taotlust, võimaldab KaMS regulatsioon järeldada, et taotluse tagasivõtmine võib toimuda ka taotleja tegevusetuse vormis, nt juhul kui taotleja jätab taotluse puudused kõrvaldamata (§ 37 lg 3), ekspertiisifaasis vastuse andmata (§ 38 lg 2) või registreeringu riigilõivu tasumata (§ 46 lg 2).

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus 7/M200600723 vaidlustatud kaubamärgi "DIVA the furniture + kuju" registreerimise kohta OÜ Kapitalikoda nimele 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:

T. Kalmet

E. Hallika

R. Laaneots