

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1302-o

Tallinnas 13. juulil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Harri-Koit Lahek vaatas kirjalikus menetluses läbi Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG), Hamburg, DE (esindaja volikirja alusel patendivolinik Raivo Koitel) vaidlustusavalduse kaubamärgi "MONOLYSE" (taotlus nr M200900247, esitamise kuupäev 09.03.2009) registreerimise vastu Visitret Displays OÜ nimele klassi 2 kaupade värvid, värnitsad, lakid, korrosioonitõrje- ja puidukaitsevahendid; pigmendid, sööbehapped; töötlemata looduslikud vaigud; maalijaile, sisekujundajaile, trükkaleile ja kunstnikele mõeldud leht- ja pulbermetallid suhtes.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 03.01.2011 esitas Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG) (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgile „MONOLYSE“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Visitret Displays OÜ (edaspidi taotleja) nimele. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2010 (vaidlustusavalduse lisa 1). Vaidlustusavaldus registreeriti komisjoni menetluses nr 1302 all ja pärast 26.01.2011 nõuetekohase volikirja esitamist 04.02.2011 määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Vaidlustaja on arvamisel, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klassis 2 on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 ja lg-ga 2. 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. KaMS § 10 lg 2 kohaselt ei arvestata § 10 lg 1 p-des 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Vaidlustaja loodi juba 1895. aastal, et müüa ja hiljem ka toota kõrgekvaliteedilisi värve sõidukitele. Tänapäevaks on vaidlustaja maailmas juhtiv kõrgekvaliteediliste kattesüsteemide tootja üldtööstuse, lennunduse ja autotööstuse valdkonnas. Tegemist on globaalse ettevõttega, kus töötab enam kui 800 töötajat. Vaidlustaja peakorter on Saksamaal, tütarettevõtted asuvad Prantsusmaal, Suurbritannias, Poolas, Hispaanias, Tšehhis, Ameerika Ühendriikides, Mehhikos, Brasiilias, Hiinas, Singapuris, Indias, ja Jaapanis (lisa 2). Eelnev näitab selgelt, et vaidlustaja on tegutsev ülemaailmselt, mistõttu on ka tema kaubamärgid, s.h kaubamärk „Monolyer“ ülemaailmse geograafilise levikuga, mistõttu võib eeldada, et ka nimetatud kaubamärk on samuti tuntud asjaomasele avalikkusele üle maailma. Vaidlustaja filosoofiaks on võimalikult kvaliteetse toodangu pakkumine. Ettevõtte juhtimine ja toodang vastab rahvusvahelistele kvaliteedistandarditele. Nt. 1992. aastal tunnustas Federal Association of the German Aviation and Aerospace Industry tema kvaliteedijuhtimiskorraldust, alates 1995. aastast on ettevõtte kvaliteedisüsteemi aluseks olnud rahvusvaheline standard ISO 9001. Ühtlasi on vaidlustaja 1998. aastast täitnud rahvusvahelises standardites QS 2 9000, VDA 6.1, ISO/TS

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

16949 ja EN 9100 toodud lisanõudeid. Lisaks viidi 2009. aasta juulis ettevõtte juhtimissüsteem vastavusse rahvusvahelise standardiga ISO 14001 (lisa 3). Taolised sertifikaadid tõestavad, et tegu on maineka ettevõttega, mis oma tegevuses vastab rahvusvahelistele reeglitele ning nõuetele.

Vaidlustaja nimele on varasemalt registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 004145322 „Monolyer“ (taotluse esitamise kuupäev 29.11.2004) klassis 2 – värvid, lakid, vedeldid ja kõvendid, täidised ja mastiksid, geelkatted, mädanemisvastased värvid (lisa 4 – väljavõte OHIM kaubamärgiandmebaasist). Vaidlustaja kaubamärk „Monolyer“ on KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem registreeritud kaubamärk. Vaidlustaja ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 kaubamärgitaotlejale luba kaubamärgi „MONOLYSE“ registreerimiseks Eestis klassis 2.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus, sh assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, arvestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline, kas mingi elemendi olemasolu võib tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega. Kaubamärkide segiajamise tuvastamise asjaolud on tuntud Euroopa Kohtu otsustest C-251/95 Sabel (11.11.1997, SABEL v Puma) ja C-39/97 Canon (29.09.1998, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc). Euroopa Kohus on sätestanud järgmist: „Õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest“. KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, s.t see ei pea olema realselt toimunud (Riigikohtu 30. 03. 2006 lahend nr 3-2-1-4-06 p 32). Euroopa Kohtu otsuse C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV (22.06.1999, p 17) kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalus teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Võrreldavad tähised on sõnamärgid. Kaubamärkide eristatavuse seisukohalt pole oluline, kas kaubamärgid on kujutatud trüki- või kirjatähtedega. Visuaalselt on võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased. Tähised koosnevad peajasalikul identsetest tähtedest – mõlema kaubamärgi koosseisus on 8 tähte, millest 7 on identsed. Samuti algavad tähised identse täheühendiga „MONOLY“. Ainus erinevus seisneb selles, et vaidlustatud kaubamärgil on lisaks esitähedekombinatsioonile „MONOLY“ lisatud lõputähed „se“ ning vaidlustaja kaubamärgile „er“. Võrreldavate kaubamärkide lõputähtede erinevus ei kujuta endast olulist eristuvat visuaalset elementi, kuna mõlema võrreldava tähise lõputähtede hulgas on identne täishäälik „e“, mistõttu jääb tarbijal see minimaalne sõnade erinevus suure tõenäosusega tajumata. Samuti jääb nimetatud asjaolu kaubamärgi hääldamisel vähemärgatavaks või üldse tähelepanuta, kuna võrreldavate tähiste, mis koosnevad mõlemad 8 tähest, esimesed 6 algustähte on identsed. Kaubamärkide eristamisel on kaubamärgi lõpuosa vähem tähtis kui algusosa, sest sõnaliste tähiste teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende algusosades. Kui võrreldavad tähised on väga sarnased või identsed nendes algusosas, siis on nad suure tõenäosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende lõpuosas (lisa 5 – väljavõte WIPO käsiraamatust „Introduction to Trademark Law & Practice, the Basic

Concepts“ punktist 6.2.2.2). Nagu on märgitud ka Euroopa Kohtu lahendis C-251/95 Sabel, tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile (ka see põhimõte pärineb WIPO käsiraamatu p-st 6.2.2.2). Samuti nähtub WIPO käsiraamatu p-st 6.2.2.2, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb suurem rõhuasetus asetada kaubamärkide sarnastele elementidele, mis võib kaasa tuua nende segiajamise, samas kui erinevused, mis jäävad keskmise tarbija jaoks tähelepanuta, tuleb mitte arvesse võtta. Seega tarbija ei vaevu taotleja kaubamärki mõttes osadeks jagama (ja vaatama, kas tähise lõputähed on identsed või mitte), vaid tugineb tähise üldmuljele, domineerivatele ja sarnastele osadele, milledeks on nende kaubamärkide identsed algus- ja keskosad ning peasjalikult identsete tähtede esinemine nende koosseisus.

Teadaolevalt on võrreldavate tähiste puhul tegemist otsest tähendust mitteomavate tehissõnadega, seega semantilise aspektist lähtuvalt on nad neutraalsed tähised. WIPO käsiraamatu p 6.2.2.3 sätestab: „Kolmas tähtis element on see, et suure eristusvõimega märke (väljamõeldud või meelevaldselt kasutatavad sõnad) aetakse suurema tõenäosusega segi kui märke, millel on assotsieeruv tähendus kaupadega, mille osas nad on registreeritud. Sama põhimõte kehtib ka sel juhul, kui kaubamärk sisaldab suure eristusvõimega osa (sõnamärgi osa või üks mitmest sõnast, mis moodustavad märgi) ning, et see suure eristusvõimega osa on identselt või äravahetamiseni sarnaselt dubleeritud õigustrikkuva märgi poolt. Teisest küljest, kui märkide ühine osa on kirjeldav, siis tarbija tähelepanu kaldub pöörduma ülejäänud märgile“ (lisa 6 – väljavõte WIPO käsiraamatu p-st 6.2.2.3). Tegemist on tähendust mitteomavate ehk väljamõeldud sõnadega, millel puudub assotsieeruv tähendus kaitstavate kaupadega ja järelikult on olemas suurem tõenäosus nende kaubamärkide segiajamiseks.

Võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased. Mõlemad vaadeldavad märgid koosnevad 8-st tähest, kusjuures kaubamärkide 6 esimest tähte on identsed. Tähiste kahes lõputähes on mõlemal ühine täishäälik „e“. Eriti oluline on asjaolu, et mõlemad tähised koosnevad 4-st silbist, millest 3 esimest on identsed. Eesti keele reeglite kohaselt on sõna esimene silp rõhuline, seega jääb sõnade lõputähtede erinevus tagaplaanile. WIPO käsiraamatu punkt 6.2.2.4 (lisa 7 – väljavõte WIPO käsiraamatu punktist 6.2.2.4) seab kaubamärkide sarnasuse hindamise üheks kriteeriumiks ka nende häälduse. Kui kaubamärgid erinevad visuaalselt (kirjapildilt), kuid nende hääldus on sarnane, siis on hääldus olulisem, kuna suulisel suhtlemisel loeb ainult hääldus. Kuna võrreldavate kaubamärkide hääldus on väga sarnane, siis see oluliselt suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, sh omavahelist assotsieerumist.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide kaubad on identsed ja samaliigilised. Võrreldavate kaubamärkide kaubad kuuluvad keemiatoodete, ennekõike kattevahendite ja värvide valdkonda. Vaidlustatud kaubamärgitaotlus on esitatud registreerimiseks muuhulgas klassis 2 järgmiste kaupade suhtes: värvid, värnitsad, lakid, korrosioonitõrje- ja puidukaitsevahendid; pigmendid, sööbehapped; töötlemata looduslikud vaigud; maalijaile, sisekujundajaile, trükkaleile ja kunstnikele mõeldud leht- ja pulbermetallid. Vaidlustaja varasem kaubamärk on registreeritud klassis 2 järgmiste kaupade suhtes: värvid, lakid, vedeldid ja kõvendid, täidised ja mastiksid, geelkatted, mädanemisvastased värvid. Võrreldavate kaubamärkide klassi 2 kaupade näol on tegemist identsete kaupadega. Kõige üldisemalt on võrreldavate kaubamärkide klassi 2 kaupade näol tegemist erinevate kattevahenditega, värvide ja nende koostisainetega. Ka Nizza klassifikatsiooni 9. redaktsiooni selgitatavatele märkustele kuuluvad klassi 2 põhiliselt värvid, värvained ja korrosioonitõrjepreparaadid. Kuna võrreldavate tähiste klass 2 kaubad on identsed, siis see suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosusest.

Erinevused võrreldavate kaubamärkide vahel on niivõrd minimaalsed, mille tõttu esineb suur tõenäosus, et ka kõige tähelepanelikum tarbija võib vaidlusalused tähised ära vahetada või assotsieerub vaidlustatav kaubamärgitaotlus varasema vaidlustaja kaubamärgiga, mille tulemusena võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu ekslikult pidada samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest pärinevaks. Euroopa Kohus on arvamusel, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art 5 lg 1 lit b (KaMS § 10 lg 1 p 2 analoog) järgi on olemas kaupade või teenuste segiajamise oht, kui avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Segiajamisohu olemasolu tuleb hinnata igal üksikjuhul kõiki asjaolusid arvestades (Euroopa Kohtu 06.10.2005 otsus kohtuasjas C-120/04; Medion AG v Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH). Sellises olukorras ei ole võimalik rakendada kaubamärgi tähtsaimat funktsiooni, mille kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Keskmise tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmist kaubast) võrdleb kahte kaubamärki nende samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kahe kaubamärgi omaette tajumisele ja mälule (umbmäärane mälestus) ning võttes arvesse kõike üldmärgitud võib ta arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on pärit samalt või majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Arvestades kõike eeltoodut, leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse vaidlustatud kaubamärgile klassis 2 on seadusevastane, kuna antud juhul esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub ja piirab vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-s 2, § 10 lg-s 2 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätetest, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk klassis 2 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 11/2010 ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta; väljavõtted vaidlustaja koduleheküljelt www.mankiewicz.com (ettevõttest üldiselt ja kvaliteedijuhtimise kohta); väljavõte OHIM kaubamärkide andmebaasist CTM 004145322 „Monolyer“ kohta; väljavõte WIPO käsiraamatust „Introduction to Trademark Law & Practice, the Basic Concepts“ p-dest 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4; maksekorraldus.

2) 05.05.2011 esitas oma seisukohad taotleja, teatades, et ta ei nõustu vaidlustusavaldusega ning palub komisjonil jätta see rahuldamata. Sisuliselt tugineb vaidlustaja esitatud vaidlustusavalduses Patendiameti registreerimisotsuse väidetavale vastuolule kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lõike 1 punktiga 2. Taotleja soovib komisjoni tähelepanu juhtida asjaolule, et nimetatud KaMS sätte valguses ei oma mingit tähtsust vaidlustaja poolt pikalt kirjeldatud ettevõtte ajalugu, ettevõttes rakendatud juhtimissüsteem või kaubamärgi „Monolyer“ väidetav ülemaailmne geograafiline levik või tuntus. Vaidlustusavalduses viidatud sätete põhjal käsitleb käesolev vaidlus kahe kaubamärgi võimalikku identsust või sarnasust ja nende kaubamärkidega tähistatavate kaupade võimalikku identsust või samaliigilisust. Seetõttu palub taotleja komisjonil otsuse tegemisel mitte arvestada vaidlustaja poolt lisadena 2 ja 3 esitatud materjale, sest need ei ole selle vaidlustusavalduse lahendamisel asjaspeutuvad.

Taotleja on vaidlustajaga täielikult nõus, et kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus, sh. assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide

üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, *arvestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi*. Seda seisukohta toetavad vaidlustaja poolt väljatoodud Euroopa Kohtu otsused. Vaidlusalused kaubamärgid koosnevad mõlemad kahest osast, millest üks on eesliide *mono-*. Võõrsõnade leksikon (Valgus 2000) annab eesliite *mono-* kohta järgmise selgituse: ainu-, ühe-, üksik-, (tuleneb kreeka keelest: *monos* – ainus). Vaieldamatult on eesliide *mono-* väga levinud nii eesti- kui inglisekeelsetes sõnades ning samamoodi levinud on see nii Eesti kui Euroopa Ühenduse kaubamärkides. Näiteks Eesti kaubamärkide andmebaas sisaldab vähemalt 19 erinevat registreeritud kaubamärki, mis algavad eesliitega *mono-* (Nt. MONOLED, MONOTARD, MONOZIDE jne). Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistris on vähemalt 258 registreeritud kaubamärki, mis algavad eesliitega *mono-*. Seega ei ole võrreldavate kaubamärkide esimene osa, s.o. eesliide *mono-*, kindlasti nende kaubamärkide eristatav osa. Nende kaubamärkide eristatavaks osaks, mida vaidlustaja poolt väljatoodud Euroopa Kohtu otsuste kohaselt kaubamärkide võrdlemisel eelkõige tuleb arvestada, on kaubamärkide lõpuosad, s.o vastavalt –LYSE ja –lyer. Seda, et vaidlustaja näeb oma kaubamärki kui tähist, mis koosneb eesliitest *mono-* (tähendusega ainu-, ühe-, üksik) ja sellele järgnevast sõnast –lyer kinnitab väljavõtte vaidlustaja kodulehelt (seisukoha lisa), kus kaubamärk Monolyer tähistab „protsessi optimeerimist tänu ühe kihiga katmisele“ (ingl. k. „process optimization due to a 1 layer coating“). Ilmselgelt viitab tehisõna –lyer selles kaubamärgis inglisekeelsele sõnale *layer* (eesti keeles *kiht*) ning kogu kaubamärgil on seega assotsieeruv tähendus klassi 2 kuuluvate kaupade (värvid, lakid jne) suhtes. Seega on väär vaidlustaja väide, et tegemist on semantilisest aspektist neutraalse tähisega. Vaadeldavate kaubamärkide eristatavate osade võrdlemisel on ilmne, et –LYSE, mis koosneb selgelt kahest silbist ja mida eesti keeles hääldatakse kahesilbilisena on erinev ühesilbilisest tähisest –lyer nii visuaalselt kui foneetiliselt.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses korduvalt väitnud, et võrreldavate kaubamärkide puhul on klassis 2 tegemist identsete kaupadega. Taotleja ei ole sellega nõus, sest identseks ühisosaks nende kaubamärkide kaupade loetelus klassis 2 on ainult värvid ja lakid. Taotleja kaupade loetelus olevate „värnitsate, korrosioonitõrje- ja puidukaitsevahendite, pigmentide, sööbehapete, töötlemata looduslike vaikude; maalijaile, sisekujundajaile, trükkaleile ja kunstnikele mõeldud leht- ja pulbermetallide“ osas ei ole vaidlustaja kaubamärk registreeritud.

Sisulist kaubamärkide ekspertiisi tegev Patendiamet ei ole vaadeldavaid kaubamärke sarnasteks või assotsieeruvateks pidanud ja seetõttu ei ole taotlejalt nõutud vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks vaidlustaja luba. Tervikuna on võrreldavad kaubamärgid piisavalt erinevad, et välistada märkide segiajamise ohtu nii visuaalsest, foneetilisest kui semantilisest aspektist ning seetõttu ei saa vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine kuidagi kahjustada taotlejale kuuluvat ainuõigust.

Eeltoodut arvesse võttes palub taotleja komisjonil vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning jätta jõusse kaubamärgitaotluse nr M200900247 kohta tehtud Patendiameti registreerimisotsus.

3) 20.07.2011 esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad. Vaidlustaja ei saa nõustuda taotleja seisukohaga, et viited vaidlustaja ettevõtte ajaloole, ettevõttes rakendatud juhtimissüsteemile või varasema kaubamärgi väidetavale ülemaailmsele levikule või tuntusele ning vaidlustusavalduse lisad 2 ja 3 on asjakohatud. Vaidlustaja on arvamisel, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatu, et tähist ei registreerita, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga, on seotud muuhulgas ka varasema kaubamärgi tuntuse ja

laialdase kasutamise. Vaidlustaja seisukohta toetab ka juba vaidlustusavalduses esitatud Euroopa Kohtu otsustest C-251/95 ja C-39/97 tulenev seisukoht, mille kohaselt õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest. Lisaks otsusest C-39/97, p 18 järeldeb, et kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas siis iseenesest või turul saavutatud tuntusest, on ka laiem õiguskaitse kui kaubamärkidel, millel vastav tugev eristusvõimeline element puudub. Sellest võib järeldada, et laia ja eduka kasutamise tulemusena tuntud kaubamärgil on laiem õiguskaitse ulatus kui mittetuntud ja väiksema kasutusareaaliga kaubamärgil. Sellise tuntud kaubamärgi õiguskaitse laieneb ka sellega äravahetamiseni sarnastele ja sarnaseid assotsiatsioone tekitavatele kaubamärkidele, samuti valdkondadele, mis ei ole otseselt kaubamärgiregistreeringus märgitud, kuid mis on kas või kaudselt seotud selle tuntud kaubamärgi kaupadega. Ka Riigikohus oma 05.05.2003 lahendis nr 3-2-1-52-03 on märkinud, et kaubamärgi võrdlemisel varasema kaubamärgiga, et kindlaks teha, kas kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased, on vajalik välja selgitada assotsiatsioonid, mis isikul tekivad uue kaubamärgiga kokku puutudes. Vaidlustaja on üldmärgitud lahendite valguses arvamusel, et kaubamärgi tunnus turul, turul olemise aeg, teatud kvaliteedistandarditele vastavus ning geograafiline levik on just need faktorid, mis n-ö kinnistavad tarbijate mälus teatud kaubamärki ning mille tõttu võib tarbijatel hiljem uut sarnast kaubamärki nähes tekkida assotsiatsioonid varasema kaubamärgiga. Kui tarbija puutub kokku uue kaubamärgiga, mis on oma välimuselt mingil viisil sarnane varasema tarbijate mälus kinnistunud kaubamärgiga (st laialt levinud tuntud kaubamärgiga), siis on suur tõenäosus, et tarbijad võivad eeldada, et tegemist on ühe ning sama ettevõtte kaubamärkidega. Seega, kuna võimalike assotsiatsioonide tekkimine varasema ning uue kaubamärgi vahel on olulisel määral tingitud ka varasema kaubamärgi tuntusest ning laialdasest ja pikaajalisest levikust, siis on vaidlustaja endiselt arvamusel, et vaidlustusavalduse lisas 2 ja 3 esitatud materjalid on õigustatud ning vajalikud vaidlusesemeks olevate tähiste sarnasuse hindamisel.

Oma vastuses vaidlustusavaldusele märgib taotleja, et vaidlusalused kaubamärgid koosnevad mõlemad kahest osast, millest üks on eesliide mono-. Järgnevalt toob taotleja ära eesliide mono-tähenduse ning järeldab sellest, et võrreldavate kaubamärkide esimene osa, s.o. eesliide mono- ei ole nende kaubamärkide eristatav osa, vaid hoopis nende lõpuosad, s.o. vastavalt -LYSE ja -lyer. Kõigepealt soovib vaidlustaja märkida, et taotleja seisukoht ülalkirjutatu osas on vastuoluline. Nimelt väidab taotleja algul, et nõustub vaidlustaja seisukohaga, et võrreldavate kaubamärkide sarnasuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel, seejärel aga märgib, et võrreldavad kaubamärgid koosnevad mõlemad kahest osast (st kaubamärgid tükeldatakse meelevaldselt eraldi osadeks, st muudetakse nende üldmuljet). Vaidlustaja leiab, et taoline teguviis, st ühest sõnast koosneva tervikkaubamärgi meelevaldne osadeks jagamine on vastuolus kaubamärgialase õigusteooriaga ja taotleja enda väljendatud seisukohaga, et kaubamärkide sarnasust tuleb hinnata nende üldmuljest lähtuvalt. Tegemist on monoliitselt ühest sõnast koosnevate kaubamärkidega ning mitte midagi nende juures ei anna alust seisukohale, et nende taotlejad püüaksid sõnade erinevaid osasid kuidagi eristada, rõhutada, tükeldada vms. Mis puutub taotleja seisukohta, et võrreldavate kaubamärkide esimene osa mono- ei ole nende kaubamärkide eristatav osa, vaid hoopis nende lõpuosad, vastavalt -LYSE ja -lyer, siis ka sellega ei saa vaidlustaja nõustuda. Vaidlustaja selgitas juba vaidlustusavalduses, et kaubamärkide eristamisel on kaubamärgi lõpuosa vähem tähtis kui algusosa ning, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb suurem rõhuasetus asetada kaubamärkide sarnastele elementidele, mis võib kaasa tuua nende segiajamise,

samas kui erinevused, mis jäävad keskmise tarbija jaoks tähelepanuta, tuleb mitte arvesse võtta. Samuti on alusetu taotleja arvamus, et eesliide mono- on levinud varasemates kaubamärgiregistreeringutes. Vaidlustaja tegi klassis 2 Eestis registreeritud rahvuslike ja rahvusvaheliste kaubamärkide osas vastava otsingu ning tulemuseks saime ainult vaidlustatud kaubamärgitaotluse MONOLYSE (seisukohtade lisa 1a, 1b). OHIM otsing andis klassis 2 vastuseks 11 kehtivat kaubamärki, millest üks on vaidlustatud ning kaks kuuluvad vaidlustajale (lisa 2a ja 2b). Võttes arvesse registreeritud CTM-kaubamärkide üldarvu, et saa 9 registreeringust (jättes välja kaks vaidlustaja enda kaubamärki) järeldada, et eesliide mono- on klassi 2 kaubamärkide osas väga levinud ja alusetu on taotleja seisukoht, et see tähis ei oma käesolevas vaidluses eristusvõimet.

Ühtlasi märgib taotleja oma vastuses, et see, et vaidlustaja näeb oma vastandatud kaubamärki, kui tähist, mis koosneb eesliitest mono- ja sellele järgnevast sõnast -lyer ning leiab, et sellel kaubamärgil on seega assotsieeruv tähendus klassi 2 kuuluvate kaupade suhtes. Taotleja poolt viidatud koduleht käsitleb siiski tervikterminit ALEXITMonolyer ning sellega tähistatud viidet protsessile (meetoditele, süsteemile), nagu ka taotleja viitab. Vaidlustaja kaubamärk on aga registreeritud ainult klassi 2 kaupade osas, mistõttu annab ka selle kehtiv registreering mõista, et tegemist ei ole klassi 2 kaupade osas eristusvõimetu ja kirjeldava tähisega. Tähtsust omab ka asjaolu, et vastandatud kaubamärgi puhul ei ole tegemist tähendust omava tähisega, vaid tehissõnaga, mis on sõnamärgina ka õiguskaitse saanud. Kuna tegemist on ühest sõnast koosneva tervikkaubamärgiga, ei saa ka lähtuda mingist hüpoteetilisest võimalusest, et mingi kaubamärgi sõnaline või täheline osa on mittekaitstav. Tulenevalt KaMS § 12 lg 1 p 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon ning käesoleval juhul on selleks sõna Monolyer.

Vaidlustaja soovib veel eraldi välja tuua, et kuna võrreldavad kaubamärgid on tehissõnad, siis neid saab ja tuleb hääldada eesti keele reeglite kohaselt. Eesti keele reeglite kohaselt asub sõnarõhk esimesel silbil ning seega on rõhuline sõna esimene osa st mono-. Seega, leiab vaidlustaja, et rõhuasetus võrreldavates tähistes on vastavalt eesti keele reeglitele esimesel silbil, mis omakorda toob esile võrreldavate sõnade algusosa „mono-“ ning muudab võrreldavad tähised veelgi sarnastemaks ja omavahel assotsiatsioone tekitatavateks.

Samuti on tegemist äratuntavalt ingliskeelse päritoluga tehissõnaga, mis aga on eesti tarbija jaoks võõrsõna. Tulenevalt juba vaidlustusavalduses toodud seisukohast, ei vaevu kaubamärgitaotleja kaubamärki mõttes osadeks jagama. Samuti ei vaevu tarbija analüüsima, kas võõrkeelisel või tehissõnana kaubamärgil võiks olla mingigi kaudne tähendus eesti keeles. Seetõttu ei oma käesolevas vaidluses tähtsust taotleja käsitus vastandatud kaubamärgi võimaliku tähenduse kohta. Kuivõrd ka vaidlustatud kaubamärk omab samu elemente (on võõrkeelne tehissõna), on nende äravahetamise tõenäosus ja assotsieeruvus eesti tarbija jaoks veelgi ilmsem.

Lisaks leiab taotleja, et võrreldavate tähiste eristavate osade võrdlemisel, milleks taotleja arvates on vastavalt -LYSE ja -lyer, on ilmne, et need on teineteisest erinevad nii visuaalselt kui ka foneetiliselt. Vaidlustaja ei saa sellega kuidagi nõustuda. Vaidlustaja on arvamusel, et võrreldavad kaubamärgid koosnevad eesti keelereeglite järgi hääldatuna neljast silbist: MO-NO-LY-ER ja MO-NO-LY-SE. Sellest tulenevalt on kaubamärkide esimesed kolm silpi identsed. Kaubamärkide viimane silp koosneb kahest tähest, millest üks on identne (täht e). Seega, saab väita, et võrreldavate kaubamärkide kaheksast tähest seitse on identsed ning erinevus esineb alles viimases silbis. Seetõttu on need

tähised äärmiselt sarnased ja on olemas suur tõenäosus nende äravahetamiseks tarbija poolt ja nende omavaheliseks assotsieerumiseks.

KaMS § 10 lg 1 p 2 seab selle sätte üheks rakendamise tingimuseks võrreldavate kaupade identsuse või samaliigilisuse. Seetõttu pole käesolevas vaidluses suurt vahet, kas kaubad on identsed või samaliigilised, st mõlemad kriteeriumid on vastuvõetavad. Kõige üldisemalt võttes on võrreldavate kaubamärkide kaubad keemiatooted, ennekõike kattevahendid, värvid ja nendega seonduvad kaubad (s.t ka nende koostisosad). Vaidlustaja möönab, et võrreldavate kaubamärkide loetelu klassis 2 on peamises osas identne ning väheses osas teatud mõõndustega samaliigiline (st pigem identne). Võrreldavate kaubamärkide identseteks kaupadeks on ennekõike värvid ja lakid, millega taotleja on ka nõustunud. Identseteks kaupadeks on ka taotleja kaubad „korrosioonitõrje- ja puidukaitsevahendid“ ja vaidlustaja kaubad „mädanemismastased värvid“ (anti-rotting paints). Kuivõrd kaubamärgitaotleja kaup „korrosioonitõrje- ja puidukaitsevahendid“ on üldnimetus, siis selle alla kuulub ka vaidlustaja kaup „mädanemismastased värvid“. Samuti võidakse kasutada metallide korrosioonivastasel katmisel kaubamärgitaotleja kaupad „pulbermetall“ (materjal metallide korrosiooni ja korrosioonitõrje kohta, lisa 5, lk 3 algusest). Samaliigilisuse all peetakse silmas muuhulgas seda, et tegemist on teineteist täiendavate või teineteise koostisosadeks (tooraine) olevate kaupadega. Vaidlustatud kaubamärgitaotleja klassi 2 kaupu „värnitsad, pigmendid, töötlemata looduslikud vaigud, pulbermetall“ kasutatakse värvide valmistamiseks (lisa 3, väljavõtted Eesti Keele Instituudi internetileheküljelt; lisa 6, alumiiniumpulbi kasutamine värvimiseks ja värvides; lisa 7, alumiiniumpulber koostisainena dekoratiivses kaitsevärvis), mistõttu on need kaubad vaidlustaja klassi 2 kaupadega „värvid“ pigem identsed, kuid ilmselgelt samaliigilised, s.t neid täiendavad ja nende koostisosadeks (tooraineks) olevad kaubad. Samuti on vaidlustaja kaubad „paksendajad ja tugevdajad“ värvide lisa- ja tooraineteks, mistõttu on ka need kaubad kaubamärgitaotleja klassi 2 kaupadega „värvid, lakid“ pigem identsed, kuid ilmselgelt samaliigilised. Pigem identseteks, kuid ilmselgelt samaliigilisteks, s.t neid täiendavateks ja nende koostisosadeks (tooraine) olevateks kaupadeks saab pidada ka taotleja klassi 2 kaupu „korrosioonitõrje- ja puidukaitsevahendid“ ning vaidlustaja kaupad „täidised ja mastiksid, värvid, lakid“, kuna mastikseid kasutatakse (ehitus)konstruktsioonide isoleerimiseks ümbritsevast keskkonnast, mis tekitab korrosiooni ja ka mädanikku (lisa 3, 4). Samuti lisatakse värvidele ja lakkidele täidiseid, et suurendada nende korrosiooni- ja mädanikumastaseid omadusi. Jällegi, kaubamärgitaotleja kaubad on üldnimetused, mille alla kuuluvad ka vaidlustaja kaubad. Muud taotleja klassi 2 kaupu „sööbehapped; maalijaile, sisekujundajaile, trükkaleile ja kunstnikele mõeldud leht- ja pulbermetallid“ saab samuti lugeda vaidlustaja klassi 2 kaupadega samaliigilisteks, kuna need kaubad on suunatud isikutele, kelle tööks on värvimine ja seetõttu on nad värvide, lakkide osas samaliigilisteks, s.t täiendkaupadeks. Ka Riigikohus on oma 03.10.2007 lahendis nr 3-2-1-86-07 märkinud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks.

Seega, kuna võrreldavad kaubad on oma olemuselt identsed ja väga sarnased, nende lõpp-tarbijad on samad, nende kasutusviis on sama või sarnane ning need on üksteist osaliselt asendavad või täiendavad (sh on teineteise tooraineks), saab võrreldavate kaubamärkide kaupu lugeda identseteks ja samaliigilisteks ning seetõttu esineb alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks.

Lisaks, vaidlustatud kaubamärgitaotluses märgitud kaupade loetelu, mis on enamuses identne vaidlustaja varasema kaubamärgi kaupade loeteluga, suurendab võrreldavate tähiste segiajamist tarbija poolt veelgi. Varasem Euroopa kohtupraktika sätestab kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel, et kaupade väiksema sarnasuse võib kompenseerida kaubamärkide suurema sarnasuse aste ning vastupidi (Euroopa Kohtu otsus nr C-39/97, p 17). Käesoleval juhul kompenseerib kaupade suur sarnasuse aste hüpoteetilise (st taotleja esitatud seisukohalt lähtuvalt) kaubamärkide väiksema sarnasuse astme.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja rõhutatud väide, et sisulist kaubamärkide ekspertiisi tegev Patendiamet ei ole vaadeldavaid kaubamärke sarnasteks või assotsieerivateks pidanud, mistõttu ei ole ka taotlejalt nõutud varasema kaubamärgi omaniku luba, tuleb jätta tähelepanuta. Nimelt, kui lähtuda seisukohast, et juhul kui Patendiameti kaubamärgiekspertiisi käigus ei tuvasta, et registreerimiseks esitatud tähis on mistahes varasema kaubamärgiga sarnane või assotsieeruv, tuleb tähis automaatselt lugeda registreerimiskõlblikuks, siis kaotaks mõtte KaMS § 41 lg 2, mille kohaselt asjast huvitatud isik võib komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Kuna vastav säte eksisteerib KaMS-s, siis saab sellest järeldada, et seaduseandja on tahtnud jätta asjast huvitatud isikule, Patendiameti ekspertiisi tulemustest sõltumatult, võimaluse vaidlustada tähis, mis tema arvates rikub tema varasemaid õigusi. Järelikult ei saa automaatselt eeldada, et juhul kui Patendiamet ei ole kaubamärgiekspertiisi käigus varasemaid sarnaseid kaubamärke või muid õigusi tuvastanud, siis selliseid ei eksisteerigi.

4) Komisjon tegi 05.03.2012 vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad. Vaidlustaja esitas need 09.04.2012, jäädes esitatud vaidlustusavalduses ning 20.07.2011 esitatud täiendavates seisukohtades toodu juurde, kuid soovib täiendavalt rõhutada, et vaidlustaja varasem kaubamärk on ülemaailmse geograafilise levikuga, mistõttu võib eeldada, et ka tema kaubamärk on tuntud asjaomasele avalikkusele üle maailma. Vaidlustaja ettevõtte ajalugu, vaidlustusavalduses toodud ettevõttes rakendatud juhtimissüsteem ning kaubamärgi ülemaailmne geograafiline levik ning tuntus on just need faktorid, mis n.ö kinnistavad tarbijate mälus tema kaubamärki ning mille tõttu võib tarbijatel hiljem uut sarnast kaubamärki nähes tekkida assotsiatsioonid varasema kaubamärgiga. Kui tarbija puutub kokku uue kaubamärgiga, mis on oma välimusest mingil viisil sarnane varasema tarbijate mälus kinnistunud kaubamärgiga, siis on suur tõenäosus, et tarbijad võivad eeldada, et tegemist on ühe ning sama ettevõtte kaubamärkidega. Segiajamise tõenäosus sõltub eriti kaubamärgi tuntuusest (C-251/95 Sabel). Samuti on kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas siis iseenesest või turul saavutatud tuntuusest, on laiem õiguskaitse (C-39/97 Canon). Vaidlustaja soovib rõhutada ka põhimõtet, et kaubamärkide eristamisel on kaubamärgi lõpuosa vähem tähtis kui algusosa ning, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb suurem rõhuasetus asetada kaubamärkide sarnastele elementidele, mis võib kaasa tuua nende segiajamise, samas kui erinevused, mis jäävad keskmise tarbija jaoks tähelepanuta, tuleb mitte arvesse võtta. Võrreldavate tähiste segiajamise tõenäosust suurendav käesoleval juhul ka asjaolu, et tegemist on tähendus mitteomavate e. väljamõeldud sõnadega, millel puudub assotsieeruv tähendus kaitstavate kaupadega. Mõlemad tähised koosnevad 4 silbist, millest 3 esimest on identsed. Võrreldavad kaubamärgid koosnevad 8 tähest, millest 7 on identsed ning millest omakorda 6 esimest tähte on identse paigutusega. Samuti on mõlemal tähisel kahetähelises lõpusilbis identne täishäälik „e“. Eelnevast saab järeldada, et võrreldavad tähised on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad nii visuaalsest, semantilisest ja foneetilisest aspektist vaadatuna. Kõige üldisemalt võttes on

võrreldavate kaubamärkide kaubad keemiatooted, ennekõike kattevahendid, värvid ja nendega seonduvad kaubad (ka nende koostisosad). Võrreldavate kaubamärkide loetelu klassis 2 on peamiselt osas identne ning väheses osas teatud mõõndustega samaliigiline (st pigem identne). Kuivõrd võrreldavad kaubad on oma olemuselt identsed ja väga sarnased, nende lõpp-tarbijad on samad, nende kasutusviis on sama või sarnane ning need on üksteist osaliselt asendavad või täiendavad (sh on teineteise tooraineks), saab võrreldavate kaubamärkide kaupu lugeda identseteks ja samaliigilisteks ning seetõttu esineb alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks. Vaidlustaja jääb oma nõude juurde.

5) 10.04.2012 tegi komisjon ettepaneku taotlejale esitada oma lõplikud seisukohad. 02.05.2012 esitatud lõplikes seisukohtades jäädakse kõigi varasemate seisukohtade juurde. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klassi 2 kuuluvate kaupade osas ei kahjusta varasema kaubamärgi omanikule kuuluvat ainuõigust. Võrdlusalused kaubamärgid on piisavalt erinevad vältimaks kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt, sealhulgas assotsioonide tekkimist seoses varasema kaubamärgiga. Võrreldavate kaubamärkide identseks ühisosaks on eesliide mono-, mis üldlevinud eesliitena tähendab ainu-, ühe-, üksik-, ja mida ei saa pidada tugeva eristusvõimega osaks kaubamärgi koosseisus. Seega on reaalselt võrreldavaks osaks taotleja ja vaidlustaja kaubamärkidel lõpuosad, milleks on vastavalt –LYSE ja –lyer. Kuid võrreldavate kaubamärgiosade erinev kirjapilt ja täiesti erinev hääldus (sh. erinev silpide arv häälduses) muudavad kaubamärgid ka tervikuna piisavalt erinevaks. Vaidlustaja kodulehel sisalduv info annab kaubamärgile „Monolyer“ lisaks selge semantilise tähenduse, mis veelgi suurendab kaubamärkide erinevust. Taotleja palub vaidlustusavaldus tagasi lükata.

02.07.2012 alustas komisjon asjas nr 1302 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

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

Vaidlust ei ole selles, et varasemad õigused kuuluvad vaidlustajale ning puudub vaidlustaja kui varasemate õiguste omaniku luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klassis 2 loetletud kaupade (värvid, värnitsad, lakid, korrosioonitõrje- ja puidukaitsevahendid; pigmendid, sööbehapped; töötlemata looduslikud vaigud; maalijaile, sisekujundajaile, trükkaleile ja kunstnikele mõeldud leht- ja pulbermetallid) suhtes on vastuolus tema varasemast Ühenduse kaubamärgist nr 004145322 „Monolyer“, mis on kaitstud klassis 2 (kaupade värvid, lakid, vedeldid ja kõvendid, täidised ja mastiksid, geelkatted, mädanemisvastased värvid suhtes) tulenevate õigustega. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk on varasem, et vaidlustaja on huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses, ning et võrreldavate sõnamärkide kujutamine suur- ja väiketähtedega ei ole otsustava tähendusega.

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnased. Vaidlustaja on märkinud, et võrreldavad kaubamärgid koosnevad 8 tähest, millest 7 on identsed ning millest omakorda 6 esimest tähte on identse paigutusega. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt sarnased. Samuti on vaidlustaja märkinud, et mõlemad tähised koosnevad 4 silbist, millest 3 esimest on identsed, kahetähelises lõpusilbis on identne täishäälik „e“. Arvestades võrreldavate kaubamärkide esmase tähenduse puudumist eesti keeles ning võõrtähe „y“ sisaldumist tähistes võib eeldada, et tarbijad mõistavad võrreldavaid kaubamärke võõra päritoluga tähistena ja hääldavad neid vastavalt neile tuntud võõrkeeltest lähtuvalt, mitte tingimata eesti keele reeglitest tulenevalt [monolais], [monolis], [monoliis] või [monolüüs], vms, rõhuga esimesel või viimasel silbil, ning [monolaier] või [monoljee], vms, rõhuga esimesel või viimasel silbil. Häälduse variantidest tulenevalt ei ole tähise jaotus silpideks kindel. Komisjonil on võimatu tuvastada kummagi märgi puhul ühte tarbijate poolt tõenäoliselt eelistatavat hääldusviisi, kuid võimalikke variante kaaludes võib järeldada, et võrreldavaid tähiseid on võimalik hääldada sarnaselt. Kuigi, nagu taotleja on märkinud, koosneb mõlema kaubamärgi esimene osa tavakeeles levinud kreeka päritolu eesliitest 'mono-' tähendusega 'ainu-, üks', puudub võrreldavatel tähistel tervikuna eesti tarbija jaoks arusaadav esmane tähendus ning neid tulebki vaadata tähenduseta sõnadena, mille semantiline võrdlemine ei ole võimalik. Kuigi tarbija võib tähiste esimese poole alusel aimata, et tegu on viitega millegi ainulisusele või ühekordsusele, ei anna see aimdus mingit üheselt mõistetavat teavet. Tarbija ei asu otsima kaubamärgi eristavat osa või tähendust selle lõpusilpidest. Eeltoodust tulenevalt loeb komisjon võrreldavaid kaubamärke üldmuljelt sarnasteks.

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga selles osas, et selletaoliste kaubamärkide analüüsimisel ei tuleks neid „osadeks jagada“; kui sõnaline kaubamärk või kaubamärgi sõnaline osa sisaldab omakorda üldkeeles levinud ja tarbijale ilmselt eristatavat elementi, millel on tarbijate jaoks mingisugune varasem tähendus, tuleb nii semantilise võrdluse käigus, aga ka foneetilise võrdluse läbiviimiseks möödapääsmatult eristada tarbijale tuttavamad elemendid ülejäänust ning see on osa kaubamärgi kui terviku globaalsest, kõikide asjaoludega arvestavast võrdlusest.

Taotleja on 05.05.2011 seisukohas juhtinud tähelepanu vaidlustaja kodulehel leiduvale teabele, mh, et „ALEXIT®-Monolyer®: process optimization due to a 1 layer coating“, millest järeldub tema hinnangul vastandatud kaubamärgi viitav iseloom ingliskeelse sõna 'layer' (tähendusega kiht vms) ja vastandatud kaubamärgi elemendi '-lyer' visuaalse sarnasuse ja foneetilise identsuse tõttu. Vaidlustaja on vastuses viidanud kaubamärgi ALEXIT®-Monolyer® terviklikkusele. Komisjon, nõustudes taotlejaga nii kaubamärgi analüüsi meetodi („osadeks jaotamise“) kohasuse kui ka kaubamärgi semantilise viite osas ingliskeelsele sõnale 'layer', leiab siiski, et vastandatud kaubamärk on kaitstud sõnamärgina klassis 2 ning seetõttu ei ole võimalik eeldada, nagu oleks see viide märgi kirjeldavust ülemäära suurendav või selle eristusvõimet ülemäära vähendav tegur. Vastandatud kaubamärki tuleb vaadata siiski tervikuna sellisel kujul, nagu ta on sõnamärgina kaitstud klassi 2 kaupade suhtes ja nende kontekstis. Teiseks, vaidlustaja kodulehel on vastandatud kaubamärki selgelt tähistatud registreeritud kaubamärgi kaitsetähisega, mis annab kodulehe vaatajale infot, et tegemist ei pelgalt viitega 'ühe kihiga katmisele' vms, vaid kaubamärgiga. Komisjon viitab samuti, et ka vaidlustatud kaubamärgi element '-lyse' võib viidata mingile tähendusele, kuid ei vaidlustatud ega vastandatud kaubamärgi puhul ei ole võimalikud viited sellised, mis annaksid kaubamärkidele tervikuna kirjeldava iseloomu või vähendaksid selle eristusvõimet. Mõlemat sõnalist kaubamärki tuleb, vaatamata nende tajutavate elementide semantilistele tähendustele, käsitleda tervikuna

tarbija jaoks esmase tähenduseta tähistena. Seega on tarbetu otsida neist kaubamärkidest, sh nende lõpusilpidest, ka domineerivat osa, vaid neid tuleb võrrelda kui tervikuid. Komisjon, nagu eespool märgitud, on hinnanud võrreldavaid kaubamärke tervikuna üldmuljelt sarnaseks.

Vaidlustaja on viidanud oma ajaloole, filosoofiale ja kaubamärgi laiale levikule, millest tuleneb väidetavalt vastandatud kaubamärgi teatud tunnus ja maine. Komisjon nõustub, et varasema kaubamärgi tunnus ja maine võivad luua olukorra, kus hilisemaid kaubamärke hakatakse hõlpsamini seostama varasema kaubamärgiga, ning seda enam, kui tähistatavad kaubad on identsed või 'pigem identsed'.

Vastandatud kaubamärk on kaitstud klassis 2 ja vaidlustatud on taotleja kaubamärgi registreerimine selles klassis. Vaidlust ei ole selles, et osad märgitud kaubad on identsed. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et ka need märgitud kaubad, mis ei ole identsed, on sarnased või samaliigilised; seda tüüpi kaupu toodavad sageli samad tootjad ning neid turustatakse samu kanaleid kasutades. Arvestades ka varasema kaubamärgi demonstreeritud mainet, on tõenäoline, et tarbijad peavad kõiki vaidlustatud kaubamärgiga klassis 2 tähistatud kaupu varasema kaubamärgiga tähistatavate kaupadega samaliigiliseks ning tulenevalt kaubamärkide sarnasusest vahetavad need kaubamärgid ära, sealhulgas assotsieerivad neid KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Seega on põhjendatud vaidlustusavalduse rahuldamine.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „MONOLYSE“ (taotlus nr M200900247) registreerimise kohta klassi 2 kaupade osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet

E. Hallika

H.-K. Lahek