

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1134-o

Tallinnas 18. mail 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kerli Tuuts ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Liquid Plastics Limited (Iotech House, P.O.Box 7, Miller Street, PR1 1EA Preston, Lancashire, GB) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse rahvusvahelisele registreeringule nr 910171 **DEK THERM** Eestis õiguskaitse andmise kohta DEKTRADE A.S. nimele klassides 2, 17 ja 19.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 05.05.2008. a vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult Liquid Plastics Limited (edaspidi vaidlustaja) Patendiameti otsuse kaubamärgile **DEK THERM** (rahvusv reg nr 910171) Eestis õiguskaitse andmise kohta klassides 2, 17 ja 19 DEKTRADE A.S. (edaspidi taotleja) nimele täielikuks tühistamiseks.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Almar Sehver ja võeti menetlusse nr 1134 all.

Komisjoni esimees, kontrollinud vastavalt Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 9 lg 2 kohaselt esitatud vaidlustusavaldust, leidis, et vaidlustusavaldusele ei ole lisatud volikirja, kuid mis on kõrvaldatav ning määras puuduse kõrvaldamiseks tähtaja 04.06.2008. a. Vaidlustaja kõrvaldas nimetatud puuduse ning 29.05.2008. a määras komisjoni esimees vaidlustusavalduse nr 1134 eelmenetlejaks Rein Laaneots'a.

Vaidlustusavalduse objektiks on rahvusvaheline registreering **DEK THERM** (rahvusv reg nr 910171) klassides 2, 17 ja 19.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Vaidlustaja on Eestis kehtiva Euroopa Ühenduse kaubamärgi **DECOTHERM** (nr 3555158, taotluse kuupäev 26.11.2003. a, klassi 17 kuuluvate kaupade “katusekatte isolatsioonisüsteemid, seinä fassaadikatted” omanikuks.

Kaubamärgilehes nr 3/2008 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse DEKTRADE A.S. rahvusvahelisele kaubamärgile **DEK THERM** (rahvusv reg nr 910171, registreerimise kuupäev 14.02.2006. a, alljärgnevate kaupade osas: klass 2 – värvid, lakid, kaitsevahendid; klass 17 – tihenduselemendid ehitamiseks, soojuste isoleerimise elementidele, pakendus-, plomm- ja isoleermaterjalidele; klass 19 – valmis krohvimisegu, mis on valmistatud lubjaga ja/või kipsiga ja/või tsemendiga ja/või liivaga ja/või orgaaniliste sidusainetega koos või ilma värvipigmentideta, ehituslubi, täitevahendid (kipsõrand), baaskatted ehituse tarbeks (mitte värvid), sise- ja väliskrohv, kruus, seinte ja vaheseinte ehituselemendid.

Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus anda õiguskaitse kaubamärgile **DEK THERM** äriühingule DEKTRADE A.S. on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) normidega. Kaubamärgi **DEK THERM** registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste

kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärk

DECOTHERM

Taotleja kaubamärk

DEK THERM

Mõlemates kaubamärkides omavad visuaalselt olulist ja domineerivat tähtsust nende märkide sõnalised osad – DECOTHERM ja DEK THERM, kuna vaidlustaja kaubamärk on sõnamärk ning taotleja märgis ei ole sõna DEK THERM kujundus niivõrd silmatorkav ning mõjulepääsev, et ta võiks toimida iseseisva eristava elemendina.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21.12.1988. a kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997 page I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõike tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja leiab, et nii tema, kui ka taotleja kaubamärkide domineerivaks elemendiks on nende sõnalised osad – DECOTHERM ja DEK THERM.

Kontseptuaalne sarnasus

Eesti keeles mõlemal sõnal tähendus puudub, kuid võib arvata, et märkide identseid lõpuosasid –THERM seostab tarbija “termo-”, s.t “soojus-, sooja-” tähendusega ning märkide algusosad võiksid kaudselt viidata “dekoreerimisele” või muule sarnasele.

Seega juhul, kui tarbija ka seostab neid sõnu mingi tähendusega, on vaadeldavad kaubamärgid semantiliselt samasuguse vihjava tähendusega.

Foneetiline sarnasus

Foneetiliselt on kaubamärgid väga sarnased, neid hääldatakse [dekothem] ja [dekthem] esimene koosneb 3-st ja teine 2-st silbist [de-ko-therm] ja [dek-therm].

Arvestades asjaoluga, et viimane silp on mõlemas sõnas identne ning ka märkide algusosad (deko- ja dek-) on foneetiliselt äärmiselt sarnased. Taotleja kaubamärgis puudub üksnes häälik “o”, mis samas asetseb sõnade keskel ning seetõttu ei ole nii silmatorkav.

Visuaalne sarnasus

Kaubamärgid on sarnased ka visuaalselt, seda eelkõige sõnade DECOTHERM ja DEK THERM suure visuaalse sarnasuse tõttu, kus erinevaks on üksnes kolmas täht (C vs K), millise erinevuse kompenseerib samas foneetiline identsus ning tarbija teadmine, et erinevates keeltes tähistavad tihtipeale C ja K sama tähendust. Lisaks esineb ka visuaalne erinevus tähe “O” esinemises vaidlustaja kaubamärgis, kuid kuna see esineb sõnade keskel ei mõjuta see märkide üldmuljet ega aita eristada taotleja kaubamärki vaidlustaja varasemast kaubamärgist.

Vaidlustaja juhib siinjuures tähelepanu ka asjaolule, et tegemist küllalt pikkade sõnadega DECOTHERM – 9 tähte ja DEK THERM – 8 tähte. Pikkade sõnade puhul märkide keskel asetsevad minimaalsed erinevused ei ole nii mõjulepääsevad ning ei taga märkide eristamist üksteisest.

Kaupade identsus ja samaliigilisus

Vaidlustaja peab oma varasemas kaubamärgis sisalduvaga identseteks rahvusv reg nr 910171 kaupu, mis on käsitletavad või hõlmavad endas katuse isolatsioonisüsteeme ja seina väliskatteid.

Taotleja märgi registreering klassis 17 hõlmab kõiki selliseid vaidlustaja kaupu ja klassis 19 esineb kaupade identsus nende kaupade osas, mida kasutatakse seinte katteks (seinakrohvid, seinahituselemendid).

Muude kaupade osas leiab vaidlustaja, et need on samaliigilised tema varasemas registreeringus sisalduvaga. Seda eelkõige põhjusel, et neid kasutatakse koos vaidlustaja kaupadega ja/või nad on üksteist täiendavad – värve, lakke ja kaitsevahendeid (klass 2) kasutatakse katuste ja seinte ehitamisel, katuste ja seinte tihendusmaterjalid on sarnased ja üksteist täiendavad teiste tihendusmaterjalidega (klass 17) ja krohvisegud ja muud kattmaterjalid on sarnased ja üksteist täiendavad katusesüsteemidega ja seinte kattmaterjalidega (klass 19).

Äravahetamise tõenäosus

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides ning hinnates märke tervikuna, leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide DECOTHERM ja **DEK THERM** äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Vaidlustaja on varasema kaubamärgi **DECOTHERM** omanik KaMS § 11 lg 1 p 7 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreerimiseks esitatud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja teatab ka, et ootab oma Euroopa Ühenduse kaubamärgi peatset registreerimist. Eestis kehtiva Ühenduse kaubamärgi **DECOTHERM** taotluse kuupäev on 26.11.2003. a ja sellest taotlusest tulenevad õigused on laiinenud Eestisse alates 01.05.2004. a. Taotleja kaubamärgi **DEK THERM** registreerimise kuupäev on aga hilisem - 14.02.2006. a.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus DEKTRADE S.A. kaubamärgile **DEK THERM** (rahvusv reg nr 910171) Eestis õiguskaitse andmise kohta klassides 2, 17 ja 19 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. Väljatrükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi nr 3555158 DECOTHERM kohta.
2. Koopia kaubamärgi **DEK THERM** (rahvusv reg nr 910171) publikatsioonist.
3. Väljatrükk **DEK THERM** kohta.
4. Väljavõte Võõrsõnade leksikonist ja Inglise-Eesti sõnaraamatust.

Lisaks riigilõivu maksmist tõendav dokument ja volikiri.

06.08.2008. a esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse juurde täiendavad materjalid, mis tõendavad KaMS § 11 lg 1 p 7 varasema õiguse suhtes seatud tingimuse täitmist (taotluse registreerimine). Lisatud on ka OHIM andmebaasist väljatrüki tõlge eesti keelde.

Kaubamärgi **DEK THERM** omanik ei ole endale Eestis esindajat nimetanud ja seega menetluses ei saa osaleda, kuivõrd KaMS § 13 lg 2 kohaselt isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, peab volitama oma esindajaks patendivoliniku kaubamärgialaste toimingute tegemiseks komisjonis.

Vastusena komisjoni 04.04.2009. a kirjale esitas vaidlustaja 04.05.2009. a oma lõplikud seisukohad, milles ta põhimõtteliselt kordab vaidlustusavalduses esitatud seisukohti, lisades ainult juurde Eestis kehtiva oma kaubamärgi **DECOTHERM** Euroopa Ühenduse registreeringu numbri, milleks on 3555158.

Komisjon alustas käesolevas asjas lõppmenetlust 07.05.2009. a.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

Antud vaidlustusavalduse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt õiguskaitsset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsset identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Seega tuleb käesolevas vaidluses hinnata, kas kaubamärgi **DEK THERM** (rahvusv reg nr 910171) osas eksisteerivad õiguskaitsset välistavad asjaolud KaMS § 10 lg 1 p-i 2 mõttes.

Vaidlustaja kaubamärk **DECOTHERM** on varasem vaidlustatud kaubamärgist. Võrreldavate kaubamärkide kaubad klassis 17 on samad ning klassides 2 ja 19 (kaubamärgi **DEK THERM** taotleja) esineb kaupade identsus nende kaupade osas, mida kasutatakse seinte katteks (värvid, lakid, kaitsevahendid, seinakrohvid, seinahituselemendid).

Kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse hindamisel võttis komisjon arvesse võrreldavate kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja semantilist aspekti ning hindas neid kogumis. Seejuures analüüsis komisjon võrreldavate kaubamärkide domineerivate osade mõju üldmulje tekkimisele keskmise tarbija silmis.

Komisjon leiab, et antud juhul kaubamärkide segiaetavuse hindamisel (nii visuaalsest, foneetilisest kui ka semantilisest aspektist) on määrava tähtsusega just sõnade DECOTHERM (9 tähte) ja DEK THERM (8 tähte) sarnasuse ning domineerimise olemasolu.

Komisjon arvestab ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Komisjon leiab, et nimetaud kaubamärgid on sarnased eelkõige sõnade DECOTHERM ja DEK THERM suure visuaalse sarnasuse tõttu, kus erinevaks on üksnes kolmas täht (C vs K), millise erinevuse kompenseerib samas foneetiline identsus ning tarbija teadmine, et erinevates keeltes tähistavad tihtipeale tähed C ja K sama tähendust. Esineb küll ka visuaalne erinevus tähe O esinemises vaidlustaja kaubamärgis, kuid kuna see esineb sõnade keskel ei mõjuta see märkide üldmuljet.

Foneetiliselt hääldatakse neid kaubamärke nagu [de-ko-therm] ja [dek-therm]. Arvestades asjaoluga, et viimane silp on mõlemas sõnas identne ning ka märkide algusosad (deko- ja dek-) on foneetiliselt sarnased, leiab komisjon, et nimetatud märgid on ka tervikuna foneetiliselt väga sarnased.

Eesti keeles mõlemal sõnal tähendus puudub. Komisjon arvab, et võrreldavate märkide identseid lõpuosasid –THERM seostab tarbija tähendusega “termo-, soojus-, sooja-” ning märkide algusosad võiksid kaudselt viidata “dekoreerimisele”. Seega juhul, kui tarbija ka seostab neid sõnu mingi tähendusega, on vaadeldavad kaubamärgid semantiliselt samasuguse vihjava tähendusega.

Kuna vaidlustusavaldus on esitatud klasside 2, 17 ja 19 osas, siis komisjon leiab, et taotleja märgi registreering klassis 17 hõlmab kõiki selliseid vaidlustaja kaupu. Klassis 19 esineb kaupade identsus nende kaupade osas, mida kasutatakse seinte katteks (seinakrohvid, seinahituselemendid). Komisjon leiab, et muude kaupade osas on need samaliigilised

varasemas registreeringus sisalduvaga. Seda eelkõige põhjusel, et neid kasutatakse koos vaidlustaja kaupadega ja nad on üksteist täiendavad – värve, lakke ja kaitsevahendeid (klass 2) kasutatakse katuste ja seinte ehitamisel, katuste ja seinte tihendusmaterjalid on sarnased ja üksteist täiendavad teiste tihendusmaterjalidega (klass 17) ning krohvisegud ja muud kattematerjalid on sarnased ja üksteist täiendavad katusesüsteemidega ja seinte kattematerjalidega (klass 19). Neid kaupu müüakse tavaliselt koos, kasutatakse tihtipeale koos või sarnastel eesmärkidel, need kaubad on ka omavahel konkureerivad või teineteist täiendavad ning neid toodavad üldjuhul samad ettevõtted. Seega on märkide assotsieerumise tõenäosus klassi 2 ja 19 kaupade osas väga suur ning kaubamärgi **DEK THERM** registreerimine Eestis ka nimetatud klasside osas vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s :

rahuldada Liquid Plastics Limited vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **DEK THERM (rahvusv reg nr 910171) registreerimise kohta Eestis DEKTRADE A.S. nimele klassides 2, 17 ja 19 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 Harju Maakohtusse 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 nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

R. Laaneots

K. Tults

E. Hallika