

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 940-o

Tallinnas, 28. aprillil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kirli Ausmees ja Harri- Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 30313 Atlanta, USA vaidlustusavalduse kaubamärgi "FANTASTIKA + kuju" (taotlus nr M200401664) registreerimise kohta Cido Partikas Grupa SIA nimele klassis 32.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 29.12.2005.a vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 30313 Atlanta, USA (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi "FANTASTIKA + kuju" (taotlus nr M200401664) registreerimise kohta Cido Partikas Grupa SIA (edaspidi taotleja) nimele klassis 32. Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Mari Toomsoo.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 940 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti 20.09.2005. a otsus kaubamärgi "FANTASTIKA + kuju" (17.11.2004. a taotlus nr M200401664) registreerimise kohta Cido Partikas Grupa SIA nimele klassis 32.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult:

Vaidlustaja nimele on registreeritud Ühenduse kaubamärk „Fanta + kuju” (nr 002180537) muu hulgas klassis 32 loetletud kaupade tähistamiseks, millele vastav taotlus oli esitatud 17.04.2001. a.

Samuti on vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärk „Fanta” (nr 06782) prioriteediga 02.07.1965. a klassis 32.

Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2005 on Patendiamet 01.11.2005. a avaldanud teate kaubamärgi "Fantastika + kuju" registreerimise kohta Cido Partikas Grupa SIA nimele klassis 32.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi registreerimine taotleja nimele on vastuolus 01.05.2004. a jõustunud kaubamärgiseaduse (edaspidi tekstis KaMS) § 10 lg 1 p 2, § 11 lg 1 p 2 ja p 6. Vaidlustaja kaubamärgid on taotleja kaubamärgist varasemad.

Taotleja soovib registreerida kaubamärki "FANTASTIKA + kuju" (taotlus nr M200401664) klassis 32 kaupadele, mis on identsed vaidlustaja varasemate kaubamärkidega tähistatud kaupadega.

Adress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

Vaidlustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt.

Vaidlustaja kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi „FANTASTIKA + kuju“ puhul on kasutatud sarnaseid värve: tumesinine, oranž, kollane, valge, mis loovad sarnase üldmulje värvigamma osas. Samuti on mõlema kaubamärgi sõnaline osa paigutatud sarnaselt kaldu ning mõlemal on kasutatud tumesinist värvi. Mõlema kaubamärgi sõnalise osa algustäht „F“ on teistest tähtedest veidi kõrgemale toodud ning mõlemal kaubamärgil on kasutatud sarnast kera kujutist. Eeltoodud asjaolud muudavad vaidlustatud kaubamärgi „FANTASTIKA + kuju“ ja kaubamärgi „Fanta + kuju“ visuaalselt sarnaseks.

Vaidlustatud kaubamärgi „FANTASTIKA + kuju“ ja taotleja kaubamärgi „Fanta + kuju“ sõnaline osa koosneb ühest sõnast, vastavalt siis FANTASTIKA või Fanta. Tulenevalt vaidlustatud kaubamärgi sõnalise osa kujundusest jagab teistest tähtedest allpool asetsev täht S sõna FANTASTIKA kaheks: FANTA ja STIKA. WIPO käsiraamatu „Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts“ kohaselt muudab kaubamärgid sarnaseks just eelkõige kaubamärkide sarnane algus (Fanta – FANTA STIKA). Eeltoodust tulenevalt on vaidlustatud kaubamärk sarnane varasemate vaidlustaja kaubamärkidega.

WIPO käsiraamatu kohaselt tuleb kaubamärkide, millel on ühiseid elemente, võrdlemisel välja selgitada, kas registris ja kasutusel on ka teistele isikutele kuuluvaid kaubamärke, millel on samad ühised elemendid. Kaubamärgiregistris ei ole teistele isikutele kuuluvaid sarnase algusega (st algusega FANTA) teisi kaubamärke, mis oleksid registreeritud klassis 32. Samuti on klassis 32 registrisse kantud ja Eestis kasutusel olevad kaubamärgid visuaalselt oluliselt erinevamad vaidlustaja kaubamärkidest.

Eeltoodu alusel leiab vaidlustaja, et üldsus peab vaidlustatud kaubamärgi kaubamärkidega „Fanta“ ja „Fanta + kuju“ sarnaseks. Vaidlustatud kaubamärk meenutab The Coca-Cola Company kaubamärke isegi siis, kui neid ei aeta segi (tõenäoline assotsieerumine) ning see on kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2.

Vaidlustaja palub Patendiameti otsus tühistada ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

- 1) volikiri;
- 2) maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta;
- 3) väljatrükk OHIM'i kaubamärgibaasist;
- 4) väljatrükk Patendiameti kaubamärgibaasist;
- 5) koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 11/2005;
- 6) väljavõtteid WIPO käsiraamatu „Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts“;
- 7) loetelu klassis 32 registreeritud ja Eesti turul olevatest kaubamärkidest.

13. aprillil 2006. a esitas taotleja vaidlustusavaldusele vastuse. Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu.

Taotleja leiab, et vaidlustaja võrdleb vaidlustusavalduses väidetavalt vastandatud kaubamärke visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt, kuid semantiline võrdlus avalduses puudub.

Taotleja hinnangul ei loo võrreldavad kaubamärgid sarnast üldmuljet ka mitte värvigamma osas:

- „Fanta + kuju” on hele, valge tagapõhjaga; „FANTASTIKA + kuju” on aga tume ja tumesinise tagapõhjaga;
- Märgi „Fanta + kuju” tähed on peaaegu mustad; märgi „FANTASTIKA + kuju” tähed on sinised, kusjuures sõna teine täht on silmatorkavalt punane;
- Märgi „Fanta + kuju” värvitoonid on mustjas-sinine, oranž, valge roheline ja laimiroheline; märgi „FANTASTIKA + kuju” värvitoonid on valge, oranž, punane ja sinine.

Taotleja arvates ei ole vaidlustaja kombineeritud kaubamärgi „Fanta + kuju” sõnaline osa paigutatud kaldu, vaid see on praktiliselt vertikaalne, ent taotleja kaubamärgil on sõnaline osa FANTASTIKA pigem horisontaalne.

Võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad on stiliseeritud erinevalt.

Taotleja arvates on kaubamärkidel kasutatud erinevaid kujundeid. Kaubamärgil „FANTASTIKA + kuju” on kasutatud kera kujutist, helebeeži spiraali ja punakat kiirgust.

Võrreldavates märkides kasutatud tähtede arv on väga erinev – ühes on 5 tähte ja teises 10. Teksti pikkuse oluline erinevus on eriti märkimisväärne, arvestades asjaoluga, et taotleja kaubamärgi sõnalise osa näol on tegemist tähendusliku omava sõnaga, mistõttu selle segiajamine varasema kaubamärgi mittetähendusliku sõnalise osaga on ka pealiskaudsel visuaalsel võrdlemisel välistatud.

Foneetiliselt ei ole kaubamärgid sarnased. Tähe kombinatsiooni „Fanta” hääldamisel on rõhk esimesel silbil. Sõna FANTASTIKA hääldamisel rõhk on teisel silbil, millest tuleneb ka märkide täielik foneetiline erinevus.

Sõnal FANTASTIKA on tähendus – *ulme; ebatõelisega seotud sündmustik; mõttekujutislik, fantaasiaga seonduv aines, ulmekirjandus*. Tähe kombinatsioonil „Fanta” ei ole eesti keeles tähendust.

Vaidlustaja ei ole komisjonile lõplikke seisukohti esitanud.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 17. märtsil 2008. a, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 11. aprillil 2008. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset 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.

Taotleja esitas Patendiametile taotluse kaubamärgi „FANTASTIKA + kuju” registreerimiseks Cido Partikas Grupa SIA nimele 17.11.2004. a. Patendiameti registreerimise otsus on tehtud 20.09.2005.a. ja kaubamärk on avaldatud 01.11.2005. a. Kaubamärgilehes nr 11, 2005. a.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärgid - Ühenduse kaubamärk „Fanta + kuju” (nr 002180537) ja „Fanta” (nr 06782) on varasemad kaubamärgid.

Samuti ei ole vaidlust selles, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid võivad klassis 32 tähistada identseid või samaliigilisi kaupu.

Samal päeval esitas taotleja Patendiametile 3 taotlust klassis 32 kaubamärgi Fantastika registreerimiseks:

- 1) taotlus M200401662, sõnaline märk FANTASTIKA, registreerimise otsus tehtud 14.11.2006, vaidlustatud The Coca-Cola Company poolt, apellatsioonikomisjoni asi nr 1062;
- 2) taotlus M200401663, kombineeritud kaubamärk „FANTASTIKA + kuju” (värvid valge, oranž, punane, sinine) järgneva reproduktsiooniga:



registreerimise otsus tehtud 20.09.2005, vaidlustatud The Coca-Cola Company poolt, apellatsioonikomisjoni asi nr 939, vaidlustusavaldus on 21.aprillil 2008 jäetud rahuldamata .

- 3) taotlus M200401664, kombineeritud kaubamärk „FANTASTIKA + kuju” (värvid valge, oranž, punane, sinine) järgneva reproduktsiooniga:



registreerimise otsus tehtud 20.09.2005, vaidlustatud The Coca-Cola Company poolt, apellatsioonikomisjoni asi nr 940.

Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid:

sõnaline kaubamärk „Fanta“, reg nr 06782 ja

Ühenduse kaubamärk nr 002180537 reproduktsiooniga:



Võrreldavad vaidlustaja kaubamärgid ja taotleja kaubamärk (taotlus M200401664) ei loo sarnast üldmuljet:

- sõna Fanta on peale algustähe „F“ väiketähtedega; sõna FANTASTIKA suurtähtedega;
- „Fanta + kuju“ on heleda ja valge taustaga; „FANTASTIKA + kuju“ on ruudukujulise tumeda taustaga;
- „Fanta + kuju“ tähed on peaaegu mustad; „FANTASTIKA + kuju“ tähed on sinised, kusjuures sõna teine täht on silmatorkavalt punane;
- „Fanta + kuju“ värvitoonid on mustjas-sinine, oranž, valge roheline ja laimiroheline, kusjuures domineerib hele taust; „FANTASTIKA + kuju“ värvitoonid on valge, oranž, punane ja sinine ning domineerib tume taust.

Vaidlustaja kaubamärgis on domineerivaks osaks sõna Fanta. Taotleja kaubamärgis on domineerivaks osaks sõna FANTASTIKA. Sõnalised osad ei ole identsed ega äravahetamiseni sarnased, sh ei ole assotsieeruvad. Üheaegselt Patendiametile kolme taotluse esitamisega kinnitab taotleja seda, et tema kaubamärkide domineerivaks osaks on sõna FANTASTIKA.

Võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad on erineva pikkusega: - ühes on 5 ja teises on 10 tähte. Sõnal FANTA puudub eesti keeles tähendus. Sõna FANTASTIKA on võõrsõna ning tähendab muuhulgas – *ulmet; ebatõelise seotud sündmustikku; mõttekujutislikkust, fantaasiaga seonduvat ainet, ulmekirjandust.*

Tähe kombinatsiooni „FANTA“ hääldamisel on rõhk esimesel silbil; sõnal FANTASTIKA on rõhk teisel silbil.

Asjaolu, et võrreldavates kaubamärkides langevad sõnades viis esimest tähte kokku, ei tee neid kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks. Sõna FANTA on vaieldamatult üldtuntud kaubamärk, millel puudub tähendus. Tänu oma üldtuntusele on vaidlustaja märk muutunud väga tugevaks ja väga eritusvõimeliseks. Võimaliku assotsiatsiooni tekkimiseks peaks taotleja kaubamärgi sõnaline osa olema lühem ja ilma tähenduseta.

Komisjon leiab, et vaidlustusavalduse rahuldamiseks puudub alus KaMS § 10 lg 1 p 2, § 11 lg 1 p 2 ja p 6 mõttes.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1, § 41 lg 2 ja 3 komisjon,

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni 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 kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Sassian

K. Ausmees

H.- K. Lahek