

OTSUS nr 1160-o

Tallinnas 30. mail 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tuuts (eesistuja), Evelyn Hallika ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Torzmac Limited, (aadress: 2 Cecil Court, London Road, EN2 6DG Enfield, Middlesex, GB), keda volikirja alusel esindab patendivolinik Almar Sehver, vaidlustusavalduse kaubamärgi **Union Noble** (taotlus nr M200700483) registreerimise vastu Valeria Karpineni nimele teatud kaupade osas klassides 30, 32 ja 43.

Vaidlustusavaldus registreeriti nr 1160 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tuuts.

Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet on otsustanud registreerida sõnalise kaubamärgi **Union Noble** (taotluse nr M200700483, taotluse esitamise kuupäev 02.04.2007) Valeria Karpineni (edaspidi taotleja) nimele klassidesse 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste osas. Kaubamärk **Union Noble** on avaldatud Kaubamärgilehes nr 7/2008.

01.09.2008 esitas nimetatud otsuse peale vaidlustusavalduse Torzmac Limited (edaspidi vaidlustaja) tuginedes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-le 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.

Vaidlustajale kuulub Eestis kehtiv Euroopa Ühenduse kaubamärk **UNION** (taotlus nr 5498167, taotluse kuupäev 13.11.2006) klassidesse 11, 30, 32, 35 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste osas.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **Union Noble** eraisiku Valeria Karpineni nimele on väär ning vastuolus KaMS normidega ning nimetatud otsusega on rikutud vaidlustaja õigusi ja seadusega kaitstud huve.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21. detsembrist 1988 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses (C-251/95 Sabel BV vs Puma AG) 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.

Mõlemates kaubamärkides omavad ainsatena domineerivat tähtsust nende kaubamärkide sõnalised osad, kuna mõlemad on sõnalised kaubamärgid. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasi, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele

ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa.

Vaidlustaja kaubamärgi sõnaliseks osaks on UNION, mis sisaldub ka taotleja kaubamärgis, millele on lisatud lõppu sõna „Noble“, mis on väiksema kaaluga, kuna ta moodustab märgi teise, vähem silmatorkava poole kahe sõnalise kaubamärgi lõpus.

Vaidlustaja märgib, et mõlemal kaubamärgil puudub eesti keeles tähendus. Inglise keeles tähendab sõna UNION „ühendus, liit“, sõna NOBLE tähenduseks on „aadlimehelik, suursugune, suurepärane, imestusväärne, aadlik“. Vaidlustaja juhib tähelepanu asjaolule, et sõna NOBLE vähemalt üks tähendustest „suurepärane“ on kirjeldava iseloomuga, mis suurendab vaadeldavate kaubamärkide ühise elemendi UNION osatähtsust veelgi. Seega viitavad mõlemad kaubamärgid kontseptuaalselt ühele ja samale - UNION ehk liidule ning seega on nad kontseptuaalselt sarnased.

Foneetiliselt on võrreldavad kaubamärgid sarnased ühise elemendi tõttu. Tuleb arvestada, et märkide algusosa on foneetiliselt identne.

Samuti on märgid sarnased visuaalselt ja seda just taotleja kaubamärgi algusosa ja vaidlustaja kaubamärgi identsuse tõttu. Sõna NOBLE taotleja kaubamärgis tajub tarbija eelduslikult kui vaidlustaja kaubamärgi täiendust.

Vaidlustusavaldus on suunatud kaupade vastu, mis on peaaegsajalikult taotleja kaubamärgis tooduga identsed.

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

Vaidlustajale kuuluv kaubamärk on varasem (taotluse esitamise kuupäev 13.11.2006), kui taotletud kaubamärk Union Noble (taotluse esitamise kuupäev 02.04.2007).

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi **Union Noble** (taotluse nr M200700483) registreerimise kohta Valeria Karpineni nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi **UNION** (reg nr 5498167) kohta, koopia kaubamärgi **Union Noble** publikatsioonist; väljatrükk taotluse nr M200700483 kohta, väljavõtte Inglise-Eesti sõnaraamatust, volikiri.

21.03.2011 lisas vaidlustaja menetluse täpsustavad seisukohad, milles teatab, et vaatamata asjaolule, et vaidlustaja ja taotleja saavutasid sisuliselt kokkuleppe antud vaidluse rahumeelseks lahendamiseks, mille kohaselt taotleja kohustuks kustutama taotluse loetelust teatavad kaubad, ei ole kokkuleppe vormistamine õnnestunud seoses asjaoluga, et vaidlustaja on kaotanud kontakti taotlejaga.

Vaidlustaja märgib, et ei näe muud võimalust, kui paluda apellatsioonikomisjonil jätkata vaidlustusavalduse menetlust.

Veel teatab vaidlustaja, et tema kaubamärk, millel vaidlustusavaldus tugines, s.o Ühenduse kaubamärk nr 5498167 on vahepeal (s.o 02.10.2009) registreeritud klassidesse 11, 30 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste osas, mille kohta vaidlustaja lisab registriandmed.

Vaidlustaja esitab oma seisukoha kaupade ja teenuste identsuse ja samaliigilisuse osas, mis esineb klassides 30, 32 ja 43:

	UNION registreering nr 5498167, taotluse kuupäev 13.11.2006	Union Noble taotlus nr M200700483, taotluse kuupäev 02.04.2007
30	jahvatatud kohv ja kohvioad; kakao; tee (taimne ja mitte-taimne); kohvi-, tee-, kakao-ja espressojoogid, ja joogid, mis on valmistatud kohvi ja/või espresso baasil; pulbristatud šokolaad ja vanilje; leib, koogid, moorapead, pirukad, täidisega pirukad, puuviljatordid, kondiitritooted, muffinid, küpsised, biskviidid, koogid, croissant'id ja nende ettevalmistatud segud; šokolaadi- ja kondiitriäri kaubad; soojad ja külmad puuviljadel ja täisteratoodetel põhinevad helbed koheseks söömiseks; kohvi koheseks joomiseks, jäätis, piimakokteilid ja külmutatud kompvekid; šokolaad; kommid ja kompvekid; jäätis.	<u>kohv, tee, kakao</u> , suhkur, riis, tapiokk, saago, <u>kohvi aseained</u> ; <u>jahu ja muud teraviljasaadused</u> , <u>leib</u> , <u>sai</u> , <u>kondiitritooted ja maiustused</u> , <u>jäätis</u> ; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.
32		<u>õlu</u> ; mineraal- ja gaseerved <u>ning muud alkoholivabad joogid</u> ; <u>puuviljajoogid ja puuviljamahlad</u> ; <u>siirupid ja teised joogivalmistusained</u> .
43	kohviga varustamise teenused kontoritele; kontorikohvi varustamise teenused.	elamispinna tähtajaline üürimine; teisedatavate ehitiste üürimine, rentimine, laenus; koosolekuruumide üürimine, rentimine; matkakodud, turismibaasid; hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine; pansionaadikohtade, kostikohade reserveerimine, ettetellimine; hotellid; <u>toidubaarid, püstjalabaarid, einelauad</u> ; <u>kohvikud</u> ; <u>selvekohvikud</u> , <u>kafeteerid</u> ; motellid; pansionaadid, kostikohad; loomade majutus; <u>restoranid</u> ; <u>selverestoranid</u> ; <u>kantiinid</u> , <u>asutuste sööklad</u> ; puhkelaagriteenused (majutus); <u>baariteenused</u> ; laagriplatsiteenused; <u>toitlustusteenused</u> ; vinoteek, sommeljee teenused.

Vaidlustaja peab taotleja kaubamärgis oma kaupadega identseks kohvi, teed ja nendest valmistatud jooke ning leivatooteid ja maiustusi (klassid 30 ja 32). Identsed ja samaliigilised on ka klassis 43 vaidlustaja kohviga varustamise teenustega taotleja kaubamärgis nimetatud toitlustusteenused.

Eeltoodust tulenevalt palub vaidlustaja rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada taotleja kaubamärgi registreerimine alljärgnevate kaupade ja teenuste osas:

klass 30: kohv, tee, kakao, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis,

klass 32: muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained,

klass 43: toidubaarid, püstitjalabaarid, einelauad; kohvikud; selvekohvikud, kafeteeriad; restoranid; selverestoranid; kantiinid, asutuste sööklad; baariteenused; toitlustusteenused.

18.09.2008 teatas apellatsioonikomisjon taotlejat vaidlustusavalduse saabumisest ning tegi ettepaneku esitada oma seisukohad hiljemalt 19.12.2008. Taotleja seisukohti ei esitanud.

24.03.2011 tegi apellatsioonikomisjon vaidlustajale ettepaneku esitada asjas lõplikud seisukohad.

29.03.2011 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb vaidlustusavalduses ja hilisemas täpsustuses toodud seisukohtade ja nõuete juurde.

04.05.2011 edastas komisjon taotlejale vaidlustaja lõplikud seisukohad teadmiseks.

16.05.2011 alustas komisjon asja nr 1160 lõppmenetlust

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, hinnanud vaidlustusavalduses toodud seisukohti ja asjaolusid, leidis, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavalduse objektiks on sõnalise kaubamärgi **Union Noble** (taotluse nr M200700483) registreerimise otsus vaidlustusavalduses märgitud osade kaupade suhtes klassides 30, 32 ja 43.

Vaidlustusavaldajale kuulub varasem sõnaline Eestis kehtiv Ühenduse kaubamärk **UNION**.

Vaidlustusavalduses on tuginetud KaMS § 10 lg 1 p-le 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.

Võrreldavad kaubamärgid on sõnalised, kusjuures vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk **UNION** sisaldub täielikult vaidlustusavalduse kaubamärgi **Union Noble** koosseisus. Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki aspekte, sh analüüsida kaubamärkide foneetilist, visuaalset ja semantilist sarnasust või selle puudumist ning eristavate ja sarnaste mõju kaubamärgi üldmuljele. Vastandatud tähistate identne osa „Union“ omab inglise keeles tähendust „liit, ühendus, ühing, unioon“ (J.S Inglise-Eesti sõnaraamat, 4.trükk). Kaubamärgid erinevad üksteisest vaidlustusavalduse kaubamärgi koosseisus sisalduva sõna „Noble“ osas, mis inglise keeles tähendab muuhulgas „aadlimehelik, ülikas, suursugune, suuremeelne, suurepärane, imestusväärne“ (J.S Inglise-Eesti sõnaraamat, 4.trükk). Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei lisa vaidlustusavalduses kaubamärgis sisalduv sõna „Noble“ piisavalt eristavat mõju kaubamärgi terviklikule üldmuljele, et välistada tõenäosus tarbijapoolseks kaubamärgi äravahetamiseks varasema kaubamärgiga **UNION**, sh assotsiatsioonide tekkimist nimetatud varasema kaubamärgiga. On oht, et tarbija, puutudes turusituatsioonis kokku kaubamärgiga **Union Noble**, peab sellega tähistatud tooteid ja/või teenuseid ekslikult samast allikast pärinevaks (või seostab ekslikult teenuseid ja tooteid pakkuvaid ettevõtteid), kui varem nähtud kaubamärgiga **UNION** tähistatud tooted ja/või teenused. Samuti võib tarbija arvata, et varasema kaubamärgi **UNION** omanik on tulnud turule uue toote või teenusega lisades kaubamärgile lisaelemendi Noble, viitamaks eriti heale toote või teenuse kvaliteedile. Seega, tulenevalt võimalikust tähendusest, mida sõna „Noble“ kaubamärgi **Union Noble** koosseisus ja kontekstis omistab (nt suurepärane), võib tarbija tajuda seda kui kaubamärgi **UNION** täiendit, mitte aga iseseisvat, teisele ettevõtjale kuuluvat kaubamärki.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestatakse asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ning tähistatud kaupade või toodete samaliigilisuse vahel.

Vaidlustaja on täpsustanud kaubamärgi **Union Noble** registreerimise tähistamise nõuet kaupade ja teenuste suhtes järgmises ulatuses:

klass 30: kohv, tee, kakao, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis,

klass 32: muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained,

klass 43: toidubaarid, püstijalabaarid, einelauad; kohvikud; selvekohvikud, kafeteeriad; restoranid; selverestoranid; kantiinid, asutuste sööklad; baariteenused; toitlustusteenused.

Nimetatud kaubad ja teenused on osalt identsed, osalt samaliigilised vaidlustaja kaubamärgiga kaetud kaupadega.

Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et vaidlusaluse kaubamärgi **Union Noble** registreerimine vaidlustusavalduses viidatud kaupade ja teenuste osas võib rikkuda vaidlustaja õigusi ja huve, st esineb tõenäosus, et tarbija võib kaubamärgid ära vahetada, seostada nendega tähistatud ülalviidatud toodete/teenuste allikaid omavahel või pidada kaupu ja/või teenuseid ühest ja samast allikaks pärinevaks.

Taotleja ei ole esitanud mistahes seisukohti käesolevas asjas, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealusel vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita.

Lähtudes eeltoodust ja tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-test 1 ja 2, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi Union Noble (taotluse nr M200700483) registreerimise kohta klassis 30: kohv, tee, kakao, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; klassis 32: muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained ja klassis 43: toidubaarid, püstijalabaarid, einelauad; kohvikud; selvekohvikud, kafeteeriad; restoranid; selverestoranid; kantiinid, asutuste sööklad; baariteenused; toitlustusteenused. 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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

K. Tuuls

E. Hallika

H-K. Lahek