

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1225-o

Tallinnas 26. mail 2010 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kerli Tults ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi MAX KIENE GmbH, Oberhafenstr. 1, D-20097 Hamburg, DE, vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi MAX компашки + kuju (nr 0960324) registreerimise kohta Managing Company “Sibirsky Bereg” Closed Joint-Stock Company nimele klassides 29, 30 ja 31.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 02.11.2009 MAX KIENE GmbH (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi **MAX компашки + kuju** (nr 0960324) registreerimise kohta Managing Company “Sibirsky Bereg” Closed Joint-Stock Company (edaspidi ka taotleja) nimele klassides 29, 30 ja 31. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindaja patendivolinik Almar Sehver. Vaidlustusavaldus võeti menetluse nr 1225 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Vaidlustaja MAX KIENE GmbH, on Euroopa Ühenduse kaubamärgi omanikuks: **MAX + kuju**, Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreering, reg. nr 000099465, taotluse esitamise kuupäev 26.07.1996, registreerimise kuupäev 04.12.1998, klassides 29 ja 31.



Kaubamärgilehes nr 9/2009 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda Eestis õiguskaitse Venemaal registreeritud äriühingu MANAGING COMPANY “SIBIRSKY BEREG” CLOSED JOINT-STOCK COMPANY kaubamärgile: **MAX компашки + kuju**, rahvusvaheline registreering nr 0960324, registreeringu kuupäev 25.02.2008 klassides 29, 30 ja 31.

Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **MAX компашки + kuju** äriühingu MANAGING COMPANY “SIBIRSKY BEREG” CLOSED JOINT-STOCK COMPANY nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaubamärgi **MAX компашки + kuju** registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 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.

Vaidlustaja leiab kaubamärgi **MAX компашки + kuju** olevat sarnase tema registreeritud kaubamärgiga **MAX + kuju**.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

CTM000099465	IR0960324
	

Vaidlustaja kaubamärk on kujutiskaubamärk, mis koosneb ovaalist ja domineerivast sõnast “MAX”. Omaniku kaubamärk on samuti kujutiskaubamärk ning selles on samuti domineeriv sõna “MAX”. Omaniku kaubamärgis on lisaks sõna “компашки” ja kätest kinnihoidvate kuue inimese kujud.

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

Euroopa Kohus on 11.novembri 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 kõiki 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 vaadeldavad kaubamärgid **MAX + kuju** ja **MAX компашки + kuju** on visuaalselt sarnased, sest mõlema koosseisus domineerib sõna “MAX”.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb sõnast “MAX” ja ovaalist. Sõna “MAX” on vaidlustusavalduse esitaja märgis visuaalselt domineeriv element. Kaubamärgiregistreeringul nr 0960324 **MAX компашки + kuju** on identset sõna “MAX” kasutatud domineerival määral. Sõna “компашки” on sõnaga “MAX” võrreldes kujundatud väikses kirjastiilis ning asub märgis sõna “MAX” all, mis omaltpoolt nõrgendab selle tähise tähtsust kaubamärgis kui tervikus. Kätest kinnihoidvate kuue inimese kujud on võrreldes sõnaga “MAX” väga väikesed ja mõjuvad pigem dekoratiivse kui eristava elemendina.

Visuaalsel vaatlusel jääb registreeringul nr 0960324 koheselt silma suures kirjastiilis kujundatud kaubamärgi keskel asuv sõna “MAX”, mis on minimaalselt kujundatud.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb ühesilbilisest sõnast [MAX] ja omaniku kaubamärgi domineeriv element samuti ühesilbilisest sõnast [MAX]. Omaniku kaubamärgi teine sõna “компашки” koosneb kolmest silbist: [КОМ], [ПАШ], [КИ]. Foneetiliselt on vaadeldavate kaubamärkide domineerivate elementide esimene ja ainus silp [MAX] identne.

Arvestades asjaolu, et vaadeldavate kaubamärkide domineeriva elemendi MAX ainus silp on identne, on vaidlustusavalduse esitaja arvamusel, et vaadeldavad kaubamärgid on foneetiliselt äärmiselt sarnased.

Vaadeldavate kaubamärkide kaupade loetelu on klassides 29, 30 ja 31 identne ja/või samaliigiline.

Vaidlustaja viitab 29. septembri 1997. aasta Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998. lehekülj I-05507, para. 17), milles Euroopa Kohus on leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*.”

Seega vaadeldavate kaubamärkide kaupade identsusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

Vaidlustaja viitab 29. septembri 1997. aasta Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998. lehekülj I-05507, para. 29), milles Euroopa Kohus on leidnud, et "... risk, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest, määrab Direktiivi § 4(1)(b)[analoogne KMS § 10 lg 1 p 2] mõistes äravahetamise tõenäosuse olemasolu."

Euroopa Kohus on 11.novembri 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 kõiki 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 temale kuuluva kaubamärgi **MAX + kuju** domineeriv osa on sõna "MAX". Temale kuuluvat kaubamärki **MAX + kuju** ja selle domineerivat osa sõna "MAX" on omaniku kaubamärgi **MAX компашки + kuju** koosseisus kasutatud tervikuna ning domineerivana. Omaniku kaubamärgis sõna "MAX" on domineeriv, kuna see on kujundatud kõige suuremas kirjastiilis, on paigaldatud kaubamärgi keskele ning sellisel viisil, mis haarab koheselt tarbija esmase tähelepanu. Seega vaadeldavate kaubamärkide domineerivad osad on identsed nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt.

Samuti on Euroopa Kohus mitmeid kordi sarnastel juhtumitel, kus üks kaubamärk on kasutatud teise kaubamärgi koosseisus tervikuna, leidnud kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse riski olemasolu. (T-286/02, *KIAP MOU/MOU*; T-169/02, *NEGRA MODELO/MODELO*; T-112/03, *Flexiair/Flex*; T-32/03, *JELLO SCHUHPARK/SCHUHPARK*; T-356/02, *VITAKRAFT/KRAFFT*; T-104/01, *MISS FIFTIES/FIFTIES*)

Seega vaidlustaja leiab vaadeldavaid kaubamärke olevat nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt äärmiselt sarnastena. Vaadeldavate kaubamärkide domineeriv osa MAX on identne ning seega on vaadeldavad kaubamärgid oma üldmuljelt äärmiselt sarnased. Vaadeldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on identsed ja/või samaliigilised (sarnased). See asjaolu, nagu eelpool mainitud, suurendab käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ohtu. Vaadeldavate kaubamärkide sarnasusest/identsusest tulenevalt, aga ka kaupade identsuse tõttu, on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärkide erinevused ei ole piisavalt suured, et välistada kaubamärkide äravahetamise tõenäosust. Eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubamärgid ning nendega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest. Seega vaadeldavate kaubamärkide **MAX + kuju** ja **MAX компашки + kuju** vahel eksisteerib suur kaubamärkide äravahetamise tõenäosus.

Vaidlustaja on varasema **MAX + kuju** kaubamärgi omanik kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määramise alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemskuupäev on varasem. Ühenduse kaubamärgi **MAX + kuju** reg nr 000099465 registreerimise kuupäev on 04.12.1998, kaubamärgi **MAX компашки + kuju** reg nr 0960324 registreerimise kuupäev on aga hilisem - 25.02.2008.

Vaidlustusavalduses palutakse tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi **MAX компашки + kuju** (nr 0960324) registreerimise kohta Managing Company "Sibirsky Bereg" Closed Joint-Stock Company (edaspidi ka taotleja) nimele klassides 29, 30 ja 31 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust vastavaid asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. MAX KIENE GmbH volikiri;
2. Väljatrükk reg nr 000099465 MAX + kuju kohta;
3. Koopia kaubamärgi reg nr 0960324 MAX компашки + kuju publikatsioonist Kaubamärgilehes 9/2009 (lk 32);
4. Väljatrükk reg nr 0960324 kohta.

12.04.2010 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole oma kirjalike ega lõplike seisukohti komisjonile esitanud, ega esindajat Eestis määranud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 10.05.2010. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Kaubamärgilehes nr 9/2009 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda Eestis õiguskaitses Venemaal registreeritud äriühingu MANAGING COMPANY "SIBIRSKY BEREG" CLOSED JOINT-STOCK COMPANY kaubamärgile: **MAX компашки + kuju**, rahvusvaheline registreering nr 0960324, registreeringu kuupäev 25.02.2008 klassides 29, 30 ja 31:

Klassis 29 - *Game (dead); prawns (not live); lobsters (not live); mussels (not live); shellfish (not live); meat; meat snacks; vegetables, preserved; vegetables, dried; vegetables, cooked; vegetable snacks; nuts, prepared; foods prepared from fish; poultry (not live); crustaceans (not live); fish (not live); fish snacks; cheese; oysters (not live); crystallized fruits; fruit, stewed; dried fruits; cooked fruits; potato flakes; potato chips; fruit chips; meat extracts; preserves (meat, fish, vegetables, fruits); jellies; jams; compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; sunflower seeds, prepared; sunflower seeds, fried; sunflower seeds, salted, sunflower seeds, glazed/uluk (v.a. elus); krevetid (v.a. elus), merivähid (v.a. elus), rannakarbid (v.a. elus), karploomad (v.a. elus); liha; lihasuupisted; kuivatatud köögivili; keedetud, praetud, küpsetatud köögivili; köögiviljasuupisted; töödeldud pähklid; kalatoidud; kodulinnud (v.a. elus); koorikloomad (v.a. elus); kala (v.a. elus); kalasuupisted; juust; austrid (v.a. elus); suhkrustatud puuvili; puuviljakompotid; kuivatatud puuvili; keedetud, praetud, küpsetatud puuvili; kartulihelbed; kartulikrõpsud; puuviljakrõpsud; lihaekstraktid; konservid (liha-, kala-, köögivilja, puuvilja-); tarrendid; keedised; kompoti; munad; piim ja piimatooted; söögiõlid ja toidurasvad; soolapäevaliliseemned; glasuuritud päevaliliseemned.*

Klassis 30 - *Cookies; mustard; artificial coffee; cereal snacks; cakes; pastries; flour and preparation made from cereals; cocoa; caramels (candy); sweetmeats (candy);*

coffee; crackers; candy for food; ices; honey; treacle; yeast; baking-powder; salt; vinegar; sauces (condiments); spices; ice; snack products; fruit jellies (confectionery); snack foods; muesli; lozenges (confectionery); biscuits; popcorn; cereal preparations; flour-milling products; starch products for food; rice; sugar; confectionery; rusks; breadcrumbs; sushi; com flakes; bread; tea; chocolate; tapioca; sago/ küpsised; sinep; kohvi aseained; teraviljast valmistatud suupisted; koogid, kondiitritooted; jahu ja teraviljasaadused; kakao; karamellkompvekid; kompvekid; kohv; kuivikud; karamell toidus kasutamiseks; toidujää, mesi, siirup, pärm; küpsetuspulber, sool; äädikas; vürtsikastmed; vürtsid; jää; suupisted; puuviljatarretised; müsli, köhakompvekid; küpsised, paukmais; teraviljasaadused; jahutooted; toidutärklis; riis; suhkur. maiustused; kuivikud; riivsaai, sushi, maisihelbed; leib, saai, tee, šokolaad, tapiokk, saago.

Klassis 31 - *Peanuts (fruits); beans (fresh); grapes (fresh); algae for human or animal consumption; fruit residue (marc); peas (fresh); mushrooms (fresh); trees; unsawn timber; cereal seeds (unprocessed); sunflower seeds, unprocessed; fish spawn; cocoa beans (raw); chestnuts (fresh); raw barks; animal foodstuffs; roots for food; nettles; maize; sesame; spiny lobsters (live); lemons; palms (leaves of the palm tree); vine plants; onions (fresh vegetables); olives (fresh); mussels (live); shellfish (live); meal for animals; oats; vegetables (fresh); lobsters (live); nuts (fruits); bran; peppers (plants); fruit (fresh); wheat; crustaceans (live); rice (unprocessed); rye; fish (live); plant seeds; coconut shell; malt for brewing and distilling; garden herbs (fresh); sugarcane; truffles (fresh); oysters (live); hops; chicory (salad); berries (fresh fruits); barley/ Maapähklid; oad (värsked; viinamarjad (värsked); vetikad inimese või loomatoiduks; puuviljade pressimisjäätmed; hernerid (värsked), seemned (värsked); puud; lõikamata puit; teraviljaseemned (töötlemata); päevaliljaseemned (töötlemata); kalakudu; Kakaooad (toored), kastanid (värsked); toores puukoor; loomatoidud; söödavad juured; nõgesed; mais; seesam; elusvähid; sidrunid; palmid (palmilehed); viinapuud; sibulad (värsked köögiviljad); oliivid (värsked); elusad rannakarbid; elusad karploomad; loomaeined; kaer; köögiviljad (värsked); elusad merivähid; pähklid; kliid; piprad (tained); puuvili (värsked); nisu; elusad koorikloomad; riis (töötlemata); rukis; eluskala; taimeseemned, kookospähkli koored; linnased pruulimiseks ja viinapõletamiseks; aiataimed (ürdid); suhkruroog, trühvliid (värsked) elusaustriid; humal; sigur (salat); marjad (värsked); oder.*

Vaidlustajale kuulub varasem Euroopa Ühenduse kaubamärk **MAX + kuju** (reg nr 000099465) klassides:

29 - Meat and fish products, meat extracts; meat, fish, fruit and vegetable preserves; dried fruits, dried vegetables; dried tropical and subtropical fruits, raisins, currants and pulses; roasted almonds and nuts of all kinds, roasted peanuts; nut snacks, namely roasted mixed nuts.

31 - Fresh fruit and vegetables, fresh tropical and subtropical fruits and pulses; almonds and nuts of all kinds, fresh or left natural, fresh peanuts.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgi **MAX + kuju** registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased koosnedes identsest sõnalisest osast, mis on ühtlasi ka kaubamärkide domineeriv ja eristusvõimeline osa. Võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad ja teenused on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised. Taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, 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. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (vt nt TsMS § 407 lg 1 jt). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (vt nt TsMS § 231 lg 2).

Komisjon nõustub vaidlustusavalduse väidetega ning leiab, et väljakujunenud olukorras saab lugeda, et kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 41 lg 3 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus MAX компашки + kuju (rahvusvaheline registreering nr 0960324) ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

K. Tults

P. Lello