

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 738-o

Tallinnas, 27. oktoobril 2005.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri- Koit Lahek ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Duri Svenska AB vaidlustusavalduse, milles palutakse tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi D DUURI + kuju' registreerimise kohta klassis 6 Duuri Oy nimele.

Vaidlustusavaldus esitati 31.detsembril 2003.a. ja registreeriti nr 738 all. Vaidlustusavaldus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Sirje Kahu, Ustervall OÜ, Raekoja plats 16/ Kompanii 2, 50004 Tartu.

Vaidlustusavalduse kohaselt (kokkuvõtlikult):

Eesti Patendiameti bulletinist "Eesti Kaubamärgileht" nr 11/2003 ilmneb, et Eesti Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida rahvusvaheline kaubamärk D DUURI + kujutis kaupadele klassis 6 (Lisa 1, reg nr 777 443). Kaubamärgiseaduse § 12 lg 6 kohaselt kaubamärk registreeritakse, kui ekspertiisi käigus ei ilmne ühtegi seaduse §-s 7 või 8 nimetatud registreerimisest keeldumise aluseks olevat asjaolu. Eestis on registreeritud varasem kaubamärk DURI (reg nr 24 899) samaliigilistele kaupadele klassis 6. Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk D DUURI + kujutis Eestis kaubamärgiseaduse rikub § 8 lg 1 p 2 nõudeid, vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane ja assotsieerub varasema kaubamärgiga DURI, mis on registreeritud samaliigilistele kaupadele klassis 6.

Patendiameti bulletinis "Eesti Kaubamärgileht" nr 11/2003 on 03.11.2003 kaubamärgiseaduse § 38 lõike 8 kohaselt avaldatud Duuri Oy-le kuuluv rahvusvaheline kaubamärk D DUURI + kujutis (reg-nr 777 443) kaupadele klassis 6: *Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores.*

Lisaks on Duuri OY-le registreeritud Eestis kaubamärk D DUURI + kujutis nr 20427 (taotluse esitamise kuupäev 29.08.1994) kaupadele klassides 19, 27 ja 37 (Lisa 3, reg-nr 20 427). Täht "D" on nimetatud kaubamärgil mittekaitstav osa. Kaubamärgid D DUURI + kujutis (reg-nr 20 427) ning D DUURI + kujutis (reg-nr 777 443) on identsed.

Lähtuvalt WIPO väljaandes *Gazette of International Marks No 05/2003* (lisa 4) ja andmebaasis *Madrid Express* (lisa 5) toodud andmetest on Eesti Patendiamet esialgselt keeldunud rahvusvahelise kaubamärgi D DUURI + kujutis (reg-nr 777 443) registreerimisest Eestis klassis 6 kõikide kaupade osas.

Kaubamärk D DUURI + kujutis (reg-nr 777 443) ja varasem kaubamärk DURI (reg-nr 24 899) ja on äravahetamiseni sarnased:

- kaubamärk D DUURI + kujutis assotsieerub varasema kaubamärgiga DURI;
- kõnealuste kaubamärkide registreeringutes toodud kaubad klassis 6 on samaliigilised.
- kaubamärgi D DUURI + kujutis registreerimiseks kaupadele klassis 6 puudub varasema kaubamärgi DURI omaniku luba.

Kaubamärgiseadus ei mõtesta lahti, mida tähendab märkide äravahetamiseni sarnasus. Eesti õigussüsteemis on seadusega ette nähtud, et õiguse allikaks on lisaks seadusele ka tava. Nii tööstusomandi apellatsioonikomisjon kui ka kohus on oma otsustes korduvalt lähtunud kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse mõiste määratlemisel rahvusvahelisel tasandil väljakujunenud tavadest, sh WIPO juhendmaterjalidest ja Euroopa Ühenduse Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused; edaspidi OHIM) juhtivate ametnike ekspertarvamustest. WIPO juhendmaterjali “*Introduction to Trademark Law and Practice*” kohaselt võib märkide äravahetamine aset leida tulenevalt visuaalsest, foneetilisest või semantilisest sarnasusest ning sarnasus üksnes ühes nimetatud punktis on piisav kaubamärgiõiguste rikkumiseks, kui see eksitab avalikkust.

Kaubamärk DURI on sõnaline kaubamärk. Kaubamärk D DUURI + kujutis on kombineeritud kaubamärk, mis on esitatud registreerimiseks must-valgena. Kaubamärgi D DUURI + kujutis olulisemaks eristavaks ja märgi eristusvõime seisukohalt domineerivaks tunnuseks on sõna DUURI.

WIPO juhendmaterjali “*Introduction to Trademark Law and Practice*” p.6.2.2.2 kohaselt tuleb kaubamärkide sarnasuse kontrollimisel võrrelda kaubamärke tervikuna, asetades suuremat rõhku ühistele elementidele, mis võivad osutuda eksitavateks, samal ajal kui erisusi, mille keskmine tarbija kahe silma vahele jätab, ei tasuks rõhutada.

Täht “D” moodustab sama kaubamärgiomaniku poolt kaupadele klassis 19, 27 ja 37 registreeritud identses kaubamärgis DUURI + kujutis (reg nr 20 427) mittekaitstava osa. Registreerimise ajal kehtinud kaubamärgiseaduse § 8 lg 2 kohaselt võis kaubamärk sisaldada mittekaitstavaid osi, kui need ei mõjuta kaubamärgi eristatavust ega riku kolmandate isikute õigusi. See tähendab, et tähel “D” ei ole eristusvõimet.

Lisaks on kaubamärkides kasutatavate sõnade algustähtede sõnast eraldi esile toomine laialt levinud kujundusvõte. Selline kujundus ei ole eripärane ega eristu teistest sarnastest. Näiteks on sama võtet kasutatud Eestis registreeritud kaubamärkides D DANISCO (reg nr 20 460), D DISCOVERY (reg nr 34 754), J JORDAN (reg nr 09733), G GLASKEK (reg nr 32 547, G mittekaitstav osa), G GIGA (reg nr 20 421, G mittekaitstav osa), M MAITIM (reg nr 19 612, M mittekaitstav osa), M METSÄ TISSUE (reg nr 31 693, M mittekaitstav osa), R REPRISE (reg nr 19 600), R RATIOMA (reg nr 19 349), S SORMAT (reg nr 775 951), S SUPERSONIC (reg nr 786 203), S SCHMIDT (reg nr 660 589), S SOFINA (reg nr 758 972), S SIBUR (764 744), V VEKKER (reg nr 24 351, V mittekaitstav osa), V VALENTINO (reg nr 752 774) jt.

Seega kasutavad üksikut eraldiseisvat sõna algustähte kujunduses erinevate kaubamärkide omanikud, tarbijad on sellega harjunud ja ei hakka sellele tähelepanu pöörama kui kaubamärgi D DUURI + kujutis eristavale elemendile.

Kaubamärkide oluliste osade (eristavate elementide), sõnade DURI ja DUURI visuaalsel võrdlemisel ilmneb nende äravahetamiseni sarnasus. Visuaalne üldmulje erineb ainult ühe (1) tähe võrra. Mõlemad sõnad algavad DU-ga ja lõpevad RI-ga.

Kaubamärgis D DUURI + kujutis kasutatud täisnurkne trapets jääb eristatavuse seisukohalt tahaplaanile ja ebaoluliseks. Eeltoodu tõttu on kaubamärgi D DUURI + kujutis visuaalses üldmuljes meeldejäävaks ja eristusvõimeliseks osa sõna DUURI. Seega visuaalse üldmulje seisukohalt on kaubamärgid DURI ja D DUURI + kujutis äravahetamiseni sarnased.

Kaubamärkide DURI ja D DUURI + kujutis sõnalised osad, sõnad DURI ja DUURI on ka foneetiliselt äravahetamiseni sarnased. Mõlemad sõnad on 2-silbilised ja sisaldavad samu häälikuid: D, U, R, I, mis on mõlemas sõnas esitatud samas järjestuses. Rõhk on eesti keele hääldamise põhireegli kohaselt mõlema sõna puhul esimesel silbil. Kuna sõna DURI eesti keeles ei eksisteeri, võib eesti tarbijale olla suupärane hääldada vokaali U kaubamärgis DURI nii lühikeselt kui pikalt.

Kaubamärkide DURI ja D DUURI + kujutis sarnasuse hindamisel on nende foneetiline sarnasus määrav. Kaubamärgid on niivõrd sarnased, et on tõenäoline kaubamärkide

äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi D DUURI + kujutis assotsieerumine varasema kaubamärgiga DURi.

Eksitav sarnasus tarbija suhtes on ilmnenuD nende kaubamärkide kasutamisel Eestis ehitusmaterjalide kaupluste poolt:

- a) OÜ Hansaco kaupluse “Kunderi Ehitusmaterjalid” kodulehel www.hansaco.ee tootekataloogis otsingu tegemisel päringu “DURi liistud” tegemisel kuvatakse nii kaubamärgiga DURi kui kaubamärgiga DUURI tähistatud toodete (liistude) loend (Lisa 6);
- b) Kaupluse “Ehituse ABC” kodulehel www.ehituseabc.ee tunnuse “kaubamärk” järgi kuvatakse kaubamärgi DUURI valikul nii kaubamärgiga DURi kui ka kaubamärgiga DUURI tähistatud toodete loend (Lisa 7).

Seega tehes päringu kaubamärgi DUURI järgi kuvatakse kaubamärkidega DURi ja DUURI tähistatud tooted, tehes päringu kaubamärgi DURi järgi kuvatakse samuti mõlema kaubamärgiga tähistatud tooted. Eeltoodust saab järeldada, et kõnealuste kaubamärkidega tähistatud toodete jaotussektoris on juba toimunud kaubamärkide äravahetamine. Samuti võib olla tõenäoline, et kui juba vastavas majandussektoris osalevad professionaalid ei erista kaubamärke DURi ja D DUURI + kujutis, siis keskmise tähelepanuvõimega lõpptarbija – ostja – ei ole samuti võimeline neid kahte märki eristama.

Kaubamärkide DURi ja D DUURI + kujutis eksitavat sarnasust on järeldanud mitmete riikide patendiametid. Rahvusvahelise kaubamärgi D DUURI + kujutis registreeringule õiguskaitses andmisest keeldumisest kõikide kaupade osas on teatanud Norra Patendiamet, põhjuseks äravahetamiseni sarnasus Dur i Svenska AB varasema kaubamärgiga DURi ja kaubamärgiga/ärinimega DURIPANEL. Läti Patendiamet keeldus registreerimast kaubamärki D DUURI + kujutis kaupadele “metallist ehitusmaterjalid” klassis 6 ja “mittemetallist latid” klassis 19. Poola Patendiamet keeldus registreerimast rahvusvahelist kaubamärki D DUURI + kujutis kõikidele kaupadele klassis 6 (lisa 8).

Lisaks äravahetamiseni sarnasusele kaubamärk DUURI + kujutis ka assotsieerub varasema kaubamärgiga DURi. Eesti seadused ei määratle ka assotsiatiivsuse mõistet, mistõttu tuleb kasutada õiguseallikana tava. Nii tööstusomandi apellatsioonikomisjon kui Eesti kohus on sageli kasutanud kaubamärkide assotsieerumise defineerimisel rahvusvaheliselt tunnustatud seisukohti, eelkõige OHIM apellatsioonikomisjoni esimehe professor Stefano Sandri ECTA 17-ndal aastakonverentsil 10.07.1998 – 13.07.1998 Brüsselis kõnes märgitud definitsiooni, mille kohaselt on tegemist kaubamärkide assotsieerumisega, kui: a) üldsus vahetab võrreldavad tähised ära (otsene assotsieerumine); või b) üldsus seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab need ära (kaudne assotsieerumine) või c) üldsus peab tähist kaubamärgiga sarnaseks ning tähis meenutab kaubamärki, ehkki neid segi ei aeta (tõenäoline assotsieerumine). Tallinna Halduskohus on muuhulgas oma otsuses haldusasjas nr 3-606/2003 leidnud, et “kaubamärgi assotsieerumist teise kaubamärgiga saab hinnata ka kaubamärkide peamiste (domineerivate) elementide põhjal, kuna just sellised elemendid kaubamärkidest jäävad tarbijale meelde ja tekitavad assotsiatsioone. See tuleb eelkõige kõne alla kaudse assotsieerumise tuvastamise korral, st assotsieerumise korral, kus üldsus (tarbija) seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab need ära. Kuivõrd kaudne assotsieerumine on aktsepteeritav ühe võimaliku assotsieerumise viisina, on põhjendatud kaubamärkide domineerivate elementide võrdlemine. Kaudse assotsieerumise tuvastamisel tuleb seega leida, kas ostjal võiks tekkida mulje, et võrreldavad tähised kuuluvad ühele omanikule (tootjale). Kaudse assotsieerumise tuvastamisel ei ole niivõrd oluline kaubamärkide üldmulje, kuivõrd see, kas mingi elemendi olemasolu tähisekombinatsioonis võiks tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.”

Kõnealuste kaubamärkide assotsieerumisel esineb eriti tugev assotsiatsioon märkide DURi ja D DUURI + kujutis oluliste elementide vahel. Nimetatud kaubamärkide olulisteks eristavateks elementideks saab pidada sõnu: vastavalt DURi ja DUURI. Mõlemad sõnad

sisaldavad samu häälikuid samas järjekorras: D, U, R, I; mõlemad sõnad on kahesilbilised; nende hääldus võib olla sama.

Tulenevalt märkide DURi ja D DUURI + kujutis oluliste domineerivate elementide eksitavast sarnasusest esineb kaudse segiaetavuse või assotsieerumise tõenäosus, st tarbija loob seose kaubamärgivaldaja ning tähise valdaja vahel ning ajab need omavahel segamini. Seetõttu võib tarbija arvata, et vaidlustatava kaubamärgiga D DUURI + kuju tähistatud toodete puhul on tegemist varasema kaubamärgi DURi omaniku Duri Svenska AB toodetega. See tähendab, et tarbijat võidakse eksitada ning tulenevalt eespool toodud tõenditest (ehitusmaterjalide kaupluste veebilehtedest), saab ka väita, et tarbijat on juba eksitatud, sest vaidlusalune kaubamärk D DUURI + kuju ei täida olulisimat kaubamärgifunktsiooni – eristada ühe ettevõtja kaupu teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest.

Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia dotsent Aavo Luugi arvamuse (Lisa 9) kohaselt eksisteerib kaubamärgi D DUURI + kujutis (reg-nr 777 443) ja kaubamärgi DURi (reg nr 24 899) omavaheline assotsieerumine ja segiajamise võimalus sellisel määral, et see on piisav tarbijate eksitamiseks.

Kaubamärkide DURi ja D DUURI + kujutis registreeringutes toodud kaubad klassis 6 on samaliigilised.

Duuri OY-l puudub kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2 tuleneva reegli kohane kaubamärgi D DUURI + kujutis registreerimiseks vajalik luba.

20. jaanuaril 2005.a. esitas Duuri Oy esindaja patendivolinik Villu Pavelts vastuse.

Taotleja Duuri Oy ei nõustunud vaidlustaja poolt esitatud avaldusega ning leidis, et käesolevas asjas ei esine vana KaMS § 8 lg 1 p 2 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alust.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (vt. Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus määratleb Euroopa Kohtu arvates kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse ega ole sellele alternatiivseks keeldumise aluseks (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, punkt 18). Nimetatud seisukohta toetab ka täna kehtiva KMS § 10 lg 1 p 2 sõnastus. Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosuse hindamisel tuleb seega lähtuda samadest põhimõtetest ning kriteeriumidest, milledest lähtutakse kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel.

Käesolevas asjas ei ole täidetud kaks KMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamise tingimust neljast. Ühest küljest ei ole vastandatav kaubamärk taotletava kaubamärgiga identne, äravahetamiseni sarnane ega assotsieeruv, teisest küljest sisaldab taotletava kaubamärgi kaupade loetelu klassis 6 kaupu, mis ei ole samaliigilised kaupadega, mille osas on tagatud õiguskaitse vastandatavale kaubamärgile.

On üldtunnustatud praktika, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. [...] Keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile. (vt. ülalviidatud otsus SABEL, punkt 23). Vaidlustaja ei ole kaubamärkide äravahetamise- ja sealhulgas nende assotsieerumise tõenäosuse hindamisel võrrelnud kaubamärke tervikuna ega võtnud arvesse kõiki asjakohaseid faktoreid.

Vaidlustajale kuuluv kaubamärk DURi on ühte, neljätähelist sõna sisaldav sõnamärk, mis viitab otseselt vaidlustaja Duri Svenska AB ärinimele. Disainielemendid nimetatud kaubamärgis puuduvad.

Taotlejale kuuluv kaubamärk 'D DUURI + kuju' on kombineeritud kaubamärk, mille sõnaline osa sisaldab taotleja Duuri Oy ärinime. Mõistetamatud on vaidlustaja seisukohad sellest, et taotletava kaubamärgi olulisimaks eristavaks elemendiks on sõna 'DUURI' ning kuna tarbijad on harjunud sellega, et kaubamärkides kasutatakse üksikuid tähti, ei 'hakka' nad kaubamärgis 'D DUURI + kuju' sisalduvale tähele 'D' tähelepanu pöörama. Vaidlustaja viitab kaebuses küll vastandatud kaubamärkide üldmuljetele, kuid eelviidatust nähtuvalt ei ole võrdluses tegelikult taotletava kaubamärgi 'D DUURI + kuju' domineerivaimat elementi arvesse võetud.

Ei ole kahtlust selles, et tarbija tajub kaubamärki tervikuna, seega märkavad tarbijad isegi põgusal vaatlemisel koheselt ka kaubamärk 'D DUURI + kuju' keskmis asuvat, muust kaubamärgi sõnalisest osast ca neli korda suuremat, meelde jääva kujundusega tähte 'D'. Ebatavaline kujundus, kaubamärgielemendi suurus ning selle asukoht kaubamärgi keskmis viitavad üheselt sellele, et täht 'D' on kaubamärk 'D DUURI + kuju' üheks visuaalselt domineerivaimaks osaks. Taotletava kaubamärgi 'D DUURI + kuju' kujunduslikud elemendid seovad kogu taotletava tähise üheks terviklikuks, vastandatud kaubamärgist visuaalselt selgelt eristatavaks tähiseks.

Arvestades vastandatud kaubamärkide visuaalseid erinevusi, on selge, et vastandatud kaubamärgid tervikuna ei ole visuaalselt äravahetamiseni sarnased ega ka kaudselt assotsieeruvad, so üldsus ei seosta võrreldavate tähiste omanikke ega vaheta neid ära.

Võrreldavad kaubamärgid on ka foneetiliselt erinevad. Vaidlustatud kaubamärgi 'D DUURI + kuju' sõnaline osa koosneb nii tähest 'D' kui ka sõnast 'DUURI'. Hääldades on nimetatud kaubamärgi sõnaline osa pikk, koosnedes kahest selgesti eristatavast osast, kusjuures rõhk on nii üksikul tähel kui ka sellele järgneval sõnal järgmiselt- 'D-ee DUURI'. Sõna 'DUURI' kuulub eesti keeles kolmandasse vältesse. Vaidlustajale kuuluv kaubamärk DURi sisaldab vaid ühte neljatähelist sõna, mis kõlab hääldades lühikeselt. Sõnal on üks rõhk. Nii on ebaõige vaidlustaja järeldus, et sõna 'DUURI' hääldus ei erine sõna 'DURi' hääldusest. Samuti jääb arusaamatuks, millele tuginedes leiab vaidlustaja, et tarbijal on 'suupärane' hääldada sõna 'DURi' pikalt. Eesti keele käsiraamatu kohaselt on sõna, mille sisehäälikuteks on lühike vokaal ja lühike konsonant, alati esimeses vältes. Toodust tulenevalt puudub eesti keele hääldusreeglite kohaselt praktiliselt igasugune tõenäosus, et tarbijad võiksid vastandatavad kaubamärgid omavahel foneetiliselt ära vahetada või pidada neid omavahel assotsieerivateks. On kahtlusteta selge, et pikk, kahest osast koosnev kaubamärk ei ole foneetiliselt sarnane lühikesele, neljast tähest koosnevale kaubamärgile. Seega on kaubamärgid 'D DUURI + kuju' ja DURi Eesti tarbijate jaoks foneetiliselt teineteisest täielikult erinevad. Kaubamärkide eristatavust suurendab ka asjaolu, et mõlemad kaubamärgid viitavad selgesõnaliselt vastava tootja ärinimele.

Vastandatavatel kaubamärkidel puudub kontseptuaalne sarnasus. Kui vaidlustajale kuuluvas kaubamärgis sisalduv sõna DURi eesti keeles puudub, siis taotlejale kuuluvas kaubamärgis 'D DUURI + kuju' sisalduva sõna näol on teatmiku "Eesti keele sõnaraamat" andmetel tegemist omastavas käändes oleva eestikeelse muusikavaldkonna terminiga. Lisaks viitab mõlema kaubamärgi sõnaline osa üheseltmõistetavalt ka vastava kaubamärgiomaniku ärinimele.

Seega võivad Eesti tarbijad mõista taotletava kaubamärgi sõnalist osa kas viitena muusikavaldkonna terminile või viitena taotleja ärinimele. Kuna vaidlustaja kaubamärk tarbijates kontseptuaalseid/mõistelisi seoseid ega kujutluspilte ei tekita, on selge, et vaadeldavad kaubamärgid on ka kontseptuaalselt teineteisest väga erinevad. Toodust nähtub ka, et eksperimentaalpsühholoogia dotsent Aavo Luuk oma 23.12.2003 arvamusel aluseks võetud asjaoludes eksinud (Aavo Luuk väidab, et ka sõnal 'DUURI' puudub eesti keeles tähendus). Ekslikest eeldustest ei saa teha tõepärast järeldust.

Kaupade loetelude sarnasuste [samaliigilisuse] hindamisel tuleb 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).

Vastandatavale kaubamärgile DURI on tagatud õiguskaitse klassi 6 kuuluvate kaupade tähistamiseks. Taotletavale kaubamärgile 'D DUURI + kuju' taotletakse kaitset klassidesse 6, 17 ja 19 kuuluvate kaupade tähistamiseks. Vaidlustaja on esitanud kaebuse/vaidlustusavalduse klassi 6 kuuluvate kaupade osas.

Nagu vaidlustaja on ka ise viidanud, taotleb taotleja kaubamärgile 'D DUURI + kuju' õiguskaitset klassis 6 muuhulgas ka järgmiste kaupade osas: teisaldatavad metallehitised, rõõbasteede metallmaterjalid; lihtmetallist trossid ja traadid va elektrilised; rauakaubad; väikesed metallkaubad, metalltorud, seifid, teistesse klassidesse mittekuuluvad lihtmetallist kaubad ning metallimaagid. Nimetatud tooted ei konkureeri turul ei lihtmetallide- ega nende sulamitega, samuti mitte metallist ehitusmaterjalidega ega ka metallist karniiside ja eenditega. Võrreldavate toodete kasutamise meetodid on erinevad. Lisaks sellele, kui vastandatud kaubamärgiga DURI tähistatud toodete tarbijaks on ehitusturul tegutsev professionaal, tarbib taotleja ülalnimetatud kaupu ka tavatarbija. Kirjeldatust nähtub, et taotletava kaubamärgi 'D DUURI + kuju' kaupade loetelu sisaldab klassis 6 ka tooteid, mis ei ole vastandatud kaubamärk DURI toodetega samaliigilised. Käesolevas asjas vastandatud kaubamärgid olnud sisuliselt juba aastaid samas valdkonnas paralleelselt kasutuses ning nimetatud valdkonna hästiinformeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja hoolas tarbija on juba harjunud mõlema vaadeldava kaubamärgi konkureeriva koeksisteerimisega. Sellest tulenevalt on veelkord leidnud kinnitust järeldus, et kaubamärgile 'D DUURI + kuju' õiguskaitse andmine klassis 6 ei põhjusta käesolevas asjas vastandatud kaubamärkide äravahetamist ega nende assotsieerumist tarbijate poolt.

29.aprillil 2005.a. esitas vaidlustusavalduse esitaja esindaja vastuse vastustaja 20.jaanuari 2005.a. vastusele. Ta jätkuvalt leidis, et esinevad alused vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsuse tühistamiseks tulenevalt vana KaMS § 8 lg 1 p 2.

19.augustil 2005.a. esitas vaidlustusavalduse esitaja esindaja oma lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatu juurde.

26.septembril 2005.a. esitas taotleja esindaja oma lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatu juurde.

19.oktoobril 2005.a. alustas apellatsioonikomisjoni esimees eelmenetleja ettepaneku alusel vaidlustusavalduse nr 738 asjas kirjalikku lõppmenetlust.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud asja materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Käesolevas asjas tuleb kõigepealt välja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia. 01.mail 2004.a. jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi "uus KaMS"), mille § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. 01.mail 2004.a. jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS). Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega, Duri Svenska AB tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana ja Duuri Oy kaubamärgi taotlejana või omanikuna.

Tallinna Halduskohtu lahenditel ei ole seaduse tõlgendamise seisukohast vaidlustusavalduse poolt osundatavat õiguslikku tähendust. Halduskohtumenetluse seadustiku § 97 lg 1 ja lg 2 kohaselt jõustunud kohtulahend on täitmiseks kohustuslik protsessiosalistele ja nende

õigusjärglastele ning asjaolusid, mis ühes haldusasjas on tuvastatud jõustunud kohtuotsusega, ei või vaidlustada teises haldusasjas, millest võtavad osa samad protsessiosalised. Vaidlustusavalduse esindaja poolt viidatud kohtuasjades ei olnud Duuri Oy protsessiosaline ega ole protsessiosaliste õigusjärglane. Samuti ei oma vaidlustusavalduse esindaja poolt osundatavat õiguslikku tähendust ka apellatsioonikomisjoni otsustel. Iga otsus tehakse konkreetse asja kohta ja otsustes tuvastavad asjaolud ei ole võimalik kanda automaatselt üle teistesse Patendiameti või apellatsioonikomisjoni otsustesse.

Vastavalt vana KaMS § 2 reguleerivad kaubamärkide õiguskaitset Eesti õigusnormid ja apellatsioonikomisjon ei pea võimalikuks kasutada vaidlustusaavalduse esitaja poolt toodud teiste riikide patendiametite praktikat. Komisjonil pole teada, mis asjaoludel tehti teistest riikides registreerimisest keeldumise otsused. Kaubamärgi õiguskaitse toimub konkreetsetes õigusruumis ja arvestades konkreetse riigi konkreetseid asjaolusid. Kaupade ja teenuste võimaliku samaliigilisust ja kaubamärkide eksitavust ei vaadelda lahus vaba ettevõtlusega ja vaba konkurentsiga. Kaubamärgi eristatavus väga tihti kujuneb kaubamärgi kasutamise käigus. Iga kaubamärki tuleb vaadelda arvestades konkreetseid asjaolusid. Kaubamärgiseaduse eesmärk ei ole piirata registreeritud kaubamärkide paljusust ning selle kaudu ettevõtlust ja vaba konkurentsi. Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 11 ja 12 kohaselt on kõik isikud seaduse ees võrdsed, õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega ning piirangud ei tohi moonutada piiratud õiguste ja vabaduse olemust.

Samuti ei pea komisjon võimalikuks kasutada OHIM apellatsioonikomisjoni esimehe professor Stefano Sandri ECTA 17-ndal aastakonverentsil 10.07.1998 – 13.07.1998 Brüsselis kõnes märgitud definitsiooni õiguse tavana. Tegemist on üksnes ühe isiku poolt ühel seitse aastat tagasi toimunud konverentsil välja öeldud arvamusega, mitte Eestile kohustusliku õiguse allikana. WIPO nn juhendmaterjali “*Introduction to Trademark Law and Practice*” näol ei ole tegemist kohustusliku juhendmaterjalina, vaid tegemist on õpikuga ning see õpik ei ole kasutatav õiguse allikana. Samuti märgib komisjon, et WIPO õpikus toodud põhimõtted ja nende põhimõtete paljusus ei välista võrreldavate kaubamärkide eristatavust.

Vana KAMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt 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.

Vaidlustatud kaubamärk oli registreeritud Patendiameti 17.septembri 2003.a. otsusega nr 7/R200201426.

Vaidlustusavalduse esitaja sõnaline kaubamärk on DURI:

registreeringu number 24899,

Registreerimise kuupäev 24.11.1997,

registreerimistaotluse number 9601311,

taotluse esitamise kuupäev 20.06.1996 (see on ka prioriteedikuupäev);

Staatuse Registreeritud;

Kehtivuse lõppemise kuupäev 24.11.2007;

Avaldamise kuupäev 01.09.1997

Klass 6: *lihtmetallid ja nende sulamid; metallist ehitusmaterjalid; metallist karniisid ja eendid.*

Taotlejal Duuri Oy- l on kolm kaubamärki:

Esimene on vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiga võrreldes varasema prioriteediga alates 29.august 2004.a kombineeritud kaubamärk, seda kaubamärki ei ole Duri Svenska AB vaidlustanud:



Registreeringu number 20427;

Registreerimise kuupäev 08.08.1996;

Registreerimistaotluse number 9401769;

Taotluse esitamise kuupäev 29.08.1994 (see on prioriteedikoopäev);

Staatus Registreeritud;

Kehtivuse lõppemise kuupäev 08.08.2006;

Avaldamise kuupäev 02.05.1996;

Mittekaitstav osakaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust tähe "D" kasutamiseks;

Klass 19 *mittemetallist ehitusmaterjalid.*

Klass 27 *vaibad, linoleum jt põrandakatted, seinakattmaterjalid (v.a tekstiilist), mitmes suuruses seina- ja põrandavaibad, jalamatid;*

Klass 37 *ehitustegevus; remont ja paigaldustööd;*

Teine kaubamärk on vaidlustatud kaubamärk, mis on graafilise kujunduse poolest identne esimese kaubamärgiga, seejuures täht D ei ole enam mittekaitstav osa:



Registreeringu number 777443;

Registreeringu kuupäev 06.03.2002;

Avaldamise kuupäev 03.11.2003;

Staatus Vaidlustatud;

Kehtivuse lõppemise kuupäev 06.03.2012;

Klass 6 *Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores;*

Klass 17 *Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal;*

Klass 19 *Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for buildings; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal.*

Kolmas kaubamärk kujutab endast kahe esimese kaubamärgi koosseisus olevat kombineeritud tähte D, klassid on samad, mis teise kaubamärgi puhul ning kolmandat kaubamärki ei ole Duri Svenska AB samuti vaidlustanud:



Registreeringu number 802017

Registreeringu kuupäev 08.04.2003

Konventsiooniprioriteet 01.04.2003 T200300868 FI

Avaldamise kuupäev 01.03.2004

Staatus Registreeritud

Kehtivuse lõppemise kuupäev 08.04.2013


Klass 6 *Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores.*

Klass 17 *Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal.*


Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk reg nr 24899 ja Duuri Oy kaubamärk reg nr 777443 ei ole identsed ega äravahetamiseni sarnased.

Vana KaMS § 4 lg 1 kohaselt kaubamärk on tähis, mida füüsiline või juriidiline isik kasutab või kavatses kasutada majandus- ja äritegevuses oma teenuste eristamiseks teiste füüsiliste või juriidiliste isikute samaliigilistest teenustest. Vana KaMS § 5 lg 8 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määratlemisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon. Sellest tulenevalt on oluline kaubamärgi üldmulje ning kaubamärgi omanikul lasub kohustus kasutada oma märki registreeritud kujul.



Võrreldavate kaubamärkide DURi ja  reproduktsioonid on niivõrd erinevad, siis ei saa käesolevas asjas rääkida kaubamärkide äravahetamiseni sarnasusest. Võrreldavate



kaubamärkide sõnalise osa sarnasus ei tee veel vaidlustatud kaubamärki  sõnalise kaubamärgiga DURi äravahetamiseni sarnaseks KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes.

Kuna võrreldavad kaubamärgid ei ole identsed ega äravahetamiseni sarnased, siis tuleb hinnata, kas nad on assotsieeruvad.



Apellatsioonikomisjon leiab, et assotsieerumine ei ole leidnud tõendamist. Euroopa Kohtu praktikas on korduvalt asunud seisukohale, et assotsieerumine on vaadeldav kui äravahetamiseni sarnasus (likelihood of confusion, mitte likelihood of association). Vanas KaMS kaubamärkide assotsieerumine on iseseisvaks keeldumise aluseks, kuid uues KaMS on assotsieeritavus hõlmatud äravahetamiseni sarnasuga (§ 10 lg 1 p 2). Kuna seaduse areng ja kaubamärkide kasutus on pidev protsess, mitte konstantne seisund, siis kaubamärkide assotsieeruvuse hindamise puhul tuleb olla eriti ettevaatlik. Kaubamärkide ringi põhjendamatu piiramine kahjustab vaba konkurentsi.

Vaidlustusavaldusele lisatud väljavõtte 30.12.2003.a. veebilehelt www.hansaco.ee ei kinnita võrreldavate kaubamärkide segaminiajatavust. Komisjoni poolt kontrollimisel tegi veebilehekülge erinevust kaubamärkide 'duri' ja 'duuri' vahel ning ei ole neid kaubamärke koos välja toonud.

Vaidlustusavaldusele ja 19.augustil 2005.a. vastusele lisatud 30.12.2003.a. ja 18.08.2005.a. väljavõtted Ehituse ABC veebilehelt www.ehituseabc.ee usaldusväärselt ei kinnita võrreldavate kaubamärkide segaminiajatavust. Komisjoni poolt kontrollimisel tegi veebilehekülge erinevust kaubamärkide 'duri' ja 'duuri'. Kuid näiteks plastikliistude alla tõi välja nimetuse 'duri', kuigi kaubamärk 'duri' ei ole vaidlustussavalduse esitajal plastikkaupade puhul kaitstud. Ebausaldatava veebileheküljega ei saa komisjoni arvates kaubamärkide segiajatavust ja assotsieerumist tõendada.

Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia dotsent hr Aavo Luuk'i 23.detsembri 2003.a. arvamus ei tundu objektiivne. Arvamusest ei selgu, mis on arvamuse koostamise kriteeriumid, kas tegemist on tarbija uuringuga või psühholoogiliste eriteadmistega üksikisiku arvamusega. Võrreldud on üksnes kaubamärkide sõnalist osa, mitte kaubamärke reproduktsioone. Samuti on jäetud hindamata vaidlustaja poolt vaidlustamata Duuri Oy varasema prioriteediga (29.08.1994)



kaubamärk , reg nr 20427 ja kaubamärk , reg nr 802017 (prioriteediga 01.04.2003) ning kõigi kaubamärkide koosmõju tarbijale.

Asjaolu, et taotleja esimese kaubamärgi puhul ei olnud kaubamärgi koosseisus olev täht D ainuõigusega kaitstud, ei ole teise kaubamärgi (reg nr 777443) vaidlustamisel oluline. Vana KaMS § 6 lg 4 ja 5 kohaselt registreeritav kaubamärk võib sisaldada mittekaitstavat osa, kui see ei vähenda kaubamärgi eristatavust ega riku teiste isikute õigusi ning kui registreeritud kaubamärgi mittekaitstav osa on kaubamärgi hilisema kasutamise käigus muutunud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* tähenduses Eesti Vabariigis üldtuntuks ja omandanud sellega eristusvõime, võib taotleja registreeritud kaubamärgi uuesti registreerimist, et õiguskaitse hõlmaks kogu märki.

Duuri Oy on kaitsnud tähte D nii vaidlustatud kaubamärgi (reg nr 777443) koosseisus, kui ka vaidlustamata kaubamärgi reg 802017 näol. Kaubamärgid on registreeritud mustvalgena, mis vana KaMS § 6 lg 2 kohaselt tähendab, et täht D on kaitstud mistahes värvikombinatsioonis. Õiguskaitse saanud tähte D on taotlejal õigus kasutada oma kaupade ja teenuste tähistamisel, kaasaarvatud teiste tema kaubamärkide koosseisus.

Puuduvad usaldusväärsed tõendid, mis kinnitaksid, et sõna 'duuri' vaidlustatud kaubamärgi koosseisus põhjustab äravahetamist või assotsieerumist teise märgiga vana KaMS § 8 lg 1 p 2

mõttes. Tuleb arvestada, et varasema 29.08.1994.a. prioriteediga vaidlustatud kaubamärgiga



identne kaubamärk reg nr 20427, pigem suurendab kui vähendab vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimet võrreldes vaidlustusavalduse esitaja hilisema prioriteediga 20.06.1996.a. kaubamärgiga.

Kuna ei ole leidnud tõendamist kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus või assotsieeruvus, siis ei pea komisjon hindama kaupade võimaliku samaliigilisust ja vaidlustusavalduse esitaja kirjaliku nõusoleku puudumist.

Lisaks eeltoodule vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa moodustab osa Duuri Oy ärinimest. Vana KaMS § 5 lg 5 p 1 kohaselt ei ole Duri Svenska AB-l õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada majandus- ja äritegevuses kolmandate isikute nimesid.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59, 61, 64 vana KaMS § 8 lg 1 p-st 2, uue KaMS § 41 lg-st 5, apellatsioonikomisjon

OTSUSTAS:

Jätta välismaise juriidilise isiku Duri Svenska AB vaidlustusavaldus Patendiameti 17.septembri 2003.a. otsuse nr 7/R200201426 tühistamises kaubamärgi D DUURI+ kuju kaubamärgi (registreeringu nr 777443) registreerimise kohta klassis 6 Duuri Oy nimele rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Sassian

H.- K. Lahek

T. Kalmet