

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 906-o

Tallinnas, 12. juulil 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Kirli Ausmees ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku HOUSE OF PRINCE A/S (aadress: Tobaksvejen 4, Soborg DK – 2860 DK) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi GAMBLER (reg nr 826595) registreerimise otsuse peale, REPUBLIC TOBACCO, L.P nimele klassis 34.

Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolinik Villu Pavelts, OÜ LASVET, Pk 3136, 10505 Tallinn.

Apellatsioonikomisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse 01.09.2005.a. numbri 906 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tults.

Menetluse käik ja asjaolud

Patendiamet otsustas 26.05.2004. a. anda õiguskaitse Eestis rahvusvahelisele kaubamärgile GAMBLER (rahvusvahelise registreeringu nr 826595) REPUBLIC TOBACCO, L.P (edaspidi taotleja) nimele klassis 34 – *suitsetamistarbed, nimelt tubakas ja sigaretipaberid (smokers' articles, namely, tobacco and cigarette papers)*. Nimetatud otsuse peale esitas 01.09.2005. a. vaidlustusavalduse House of Prince A/S (edaspidi vaidlustaja). Vaidlustusavalduse aluseks on kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk RAMBLER (reg nr 820304), mis on registreeritud Eestis 14.01.2004 klassis 34 – *tubakas, sigaretid, suitsetamistarbed, tikud (tobacco, cigarettes, smokers articles, matches)*.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi. Siinkohal viitab vaidlustaja ka Euroopa Kohtu 29.09.1998.a. otsusele asjas C-39/97, CANON, punkt 17). Vaidlustaja leiab, et käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide kaubad on identsed, seega on nimetatud kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosus antud asjas oluliselt suurem, kui see oleks samaliigiliste kaupade ja/või teenuste puhul. Viidates Euroopa Kohtu 11.11.1997. a. otsusele asjas C251/95 SABEL, punkt 18, märgib vaidlustaja, et kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus määratleb Euroopa Kohtu arvates kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse ega ole sellele alternatiivseks keeldumise aluseks. Seega tuleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosuse hindamisel lähtuda samadest põhimõtetest ning kriteeriumitest, millest lähtutakse kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel. Nii Eesti haldus- kui ka kohtupraktika ning Euroopa Kohtu praktika kohaselt eristatakse järgmisi kaubamärkide assotsieerumise vorme: a) üldsus vahetab võrreldavad tähised ära (otsene äravahetamine), b) üldsus seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab nad ära (kaudne assotsieerumine) ja c) üldsus leiab, et võrreldavad tähised on sarnased ning

Adress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

kujutus ühest tähisest meenutab teist tähist, kuigi neid tähiseid omavahel ära ei vahetata (assotsieerumine ranges tähenduses). Vaidlustaja leiab, et visuaalselt on mõlema vastandatava tähise puhul tegemist suhteliselt pika sõnamärgiga, millel kujunduslikud elemendid puuduvad. Mõlemad kaubamärgid sisaldavad ühte, seitsmest tähest koosnevat sõna. Vaidlustatud kaubamärgi seitsmest tähest kuus on identsed varasemas kaubamärgis sisalduvate tähtedega, vaidlustatud kaubamärgi tähtede paigutus on varasema kaubamärgiga samasugune. Seega kattub vaidlustatud kaubamärk valdavalt osas varasema kaubamärgiga. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et võrreldavad kaubamärgid on tervikuna visuaalselt sedavõrd sarnased, et tarbijad võivad, tuginedes kaubamärkidest tekkivale üldmuljele, vahetada nimetatud kaubamärgid omavahel ära.

Mis puutub kaubamärkide hinnangusse foneetilisest aspektist, siis leiab vaidlustaja, et ka foneetiliselt on võrreldavad kaubamärgid sarnased. Mõlemad sõnad on ühepikkused, sõnarõhk paikneb tähel ‚A‘ ning kuna tähised erinevad teineteisest vaid ühe hääliku võrra, jääb hääldades kõlama just tähiste identne ühisosa ‚AMBLER‘. Nimetatud moodustab ca 85% varasemast kaubamärgist. Tulenevalt kaubamärkide rõhutatud ühisosast ning samasugusest rõhkude paiknemisest sõnades, on vaadeldavate tähiste hääldused tervikuna väga sarnased. Vastandatud kaubamärkide ühehäälikuline erinevus ei muuda neid tervikuna piisavalt erinevateks, et välistada tarbijate eksitamise oht ostusituatsioonis. Vaadeldavad tähised on seega kõlaliselt üldmuljelt teineteisega sedavõrd sarnased, et tarbijad võivad nimetatud tähised omavahel ära vahetada.

Vaidlustaja on seisukohal, et temale kuuluvat varasemat kaubamärki RAMBLER tuleb pidada tubakatoodete osas ebatavaliseks ning sellest tulenevalt tugeva eristusvõimega kaubamärgiks. Vaidlustaja leiab, et tugeva eristusvõimega kaubamärgi äravahetamise tõenäosus on suurem kui see oleks väikse eristusvõimega kaubamärgi puhul (viide Euroopa Kohtu 11.11.1997. a. otsusele asjas C-251/95 SABEL, punkt 24). Sellest järelduvalt on vaidlustaja seisukohal, et tarbijad, nähes tubakatooteid, mis on tähistatud kaubamärgiga GAMBLER peavad nimetatud kaupu ekslikult vaidlustaja või temaga seotud ettevõtete kaupadeks. Kuna keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult, tugineb tarbijate võrdlus üldjuhul ainult neile meelde jäänud ebatüüpilisele kujutuspildile varem nähtud kaubamärkidest (viide Euroopa Kohtu 22.06.1999.a. otsusele asjas C342/97, LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 26). Seega, arvestades, et kaubamärgid RAMBLER ja GAMBLER erinevad teineteisest vaid ühe tähe võrra, eksisteerib reaalne oht, et tarbijad võivad nimetatud kaubamärkidega tähistatud tooted omavahel ära vahetada. Võttes arvesse kõiki eelnimetatud asjaolusid, sealhulgas vastandatavate kaubamärkide kaupade identsust ning lähtudes ülalviidatud kaubamärgiõiguse üldtunnustatud põhimõttest, on selge, et käesolevas asjas on tõenäoline kaubamärkide RAMBLER ja GAMBLER äravahetamine ning nende assotsieerumine. Tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ja §-le 41 ning Euroopa Kohtu lahenditele SABEL, CANON ja LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsuse anda õiguskaitse Eestis kaubamärgile GAMBLER (reg nr 826595) klassis 34 REPUBLIC TOBACCO, L.P nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud ära kiri kaubamärgi RAMBLER registreeringust (nr 820304), ära kiri vaidlustatud kaubamärgi GAMBLER registreeringust (nr 826595), volikiri ning riigilõivu tasumist tõendav maksekorralduse koopia.

14.09.2005.a. teavitas Patendiamet Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) kaudu taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ja võimalusest osa võtta menetlusest tööstusomandi apellatsioonikomisjonis. Taotlejale selgitati, et oma soovist menetluses osaleda tuleb Eesti patendivolniku vahendusel teatada hiljemalt 09.12.2005.a. Nimetatud tähtajaks ega ka hiljem ei ole taotleja apellatsioonikomisjonile teatanud oma soovist menetluses osaleda ega esitanud mistahes seisukohti.

Vaidlustaja esitas asjas lõpliku seisukoha 18.05.2007, milles teatab, et jääb täielikult vaidlustusavalduses esitatud argumentide ning nõuete juurde.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja motivatsioon

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid ja argumente leiab järgmist:

Antud vaidlustusavalduse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt õiguskaitsset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Seega tuleb antud vaidluses hinnata võrreldavate kaubamärkide identsust või sarnasust, kaupade ja teenuste identsust või samaliigilisust, kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, sealhulgas nende assotsieerumise tõenäosust ning otsustada, kas antud juhul on tegemist õiguskaitsset välistavate asjaoludega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga selles osas, mis puudutab võrreldavate tähiste kaupade identsust. Samas on apellatsioonikomisjon seisukohal, et sõnamärkide GAMBLER ja RAMBLER puhul ei ole tegemist ei sarnaste ega ka assotsieeruvate kaubamärkidega. Kaubamärkide sarnasuse või võimalike assotsiatsioonide hindamisel tuleb võrrelda tähiseid nii visuaalsest, foneetilisest kui ka semantilisest aspektist, kusjuures teatud juhtudel võib ka vaid üks aspekt neist olla otsustav sarnasuse või selle puudumise üle otsustamisel. Käesoleval juhul on tegemist sõnadega, mis omavad väga selgeid ning keskmisele tarbijale teada olevaid tähendusi. Sõna GAMBLER tähendab inglise keeles *mängur, spekulant, börsil mängija, aferist, hasartmängija, kaardimängija, mängija, õnnemängija, börsimängur* ning sõna RAMBLER - *uitaja, roniroos, luusija, ronitaim, rändur*. Nimetatud tähendustest nähtub, et tegemist on kontseptuaalselt täiesti erinevate sõnadega. Mõistagi ei pruugi Eesti keskmine tarbija teada nimetatud sõnade kõike tähendusi, kuid kõigi eelduste kohaselt ei vaja tarbija süvendatud teadmisi inglise keelest mõistmaks nende esmaseid tähendusi.

Kuna tegemist on semantiliselt täiesti erinevate sõnadega, siis langeb ära ka vajadus ja mõte hinnata võrreldavaid tähiseid visuaalselt ning foneetiliselt. Teadaolevalt leidub igas keeles sõnu, milles vaid üks täht erineb, kuid nende sõnade tähendused muudavad need üldiselt erinevaks ning seega langeb ka ära oht, et tarbija vahetab turusituatsioonis nimetatud tähiseid ära või arvab, et nendega tähistatavad tooted pärinevad ühisest allikast või need allikad on omavahel mingil viisil seotud. Apellatsioonikomisjon lisab veel, et nagu ka näiteks infotehnoloogia vallas, on ka eesti keele hasartmängualased sõnad suuresti inglise (või mõne muu) keele vastavate sõnade mugandused/laensõnad, nt kasiino, bluffima, diiler jne – antud sõnad on kohandatud eesti keele häälikulise struktuuriga. Ent hasartmängualases kõnekeelses sõnavaras on hulgaliselt n-ö mittemugandunud sõnu (nt *bettima* - `bet`, *stäck* `stack` jne) mille hulka kuulub ka sõna *gambler*, mida kasutatakse eestikeelses tekstis tihti sõna *mängur* asemel. Seega ei pea inglisekeelse sõna *gambler* tähenduse teadmiseks tingimata inglise keelt oskama ning võib julgelt väita, et keskmine tarbija teab antud sõna tähendust.

Vaidlustaja on seisukohal, et temale kuuluvat varasemat kaubamärki RAMBLER tuleb pidada tubakatoodete osas ebatavaliseks ning sellest tulenevalt tugeva eristusvõimega kaubamärgiks. Vaidlustaja leiab, et tugeva eristusvõimega kaubamärgi äravahetamise tõenäosus on suurem kui see oleks väikse eristusvõimega kaubamärgi puhul. Siinkohal märgib apellatsioonikomisjon, et juhul kui tähise RAMBLER näol on tegemist tubakatoodete osas tugeva eristusvõimega kaubamärgiga, siis käesoleval juhul tingib nimetatud fakt just selle, et võrreldavad tähised on erinevad, kuivõrd sel juhul tarbijad tajuvad väga tugevalt ka sõna RAMBLER tähendust ning

samas vastandatud ehk vaidlusosaline tähis GAMBLER omab väga selget ja sõnast RAMBLER erinevat tähendust.

Lähtudes eeltoodud põhjendustest leiab apellatsioonikomisjon, et antud juhul ei ole tegemist äravahetamiseni sarnaste ega assotsieeruvate kaubamärkidega ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-
le 2, TÕAS §-le 61 apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

jätta House of Prince A/S vaidlustusavaldus rahuldamata ning Patendiameti otsus anda Eestis õiguskaitse kaubamärgile GAMBLER jõusse jätta.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

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:

K. Tults

K. Ausmees

H-K. Lahek