

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 558-o

Tallinnas, 29. novembril 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Edith Sassian ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku VIVES VIDAL, VIVESA, S.A Lérida, 53, 08700 IGUALADA, Barcelona, ES, keda esindab patendivolinik Urmas Kauler, vaidlustusavalduse kaubamärgi „Emma” (reg nr 35556) registreeringu kehtetuks tunnistamiseks klassi 25 kaupade osas.

I Asjaolud ja menetluse käik

Patendiameti otsus

12. septembril 2000 võttis Patendiamet vastu otsuse nr 7/9901559 kaubamärgi „Emma” registreerimise kohta Anni Urbi nimele klassides 25 ja 40 järgmiselt:

klass 25: *rõivad, jalatsid, peakatted, sh silmkoetooted;*

klass 40: *juurdelõikamine, riide lõikamine; kangalõime käärimine; kangaste kalendeerimine; riidekantide õmblemine, riide ääristamine, kantimine; riide värvimine; rõivaste õmblemine; rätsepätööd; tikkimine, väljaõmblemine; tekstiili viimistlemine; viimistlus; kudumine.*

Kaubamärk on registreeritud järgmisel kujul:



Vaidlustusavalduse esitaja põhiseisukohad

12. märtsil 2002 esitas välismaine juriidiline isik VIVES VIDAL, VIVESA, S.A Lérida, 53, 08700 IGUALADA, Barcelona, ES (edaspidi VIVES VIDAL) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi apellatsioonikomisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Emma” (reg nr 35556) registreeringu kehtetuks tunnistamiseks. Vaidlustusavaldus on registreeritud numbri all 558.

Vaidlustusavalduse järgi on kaubamärgi „Emma” registreerimisega rikutud kuni 30. aprillini 2004 kehtinud kaubamärgiseaduse (KaMS) § 8 lg 1 p 2 nõudeid. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et kaubamärk „Emma” on äravahetamiseni sarnane ning assotsieeruv klassis 25 identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks varem VIVES VIDAL nimele registreeritud sõnalise kaubamärgiga nr 28738 „GEMMA”.

Registreeritud sõnalise kaubamärgi „GEMMA” õiguskaitse ulatub rõivastele, jalatsitele, peakatetele, sh silmkoetoodetele, ehk samade kaupade suhtes, millele on registreeritud kaubamärk „Emma” Anni Urbi nimele ning seepärast tuleb nende kaubamärkide

Adress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

eristatavusele esitada kõrgendatud nõudeid. Arvestada tuleb antud juhul ka sellega, et sõnalise kaubamärgi registreerimisega saadud õigused on olulisemalt laiemad võrreldes kindlas stiliseeritud šriftis sõnamärgi registreerimisel.

Vaidlustusavalduse kohaselt registreeringus nr 35556 esitatud kaubamärgi foneetiline ja visuaalne kuju on segadusttekitavalt sarnane varasema prioriteediga kaubamärgiga „GEMMA”. Kokkulangevad tunnused muudavad antud kaubamärgid omavahel assotsieeruvateks. Kaubamärkide üldmulje määrab reeglina häälikute järjekord, silpide arv, rõhuasetus ja kõnerütm. Erinevus sõna moodustavate tähtede arvus ning konsonandi G puudumine kaubamärgitaotluses nr 9901559 esitatud kaubamärgis ei muuda võrreldavaid kaubamärke omavahel selgelt eristatavateks. Akustilises mõttes on tähemärgi G helilisuse määr madal ning seepärast jääb sõna „GEMMA” hääldamisel domineerima heliliste vokaalide ja konsonantide ühend „Emma”.

Kuna sõnad „GEMMA” ja „Emma” on oma vastastikustes suhetes ning helilisel ja visuaalsel tasandil sellised, et tarbija nähes viimast tuletab meelde varem registreeritud kaubamärki, siis selline olukord läheb vastuollu KaMS § 8 lg 1 p 2 sätestatuga.

Neil kaalutlustel leiab vaidlustusavalduse esitaja, et kaubamärgi „Emma” registreerimine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 punktiga 2.

Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised tõendid ja materjalid:

- Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 6/1999 kaubamärgi „GEMMA” registreerimise kohta vaidlustusavalduse esitaja nimele;
- Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi „GEMMA” kohta;
- Riikliku kauba- ja teenindusmärkide registri registrikaardi nr 35556 väljavõte (kaubamärk „Emma” kohta);
- Brand News, summer 2001;
- Kaubamärgi „Emma” registreerimise avaldus 27. septembrist 1999;
- Patendiameti 12. septembri 2000 otsus nr 7/9901559 kaubamärgi „Emma” registreerimise kohta;
- OÜ ARS MOOD 2. jaanuari 2000 avaldus Patendiametile kaubamärgi „Emma” Anni Urbi nimele mitteregistreerimiseks;
- Patendiameti 13. jaanuari 2000 teade nr 99 01559 OÜle ARS MOOD seoses kaubamärgi „Emma” registreerimise taotluse menetlemisega;
- Tõendid riigilõivu tasumise kohta;
- Urmas Kaulerile 2. jaanuaril 2001 välja antud volikiri.

Kaubamärgitaotleja seisukohad

19. märtsil 2002 edastati vaidlustusavaldus kaubamärgi omanikule koos ettepanekuga esitada omapoolne seisukoht. Täiendavalt pöördus apellatsioonikomisjon kaubamärgi omaniku poole 16. novembri 2005 kirjaga, määrates seisukohtade esitamise tähtajaks 20. veebruar 2006. Kaubamärgi omanik ei ole korduvatele pöördumistele vaatamata vaidlustusavaldusele vastanud.

10. juulil 2007 edastati kaubamärgi omanikule vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad. Ka lõplikele seisukohtadele ei ole kaubamärgi omanik vastust esitanud.

Vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad

Apellatsioonikomisjonile esitatud lõplikes seisukohtades jääb vaidlustusavalduse esitaja vaidlustusavalduse juurde ja paludes Patendiameti otsuse osaliselt tühistada.

Vaidlustusavalduse esitaja märkis, et tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lg 6 kohaselt kohaldatakse enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud KaMS § 19 alusel esitatud vaidlustusavaldustele ning enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud KaMS §-de 24 ja 24¹ alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlusele 2004. aasta 1. maini kehtinud KaMSi ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduse läbivaatamist reguleerivaid sätteid.

Vaidlustusavalduse esitaja omab Eestis klassi 25 kaupade suhtes õiguskaitset varasemale kaubamärgile „GEMMA” (reg nr 28738), kuivõrd vastandatud kaubamärgi õiguskaitse kehtivuse alguskuupäev 12. detsember 1997 on varasem, kui vaidlustatud registreeringu taotluse esitamise kuupäev, so 27. september 1999.

Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et registreeritud sõnalise kaubamärgi „GEMMA” õiguskaitse ulatub rõivastele, jalatsitele, peakatetele, sh silmkoetoodetele, so samade kaupade suhtes, millele on registreeritud kaubamärk „Emma” kaubamärgi omaniku nimele.

Samuti on vaidlustusavalduse esitaja jätkuvalt seisukohal, et vastandatud kaubamärgid on omavahel äravahetamiseni sarnased, sh assotsieeruvad.

Lähtudes eeltoodust palub vaidlustusavalduse esitaja tunnistada kehtetuks kaubamärgi „Emma” registreering nr 35556 Anni Urbi nimele klassis 25 toodud kaupade suhtes.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse esitaja seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid kogumis ning vastastikusel seoses, leiab järgmist:

VIVES VIDAL on vaidlustusavalduse esitanud 1. maini 2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2 ja § 24 lg 1 alusel. Vastavalt Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 65 lg-le 6 enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse § 19 alusel esitatud vaidlustusavaldustele ning enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse §-de 24 ja 24¹ alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseadust ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduste läbivaatamist reguleerivaid sätteid.

Seega kuulub VIVES VIDAL enne 2004. aasta 1. maid esitatud vaidlustusavalduse läbivaatamisel kohaldamisele nn vana KaMS § 8 lg 1 p 2 ja § 24 lg 1.

Vana KaMS § 24 lg 1 kohaselt võib apellatsioonikomisjon asjast huvitatud isiku taotlusel tunnistada kaubamärgi registreerimise kehtetuks, kui registreerimisel on rikutud selle seaduse §-de 7 ja 8 nõudeid ning § 24 lg 2 kohaselt võib kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotluse esitada apellatsioonikomisjonile viie aasta jooksul, arvates kaubamärgi registrisse kandmise päevast.

Vana KaMS § 24 lg 3 p 4 kohaselt kustutatakse kaubamärk registrist Patendiameti otsusega kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamisel käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel.

Vaidlustatud kaubamärk on kantud registrisse 15. jaanuaril 2002 ning vaidlustusavaldus esitati 12.märtsil 2002, so vana KaMS § 24 lg-s 2 sätestatud tähtaja jooksul.

Vaidlustusavalduse järgi on kaubamärgi „Emma” registreerimine vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2, mille kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et kaubamärk „Emma” on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv klassis 25 identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks varem vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärgiga „GEMMA”.

Kaubamärgi „GEMMA” registreerimise taotlus esitati 12. detsembril 1997 (kaubamärk registreeriti 21. aprillil 1999), tähise „Emma” registreerimise taotlus on esitatud 27. septembril 1999 ja kaubamärk registreeriti vastustaja nimele 12. septembril 2000. Seega on kaubamärk „GEMMA” tähise „Emma” suhtes varasem tähis.

Mõlemad kaubamärgid on registreeritud klassis 25 nimetatud kaupade, so rõivaste, jalatsite, pesu, peakatete suhtes. Seega tähistatakse vastandatud kaubamärkidega identsid samaliigilisi kaupu.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab vastandatud kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas tuginema nende üldmuljel, arvestades eelkõige kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid osasid.

Apellatsioonikomisjonile esitatud reproduktsioonidest nähtuvalt koosneb vaidlustatud kujunduslik kaubamärk stiliseeritud sõnast „Emma”. Varasema kaubamärgi näol on tegemist suurte trükitähtedega kujutatud sõnalise kaubamärgiga „GEMMA”. Vaidlusalune kaubamärk erineb prioriteeti omavast tähisest sõna alguses oleva konsonandi „G” ja sõna stiliseeritud kirjaviisi poolest. Ülejäänud osas on kaubamärgid identsed.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustusavalduse esitajaga, et vastandatud kaubamärkide erinevused on minimaalsed ja ei pruugi olla piisavad, et tagada ühe isiku kaupade eristamine teise isiku samaliigilistest kaupadest. Kuigi täht „G” asub vaidlusaluse kaubamärgi alguses, mistõttu ei jääks see tarbijale visuaalsest küljest päris märkamata, tuleb kaubamärkidest tekkiva üldmulje põhjal siiski järeldada, et ühetäheline erinevus ei ole antud juhul piisav, et muuta kaubamärgid üksteisest eristatavaks. Veelgi minimaalsed on kaubamärkide erinevused foneetilisest küljest. Sõna „GEMMA” koosneb enamuses helilistest häälikutest (e,m,m,a) ja ühest helitust sulghäälikust „g”. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustusavalduse esitajaga, et sõna „gemma” hääldamisel jäävad enam kõlama ja domineerima mõlema kaubamärgi identsed helilised häälikud, mis muudavad kaubamärgid sarnasteks. Foneetilisest küljest kaubamärke oluliselt eristavad elemendid puuduvad.

Semantilisest aspektist võib sedastada, et sõnadel puudub konkreetne tähendus, kui välja arvata, et mõlemat sõna kasutatakse naise nimena. See fakt ei muuda tähiseid piisavalt eristatavateks.

Arvestades kaubamärkide visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi ning tähiste minimaalseid erinevusi ning pidades silmas, et kaubamärgid on registreeritud identsete toodete tähistamiseks, võivad tarbijad vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaupadega kokkupuutumisel seostada võrreldavate tähiste omanikke ja nende märke ning vahetada tähised ära, millest tulenevalt on kaubamärgid assotsieeruvad KaMS § 8 lg 1 p 2 tähenduses. Sellest tulenevalt kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

Apellatsioonikomisjon võtab otsuse tegemisel arvesse, et kaubamärgi „Emma” omanik ei ole kaubamärgivaidluses esitanud vaidlustusavalduse ja kaubamärgi registreeringu tühistamise taotluse suhtes mitte mingisuguseid seisukohti ega vastuväiteid, mis appellatsioonikomisjoni

hinnangul näitab kaubamärgiomaniku huvi puudumist tähise registreeringu suhtes vaidlustatud ulatuses.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 65 lg 6 ja enne 2004. aasta 1. maid kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2 ning § 24 lg 1, apellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada välismaise juriidilise isiku VIVES VIDAL, VIVESA, S.A Lérida vaidlustusavaldus, tunnistada kaubamärgi „Emma” registreering nr 35556 klassis 25 nimetatud kaupade suhtes kehtetuks.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtule kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

P. Lello

E. Sassian

R. Laaneots