

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 748-o

Tallinnas, 07. detsembril 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Tanel Kalmet ning Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, aadress: London SE1 7NA, GB, keda esindab patendivolinik Toom Pungas, nr 005, OÜ Synest, pk 977, 13402 Tallinn, EE, poolt esitatud kaebuse Patendiameti otsusele registreerida kaubamärk “LAROSHELL” (taotl. nr M200300107) klassis 33 AS KRAVOND nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Kauba- ja teenusmärkide riiklikust registrist selgub, et kaubamärk **LAROSHELL** on registreeritud 11.11.2003. a klassis 33 olevate kaupade (v.a õlu) AS KRAVOND nimele.

Kaebus (mida alates 01.05.2004. a tuleb käsitleda vaidlustusavaldusena) esitati kaubamärgi LAROSHELL, taotluse nr M200300107, tühistamiseks klassis 33, registreeriti tööstusomandi apellatsioonikomisjonis 30.01.2004, numbri all 748.

Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2003, lk 31 avaldatu põhjal on Patendiamet teinud otsuse kaubamärgi “LAROSHELL” registreerimise kohta klassis 33 AS KRAVOND nimele järgmiste kaupade osas: klass 33 alkohoolsed joogid (v.a õlu). Shell International Petroleum Company Limited (edaspidi *Shell*) nimele on 22.veebruari 1994.a (prioriteet 06.06.1972) registreeritud kaubamärk “SHELL” (reg nr 08240) muuhulgas klassis 33 kaupade alkohoolsed joogid; veinid ja liköörid osas. Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et Patendiamet on oma otsusega registreerida kaubamärk “LAROSHELL” klassis 33 rikkunud KaMS § 8 lg 1 p 3 nõudeid, mille kohaselt ei registreerita kaubamärgina 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.

Vaidlustusavalduses märgitakse veel järgmist.

AS KRAVOND taotleb oma kaubamärgi registreerimist klassis 33 alkoholsetele jookidele. Identsed kaubad on registreeritud kaubamärgiga nr 08240 “SHELL”. Seega on täidetud KaMS § 8 lg 1 p 2 nõutud kaupade samaliigilisus.

Kaubamärk “LAROSHELL” on äravahetamiseni sarnane ja assotsieerub varasema kaubamärgiga “SHELL”. Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieerumise hindamisel võrreldakse kaubamärke kui tervikuid, kusjuures suurem tähtsus on ühistel elementidel. Märkide SHELL ja LAROSHELL ühisosa on kaubamärk “SHELL”, mis sisaldub muutmata kujul kaubamärgis “LAROSHELL”, moodustades selle rõhulise lõpuosa. Kaubamärkide eristatavuse või assotsieerumise oluliseks kriteeriumiks on ühtlasi nende üldmulje, mida mõjutab inimeste alateadvus. Antud juhul võimendub nii tarbijatele kui ka teenindajatele üldtuntud registreeritud kaubamärk “SHELL” assotsieeruvana kaubamärgi “LAROSHELL” üldmuljes selle rõhulise osana. Kuna “SHELL” on üldtuntud kaubamärk, siis ei vähenda sellele täiendite lisamine oluliselt üldtuntud kaubamärgi “SHELL” mõju ka kombinatsioonis – tarbija tunneb kaubamärki “SHELL” ja seostab seetõttu alateadlikult kaubamärki “LAROSHELL” enda jaoks tuntud tähisega SHELL. Üldtuntud kaubamärk on reeglina kvaliteedi ekvivalent, st kinnistunud tarbijate

alateadvuses viitena kvaliteetsele kaubale. Kaubamärkide võimaliku äravahetamiseni sarnasuse ja/või assotsieerumise hindamisel tuleb eriti tähelepanelikult jälgida, ega ei ole tegemist teadliku püüdega jäljendada üldtuntud kaubamärki. Kaubamärgi "LAROSHELL" omaniku püüe registreerida kaubamärki, mille oluline, rõhuline osa on identne üldtuntud kaubamärgiga "SHELL" lähtub soovist siirata osa kaubamärgi "SHELL" menust oma märgile, suurendades sel teel teenimatult kaubamärgi "LAROSHELL" populaarsust.

Lähtudes ülaltoodust on kaubamärgi "LAROSHELL" registreerimine AS KRAVOND nimele klassis 33 ilma Shelli kirjaliku loata vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2.

Tuginedes KaMS § 13 lg 2 ja § 8 lg 1 p 2 palutakse tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk "LAROSHELL" ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud kaebust põhjendavad tõendid 3 lk, dokument lõivu tasumise kohta, patendivoliniku esindusõigust tõendav volikirj.

29.10.2004 edastas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi TAK) vaidlustusavalduse nr 748 kaubamärgitaotleja esindajale ja palus esitada oma kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 01.02.2005.a.

Taotleja 01.02.2005 esitatud seisukohas vaidlustusavalduse kohta väljenduvad järgmised väited ja põhjendused.

Taotleja vaidleb vaidlustusavalduses toodud seisukohtade ning taotluse vastu ning leiab, et kaubamärgi "LAROSHELL", taotluse nr M200300107 registreerimine AS KRAVOND nimele klassi 33 kaupade osas on kooskõlas KaMS normidega.

Patendiameti otsus kaubamärgi "LAROSHELL" registreerimise kohta taotleja nimele on tehtud 11.11.2003 ning vaidlustusavaldus nr 748 on Apellatsioonikomisjonile esitatud 30.01.2004. KaMS § 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. Vaidlustusavalduse esitaja on esitanud vaidlustusavalduse alustena KAMS § 8 lg 1 p 2 ning § 13 lg 2. Eelpoolnimetatutest kaubamärgi registreerimisest keeldumise alustena kvalifitseeruvad KAMS § 8 lg 1 p 2. KAMS § 13 lg 2 on Patendiameti otsuse vastuvõtmise ajal kehtinud menetlusnormiks, milline hetkel kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt rakendamisele enam ei kuulu.

KaMS § 8 lg 1 p 2 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 on leidnud kaubamärgi "LAROSHELL" olevat äravahetamiseni sarnase ning assotsieeruva vaidlustusavalduse esitajale kuuluva varasema kaubamärgiga "SHELL".

Antud juhul puudub vaidlus selles, et vaadeldavate kaubamärgiregistreeringute kaubad on samaliigilised. Samuti puudub vaidlus selles, et vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk on varasem.

Taotleja leiab samas, et kaubamärgid "LAROSHELL" ning "SHELL" ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad. Nõustuda võib vaidlustusavalduse esitaja seisukohaga, et kaubamärkide võrdlemisel võetakse aluseks märgid kui tervikud. Kaubamärke "LAROSHELL" ning "SHELL" tervikuna võrreldes tulevadki ilmsiks olulised erinevused, mis välistavad kõnealuste kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ning assotsieerumise. Visuaalselt on tegemist erineva pikkusega sõnamärkidega, kusjuures kaubamärkide pikkus erineb oluliselt. Kaubamärk "LAROSHELL" koosneb 9 tähest, kaubamärk "SHELL" aga üksnes 5 tähest. Lisaks on oluline märkida, et vaidlustusavalduse esitaja poolt viidatud kaubamärkide osade kokkulangevus esineb märkide lõpuosas, mis ei

ole üldiselt teada olevalt nii meelde jääv, võrreldes olukorraga, kus kokkulangevus esineks märkide algusosas. Kaubamärgist "LAROSHELL" eristub lõpuosa -SHELL üksnes kunstliku eraldamise käigus ning kuna tegemist ei ole tähendusliku liitsõnaga, siis tarbija tajub kaubamärki "LAROSHELL" ühtsena. Seetõttu on ka märkide visuaalne üldmulje erinev.

Lisaks erinevad vaadeldavad kaubamärgid ka foneetiliselt. Kaubamärk "SHELL" on ühesilbiline sõna, kaubamärk "LAROSHELL" koosneb aga 3 silbist. Lisaks tekitab kaubamärk "LAROSHELL" prantsuspärase assotsiatsiooni. Seetõttu on märgid foneetiliselt üldmuljelt erinevad.

Semantiliselt puudub kaubamärkidel "LAROSHELL" ning "SHELL" samuti ühendav faktor. Kaubamärk "SHELL" tähendab inglise keeles "koor, koorik, kest" (vt väljavõte Inglise-Eesti sõnaraamatust, J. Silvet, lk 371), millel puudub igasugune semantiline seos vastavate kaupadega. Kaubamärgil "LAROSHELL" tähendus puudub, kuid prantsuspärase assotsiatsiooni tõttu assotsieerub ta realselt kasutatavate (vt väljatrükk alkoholiregistrist) ja kaupade loeteluga hõlmatud kaupade osas šampanja päritolumaa Prantsusmaaga. Seetõttu on märgid semantiliselt üldmuljelt erinevad.

Lisaks eeltoodule puuduvad ka andmed, et vaidlustusavalduse esitaja kasutaks kaubamärki "SHELL" klassi 33 kaupade tähistamiseks. Seetõttu puuduvad ka alused väitmaks assotsiatsioonide tekkimiseks kõnealuste kaubamärkide vahel. Kaubamärki "SHELL" kasutatakse Eestis määrdeainete tähistamiseks. Sellistel kaupadel puudub otsene seos klassi 33 kaupadega ning seetõttu väited tuntud kaubamärgi määrdeainete kaubamärgi SHELL assotsieerumisest kaubamärgiga "LAROSHELL" alkoholi kaupade osas on põhjendamatu.

Taotleja leiab, et Apellatsioonikomisjonile 30.01.2004 esitatud vaidlustusavaldus nr 748 ja sellele lisatud materjalid ei tõenda, et kaubamärgi "LAROSHELL" registreerimine oleks vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2. Suulise istungi pidamist taotleja vajalikuks ei pea. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS (vana) § 8 lg 1 p 2, KaMS (uus) § 72 lg 5 ja TÕAS § 61 lg 1 palutakse jätta Shell International Petroleum Company Limited vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata.

Seisukohale on lisatud:

1. Väljavõte Inglise-Eesti sõnaraamatust, J. Silvet, lk 371;
2. Väljatrükk alkoholiregistrist LAROSHELL vahuveini kohta (01.02.2005).

04.02.2005.a edastas TAK AS KRAVOND seisukoha vaidlustusavalduse nr 748 kohta vaidlustusavalduse esitaja esindajale ja teatas, et sellele on neil õigus kirjalikult vastata kolme kuu jooksul hiljemalt 09.05.2005. Vaidlustusavalduse esitaja 09.05.2005 vastuses taotleja esitatud kirjaliku seisukoha kohta märgitakse lisaks eeltoodule järgmist.

Taotleja leiab, et tegemist on visuaalselt erineva pikkusega sõnamärkidega, mille kokkulangevus esineb märkide lõpuosas. Vastuses juhitakse apellatsioonikomisjoni tähelepanu asjaolule, et varasem kaubamärk "SHELL" sisaldub täielikult ja muutmata kujul hilisemas kaubamärgis "LAROSHELL" ning on tähise "LAROSHELL" domineeriv osa. Ehkki kaubamärkide kokkulangev osa esineb kaubamärkide lõpuosas, st varasem kaubamärk moodustab hilisema kaubamärgi teise poole, ei saa nõustuda taotleja seisukohaga, et see on vähem meelde jääv, kuna kaubamärk "SHELL" on üldtuntud kaubamärk, mis võimendub tänu oma tuntusele ja on hetkeliselt äratuntav ka kaubamärgis "LAROSHELL".

Taotleja on ühtlasi seisukohal, et "kaubamärgist LAROSHELL eristub lõpuosa -SHELL üksnes kunstliku eraldamise käigus ning kuna tegemist ei ole tähendusliku liitsõnaga, siis tarbija tajub kaubamärki LAROSHELL ühtsena". Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et kuna varasem kaubamärk "SHELL" on tarbijale tuntud, eristub see selgelt ka

kaubamärgi “LAROSHELL” koosseisus, seda enam, et kaubamärgi “LAROSHELL” esimene osa LARO- ega ka tähis LAROSHELL ei assotsieeru tähenduslikult tarbija jaoks millegagi.

Taotleja märgib lisaks, et “kaubamärk LAROSHELL tekitab prantsuspärase assotsiatsiooni”, ehkki ta seda seisukohta millegagi ei põhjenda. Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et järeldus on meelevaldne ega tugine faktidel – on vägagi kaheldav, et Eesti tarbija seostab prantsuse keelega tähise osa LARO- või tähist LAROSHELL tervikuna.

Kaubamärgi “SHELL” tähenduseks märgib taotleja J. Silveti Inglise-eesti sõnaraamatu põhjal “koor, koorik, kest”. Täpsem tõlge oleks “merikarp” (lisas koopia sõnastikust Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. OUP, 1992), millega tarbija seostab sõna *shell* tänu vaidlustusavalduse esitaja tuntud merikarbi-logole.

Taotleja on samuti seisukohal, et “kaubamärki SHELL kasutatakse Eestis määrdeainete tähistamiseks. Sellistel kaupadel puudub otsene seos klassi 33 kaupadega ning seetõttu väited tuntud määrdeainete kaubamärgi SHELL assotsieerumisest kaubamärgiga LAROSHELL alkoholikaupade osas on põhjendamatu”. Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et tema tegevus on seotud paljude kaupade ja teenustega, sealhulgas toidukaupade ja toitlustamisega ning, et see tegevus ei piirdu sugugi vaid määrdeainete ja kütuste väljatöötamise ja turustamisega. Kaubamärk “SHELL” on registreeritud klassis 33 “alkohoolsete jookide; veinide ja likööride” osas, st. hilisema kaubamärgi “LAROSHELL” klassis 33 loetletud tooted sisalduvad varasema kaubamärgi kaupade loendis, ja on seega identsed varasema kaubamärgi kaupadega. Seetõttu on kaubamärgi LAROSHELL assotsieerumine kaubamärgiga “SHELL” klassis 33 tõenäoline.

Ülaltoodu põhjal jäädakse vastuses vaidlustusavalduses nr. 748 esitatud seisukoha juurde, mille kohaselt on kaubamärk “LAROSHELL” (taotl. nr. M200300107) äravahetamiseni sarnane ja assotsieerub varasema kaubamärgiga nr. 08240 SHELL ning palutakse KaMS (vana) § 8 lg 1 p 2 ning tööstusomandi õiguskorralduste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 põhjal tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk “LAROSHELL” (taotl. nr. M200300107) ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

29.06.2005 palus TAK vaidlustajal esitada oma lõplikud seisukohad.

01.08.2005 esitas vaidlustusavalduse esitaja TAK-ile lõplikud seisukohad, milles väidetakse lisaks eeltoodule järgmist. Kaubamärk “LAROSHELL” on äravahetamiseni sarnane ja assotsieerub varasema üldtuntud kaubamärgiga “SHELL”. Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieerumise hindamisel võrreldakse kaubamärke kui tervikuid, kusjuures suurem tähtsus on ühistel elementidel, eriti kui ühise osa moodustab üldtuntud kaubamärk. Märkide “SHELL” ja “LAROSHELL” ühisosa on üldtuntud kaubamärk “SHELL”.

Kaubamärkide eristatavuse või assotsieerumise oluliseks kriteeriumiks on ühtlasi nende üldmulje, mida mõjutab inimeste alateadvus. Antud juhul võimendub nii tarbijatele kui ka teenindajatele üldtuntud registreeritud kaubamärk “SHELL” assotsieeruvana kaubamärgi “LAROSHELL” üldmuljes selle rõhulise osana. Kuna “SHELL” on üldtuntud kaubamärk, siis ei vähenda sellele täiendite lisamine oluliselt üldtuntud kaubamärgi “SHELL” mõju ka kombinatsioonis – tarbija tunneb kaubamärki “SHELL” ja seostab seetõttu alateadlikult kaubamärki “LAROSHELL” enda jaoks tuntud tähisega “SHELL”, pidades seda näiteks SHELL-toote spetsiifiliseks alaliigiks. Üldtuntud kaubamärk on reeglina kvaliteedi ekvivalendiks. Kaubamärkide võimaliku äravahetamiseni sarnasuse ja/või assotsieerumine hindamisel tuleb eriti tähelepanelikult jälgida ega ei ole tegemist teadliku püüdega jäljendada üldtuntud kaubamärki. Kaubamärgi “LAROSHELL” omaniku püüe

registreerida kaubamärki, mille oluline, rõhuline osa on identne üldtuntud kaubamärgiga "SHELL" lähtub soovist siirata osa kaubamärgi "SHELL" menust oma märgile, suurendades sel teel teenimatult kaubamärgi "LAROSHELL" populaarsust.

Kaubamärgist "LAROSHELL" eristub lõpuosa – SHELL, kui üldtuntud kaubamärk, iseeneslikult, seda enam, et kaubamärgi "LAROSHELL" esimene osa LARO- ega ka tähise "LAROSHELL" ei assotsieeru tähenduslikult tarbija jaoks millegagi. Taotleja väide, et kaubamärk "LAROSHELL" tekitab prantsusepärase assotsiatsiooni, on väär. Prantsusepärase assotsiatsiooni tekitaks teistsugune kirjpilt – e tähise lõpus ning –ch sh asemel. Tõenäosus, et Eesti tarbija seostaks prantsuse keelega tähist "LAROSHELL" esitatud kujul, on välistatud.

Lisaks märgitakse, et vaidlustusavalduse esitaja tegevus on seotud paljude kaupade ja teenustega, sh toidukaupade ja toitlustamisega ning et vaidlustusavalduse esitaja tegevus ei piirdu sugugi vaid määrdainete ja kütuste väljatöötamise ja turustamisega, mille poolest ta on küll tõepoolest eriti tuntud. "LAROSHELL" näol on tegemist üldtuntud kaubamärgi reproduktsiooniga, imitatsiooniga selles mõttes, et üldtuntud märgile on lisatud piirav eesliide.

Ülaltoodu põhjal jääb vaidlustusavalduse esitaja oma seisukoha juurde, mille kohaselt kaubamärk "LAROSHELL" on äravahetamiseni sarnane ja assotsieerub varasema kaubamärgiga SHELL. Sellest lähtudes on kaubamärgi "LAROSHELL" registreerimine AS KRAVOND nimele klassis 33 ilma Shelli kirjaliku loata vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2.

03.08.2005 edastati taotlejale vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad ja paluti esitada oma lõplikud seisukohad. 05.09.2005.a. esitatud lõplikes seisukohades märgitakse lisaks eeltoodule järgmist.

Vaidlustusavalduse esitaja poolt viidatud kaubamärkide osade kokkulangevus esineb märkide lõpuosas, mis ei ole üldiselt teada olevalt nii meelde jääv, võrreldes olukorraga, kus kokkulangevus esineks märkide algusosas. Arusaamatu on vaidlustusavalduse esitaja seisukoht, et märkide kui tervikute hindamisel on suurem tähtsus märkide ühistel elementidel. Selline seisukoht viitab vaidlustusavalduse esitaja soovile lahutada märgid üksikuteks osadeks ning teostada analüüs vaid nende üksikute osade baasil, mis on vastuolus põhimõttega hinnata märke, kui tervikuid. Kaubamärgist "LAROSHELL" saab eraldada sõna SHELL üksnes kunstlikult ning sõnas LAROSHELL ei eristu sõna SHELL selgelt. Vaidlustusavalduse esitaja ei ole esitanud ka tõendeid, et tarbija tajuks kaubamärgi "LAROSHELL" lõpuosa, kui viidet väidetavalt tuntud kaubamärgile "SHELL".

Vaidlustusavalduse esitaja väide kaubamärgi "SHELL" üldtuntuse kohta Eestis on käesoleva menetluse jooksul jäänud paljasõnaliseks, lisaks puuduvad igasugused tõendid kaubamärgi "SHELL" kasutamise kohta klassi 33 kaupadel. Kaubamärgi üldtuntus on seostatav kindlate kaupade ja teenustega ning ei ole automaatselt ülekantav kõigile võimalikele kaupadele ja teenustele.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS (vana) § 8 lg 1 p 2, KaMS (uus) § 72 lg 5 ja TÕAS § 61 lg 1 palutakse jätta Shell International Petroleum Company Limited vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata.

Apellatsioonikomisjon tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

Patendiameti otsus kaubamärgi "LAROSHELL" registreerimise kohta taotleja nimele on tehtud 11.11.2003 ning vaidlustusavaldus nr 748 on Apellatsioonikomisjonile esitatud 30.01.2004. KaMS (uus) § 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. Vaidlustusavalduse esitaja on esitanud vaidlustusavalduse alustena KaMS (vana) § 8 lg 1 p 2 ning § 13 lg 2. Eelpoolnimetatutest vaidlustusavalduse alustest kaubamärgi registreerimisest keeldumise alustena kvalifitseeruvad KaMS § 8 lg 1 p 2.

KaMS § 13 lg 2 on Patendiameti otsuse vastuvõtmise ajal kehtinud õiguskaitse normiks, milline hetkel kehtiva KaMS (uus) § 72 lg 5 kohaselt rakendamisele enam ei kuulu, kuid sama eesmärki täidab KaMS (uus) § 41 lg 2 vaidlustusavalduse esitamise õiguse kohta. Samuti tuleb arvestada seda, et vaidlustusavaldus (kaebus) on esitatud KaMS (vana) kehtivusaajal, mil KaMS (vana) § 13 lg 2 oli kohalduv norm..

KaMS (vana) § 8 lg 1 p 2 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 on leidnud kaubamärgi “LAROSHELL” olevat äravahetamiseni sarnase ning assotsieeruva vaidlustusavalduse esitajale kuuluva varasema kaubamärgiga “SHELL”.

Antud juhul puudub vaidlus selles, et vaadeldavate kaubamärgiregistreeringute kaubad on samaliigilised. Samuti puudub vaidlus selles, et vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk on varasem.

Apellatsioonikomisjon leiab, et kaubamärgid “LAROSHELL” ning “SHELL” ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad.

Kaubamärkide võrdlemisel võetakse aluseks märgid kui tervikud. Kaubamärke “LAROSHELL” ning “SHELL” tervikuna võrreldes tuleb ilmsiks olulised erinevused, mis välistavad kõnealuste kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ning assotsieerumise sarnasuse alusel.

Visuaalselt on tegemist erineva pikkusega sõnamärkidega, kusjuures kaubamärkide pikkus erineb oluliselt. Kaubamärk “LAROSHELL” koosneb 9 tähest, kaubamärk “SHELL” aga üksnes 5 tähest. Lisaks on oluline märkida, et kaubamärkide osade kokkulangevus esineb märkide lõpuosas, mis ei ole üldiselt teada olevalt nii meelde jääv, võrreldes olukorraga, kus kokkulangevus esineks märkide algusosas. Kaubamärgist “LAROSHELL” eristub lõpuosa -SHELL üksnes kunstliku eraldamise käigus ning kuna tegemist ei ole tähendusliku liitsõnaga, siis tarbija tajub kaubamärki “LAROSHELL” ühtsena. Seetõttu on ka märkide visuaalne üldmulje erinev.

Vaadeldavad kaubamärgid erinevad ka foneetiliselt. Kaubamärk “SHELL” on ühesilbiline sõna, kaubamärk “LAROSHELL” koosneb aga 3 silbist. Seetõttu on märgid foneetiliselt üldmuljelt erinevad.

Semantiliselt puudub kaubamärkidel “LAROSHELL” ning “SHELL” samuti ühendav faktor. Kaubamärk “SHELL” tähendab inglise keeles “koor, koorik, kest” (vt väljavõte Inglise-Eesti sõnaraamatust, J. Silvet, lk 371), millel puudub igasugune semantiline seos vastavate kaupadega. Kui ka sõna SHELL tõlkida kui “merikarp” (vt Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. OUP, 1992), nagu vaidlustusavalduse esitaja on märkinud, ei suurenda see märkide assotsieerumise tõenäosust. Kaubamärgil “LAROSHELL” tähendus puudub, kuid prantsuspärase assotsiatsiooni tõttu assotsieerub ta realselt kasutatavate (vt väljatrükk alkoholiregistrist) ja kaupade loeteluga hõlmatud kaupade osas šampanja päritolumaa Prantsusmaaga foneetilise seose LAROSHELL ≈ La Rochelle [laroshell] kaudu. Siinjuures ei ole oluline täpne prantsusepärase kirjapilt, nagu vaidlustusavalduse esitaja väita püüab – seose tekkimiseks piisab ka palju kaudsemast vihjest. Seetõttu on märgid semantiliselt üldmuljelt erinevad.

Lisaks eeltoodule puuduvad ka andmed, et vaidlustusavalduse esitaja kasutaks kaubamärki "SHELL" klassi 33 kaupade tähistamiseks. Samuti puuduvad ka alused väitmaks selle kaubamärgi üldtuntust klassi 33 kaupade suhtes. Kaubamärgi üldtuntus on seostatav kindlate kaupade ja teenustega ning ei ole automaatselt ülekantav kõigile võimalikele kaupadele ja teenustele.

Kaubamärki "SHELL" kasutatakse Eestis määrdeainete tähistamiseks. Sellistel kaupadel puudub otsene seos klassi 33 kaupadega ning seetõttu väited tuntud kaubamärgi määrdeainete kaubamärgi "SHELL" assotsieerumisest kaubamärgiga "LAROSHELL" alkoholi kaupade osas on põhjendamatu.

Vaidlustusavalduse esitaja ei ole esitanud ka tõendeid, et tarbija tajuks kaubamärgi "LAROSHELL" lõpuosa, kui viidet väidetavalt tuntud kaubamärgile "SHELL".

Seega apellatsioonikomisjonile 30.01.2004 esitatud vaidlustusavaldus nr 748 ja sellele lisatud materjalid ei tõenda, et kaubamärgi "LAROSHELL" registreerimine oleks vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2.

Eeltoodu alusel, juhindudes kaubamärgiseaduse (vana) § 8 lg 1 p 2, kaubamärgiseaduse (uus) § 72 lg 5 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1 apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavalduse 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 kaubamärgi kaitstavuse küsimuses ja kes soovib jätkata vaidlust hagemenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

E. Hallika

H.-K. Lahek

T. Kalmet