

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1405-o

Tallinnas 27. detsembril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Kirli Ausmees ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Skyy Spirits, LLC (esindaja volikirja alusel patendivolnik Villu Pavelts) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi **SKY-HI** (RV reg nr 1075025, registreerimistaotlus nr R201100648) registreerimise osas klassis 32 Deluxe Marketing Industries Limited nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 31.05.2012 esitas Skyy Spirits, LLC, One Beach Street - Suite 300 San Francisco, California 94133 United States (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile „SKY-HI” Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu. Kaubamärgile „SKY-HI” soovib Eestis õiguskaitset Deluxe Marketing Industries Limited, Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town Tortola VG (edaspidi ka taotleja). Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 04/2012. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 08.06.2012 nr 1405 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Vaidlustajale kuuluvad alljärgnevad Eestis õiguskaitset omavad Ühenduse kaubamärgid:

- **SKYY** – reg nr 001037191, taotluse kuupäev 05.01.1999, registreeritud klassis 33;
- **SKYY + kuju** – reg nr 009260076, prioriteedi kuupäev 21.01.2010, registreeritud klassides 32, 33, 42 ja 43.

Vastavalt kaubamärgiseaduse (edaspidi ka KaMS) § 10 lg 1 p-le 2 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.

Vaidlustaja märgib, et kohtupraktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse, sealhulgas assotsieerumise üle otsustamisel hinnata kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja semantilist sarnasust, lähtudes kaubamärkidest kui tervikutest, pöörates seejuures tähelepanu nende eristusvõimelistele ja domineerivatele osadele (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 25).

Vaidlustaja hinnangul jääb sõnalisi kaubamärke SKYY ja SKY-HI võrreldes eelkõige silma tähiste identne algusosa, s.o tähekombinatsioon SKY, ning võttes arvesse ka asjaolu, et vaidlustatav kaubamärk on selgelt poolitatud sõnadeks SKY ja HI, leiab vaidlustaja selle olevat visuaalselt sarnase vaidlustaja varasema kaubamärgiga SKYY.

Vaidlustaja hinnangul ilmneb kaubamärke SKYY ja SKY-HI foneetiliselt võrreldes, et vaidlustaja kaubamärk SKYY koosneb ühest silbist (*skai*) ja taotleja kaubamärk kahest (*skai-hai*). Oluline on aga see, et vaidlustaja kaubamärgi ainus silp on identne taotleja kaubamärgi esimese silbiga (*skai* versus *skai-hai*) ehk võrreldavad kaubamärgid on ka foneetiliselt sarnased. Kaubamärgid on foneetiliselt

sarnased isegi isiku jaoks, kes pole kursis inglise keele hääldusreeglitega, kuna ka vastava isiku jaoks häälduvad kaubamärgid SKYY ning SKY-HI sarnaselt (*skii* versus *skii-hii*).

Vaidlustaja hinnangul evivad tähenduslikust aspektist vaadelduna võrreldavad kaubamärgid selgelt sarnast tähendust. Vaidlustaja varasem kaubamärk SKYY viitab inglisekeelsele sõnale *sky* (eesti k: taevas). Võttes arvesse inglise keele laia levikut Eesti tarbijaskonna seas ja asjaolu, et sõna *sky* näol on tegemist tavalise ingliskeelse sõnaga, on alust eeldada, et kaubamärk SKYY seondub ka Eesti keskmise tarbija silmis mõistega *taevas*. Taotleja kaubamärk SKY-HI viitab inglisekeelsele fraasile *sky high* (eesti k: kõrgel kui taevas). Võttes taaskord arvesse eeltoodut ja asjaolu, et sõnade *sky* ja *high* näol on tegemist tavaliste inglisekeelsete sõnadega, on antud juhul alust eeldada, et kaubamärk SKY-HI seondub keskmisele Eesti tarbijale fraasiga *kõrgel kui taevas*. Seega, vaadeldes kõnealuste märkide sarnaseid tähendusi (*taevas* versus *kõrgel kui taevas*), täheldab vaidlustaja ka kaubamärkide SKYY ja SKY-HI tähenduslikku sarnasust.

Vaidlustaja hinnangul järeldeb eeltoodust, et SKYY ja SKY-HI on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt sarnased.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide võrdluse juures on oluline pidada meeles ka seda, et keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul talle meelde jäänud ekslikule ning ebatäielikule kujutluspildile nähtud kaubamärkidest (vt eelviidatud Euroopa Kohtu otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26). Eeltoodust tulenevalt ei ole vaidlustatud kaubamärgi SKY-HI minimaalsed erinevused vaidlustaja varasema SKYY kaubamärgiga võrreldes piisavad muutmaks seda viimasest selgelt eristuvaks.

Vaidlustaja arvates on lisaks sarnasusele tema sõnalise kaubamärgiga SKYY taotleja kaubamärk SKY-HI sarnane ka vaidlustaja figuratiivse kaubamärgiga SKYY (+kuju), mille reproduktsioon on järgmine:



Varasemalt viidatud kohtupraktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse, sealhulgas assotsieerumise üle hindamisel lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, pöörates erilist tähelepanu nende eristusvõimelistele ja domineerivatele osadele (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 25).

Vaidlustaja märgib, et tema ülaltoodud kaubamärk SKYY (+kuju) sisaldab endas tavapärasest šriftis kujutatud sõnaosa SKYY kõrval ka tumesinist värvi tausta. Oluline on aga see, et KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt puudub individuaalsel värvil eristusvõime. Lisaks on ka asjaomasel kohtupraktikas viidatud figuratiivsete märkide minimaalsete kujundvõtete väheolulisusele ehk nende eristusvõime puudumisele (Euroopa Kohtu 15.09.2005 otsus C-37/03 P BioID, p 74). Vaidlustaja järeldeb sellest, et tema figuratiivse kaubamärgi eristusvõimeliseks osaks on selle sõnaline osa SKYY.

Lisaks selge eristusvõime olemasolule on sõnaosa SKYY ka vastava figuratiivse kaubamärgi domineeriv element, kuivõrd tumesinist värvi taust jääb märgi tajumisel (tervikmärgi keske sõnaosaga SKYY võrreldes) tagaplaanile.

Vaidlustaja hinnangul on ülaltoodust tulenevalt kaubamärgi SKYY (+kuju) eristusvõimelisimaks ja domineerivaks osaks sõna SKYY. Kuivõrd antud sõna on *identne* vaidlustaja sõnalise kaubamärgiga SKYY, kehtib kõik eelöeldu tähistest SKYY ja SKY-HI sarnasuse kohta ka tähistest SKYY (+kuju) ja SKY-HI võrdluse puhul ehk vaidlustaja hinnangul tuleb järeldeb, et taotleja kaubamärk SKY-HI on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnane ka vaidlustaja figuratiivse kaubamärgiga SKYY (+kuju).

Vaidlustaja sõnalise kaubamärgi SKYY taotluse esitamise kuupäev on 05.01.1999. Eesti osas hakkas vastav kaubamärk omama õiguskaitset 01.04.2004, mil Eesti ühines Euroopa Liiduga. Vaidlustaja figuratiivse kaubamärgi SKYY (+kuju) taotluse esitamise kuupäev on 20.07.2010 ent kaubamärgi prioriteet pärineb kuupäevast 21.01.2010. Taotleja kaubamärgi SKY-HI taotlus on esitatud 11.08.2010, mistõttu on see vaidlustaja eelnimetatud kaubamärkidest selgelt hilisem tähis.

Vaidlustaja sõnalise kaubamärgiga SKYY tähistatakse klassis 33 kanget alkoholset jooki, viina (*distilled spirits, namely vodka in class 33*).

Taotleja kaubamärgiga SKY-HI tähistatakse klassis 32 erinevaid mittealkohoolseid jooke, karastusjooke ja kokteile: *Aperitifs, non-alcoholic; waters, including mineral and aerated waters; cocktails, non-alcoholic; energy cocktails; lemonades; non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; milk of almonds (beverage); orgeat; sarsaparilla (soft drink); vegetable juices (beverages); fruit juices; sherbets (beverages)*.

Vaidlustaja hinnangul on kaubamärkidega tähistatavad kaubad samaliigilised, kuivõrd kanget alkoholi (viina) võidakse samuti tarbida aperatiivina. Kanget alkoholi (viina) võidakse tarbida ka koos mittealkohoolsete jookidega (nt segatuna nendega) või mittealkohoolsete jookide asemel. Lõppastmes on tegemist üksteist täiendavate kaupadega ning kaupadega, mida võib üksteisega asendada ehk tegemist on samaliigiliste kaupadega.

Vaidlustaja figuratiivse kaubamärgiga SKYY (+kuju) tähistatakse klassis 32 õllesid, erinevaid mittealkohoolseid jooke ja joogivalmistusaineid: *Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; Fruit drinks and fruit juices; Syrups and other preparations for making beverages*. Klassis 33 tähistatakse vastava kaubamärgiga alkoholsete jooke: *Alcoholic beverages (except beers)*.

Eelnimetatud kaubad (v.a *beers* ja *alcoholic beverages*) hõlmavad eelkõige mittealkohoolseid jooke (üldnimetus *non-alcoholic drinks*) ning on vaidlustaja hinnangul seega identsed taotleja kaubamärgiga SKY-HI poolt tähistatavate klassi 32 kaupadega, mille näol on samuti tegemist erinevate mittealkohoolsete jookidega: *Aperitifs, non-alcoholic; waters, including mineral and aerated waters; cocktails, non-alcoholic; energy cocktails; lemonades; non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; milk of almonds (beverage); orgeat; sarsaparilla (soft drink); vegetable juices (beverages); fruit juices; sherbets (beverages)*.

Vaidlustaja kaubamärgiga SKYY (+kuju) tähistatav klassi 32 kaup *beers* ehk õlled ja klassi 33 kaup *alcoholic beverages* ehk alkoholjoogid on vaidlustaja hinnangul samaliigilised taotleja kaubamärgiga tähistatavate klassi 32 kaupade, mittealkohoolsete jookidega: *Aperitifs, non-alcoholic; waters, including mineral and aerated waters; cocktails, non-alcoholic; energy cocktails; lemonades; non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; milk of almonds (beverage); orgeat; sarsaparilla (soft drink); vegetable juices (beverages); fruit juices; sherbets (beverages)*. Õlut võib tarbida mittealkohoolsete jookide asemel (nt toidu kõrvale). Tegemist on asendatavate kaupadega. Ka alkoholjooke võib tarbida mittealkohoolsete jookide asemel või nendega koos (nt segades kokku kangemat alkoholi ja mahla või vett) ehk tegemist on asendatavate ja üksteist täiendavate kaupadega.

Kuna taotleja kaubamärk SKY-HI on vaidlustaja arvates visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega SKYY ja SKYY (+kuju) ning kuna sellega soovitakse õiguskaitset identsete ja samaliigiliste klassi 32 kaupade osas, on lõppastmes tõenäoline kaubamärkide äravahetamine ja assotsieerumine asjaomase avalikkuse poolt.

Kohtupraktika kohaselt kujutab kaubamärkide äravahetamise tõenäosus endast riski, mille kohaselt tarbijad võivad uskuda, et kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetelt (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus C-39/97 Canon, p 29).

Vaidlustaja nendib, et kõike eeltoodut arvestades võivad keskmisel Eesti tarbijal vaidlustatava kaubamärgi SKY-HI nägemisel tekkida ekslikud arusaamad ning tarbija võib kokkuvõttes leida, et:

- markeeritud klassi 32 joogi SKY-HI näol on tegemist vaidlustaja Skyy Spirits, LLC uue tootega (nt SKYY tooteperekonda kuuluva uue kauba või mõne vana kauba edasiarendusega, mida ühtlasi tähistatakse sarnase kaubamärgiga);
- markeeritud klassi 32 jook SKY-HI on valmistatud vaidlustajaga majanduslikult seotud firma poolt või tema loal (nt tütarfirma poolt);
- markeeritud klassi 32 jookide SKY-HI kvaliteet on tagatud vaidlustaja Skyy Spirits, LLC poolt.

Euroopa registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt ongi selliste asjaolude esinemisel – st et tarbijad usuksid, et kaupu pakutakse vaidlustaja poolt, loal või kontrolli all – tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega asjaomaste tarbijate seas, sealhulgas taotletava tähise assotsieerumisega varasema kaubamärgiga.

Seega, kuna esineb ka kaubamärkide äravahetamise tõenäosus, on vaidlustaja hinnangul kaubamärgi SKY-HI registreerimine taotleja nimele klassi 32 kaupade osas vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Rahvusvahelise kaubamärgi SKY-HI registreerimist Deluxe Marketing Industries Limited nimele on Skyy Spirits, LLC edukalt vaidlustanud ka Prantsusmaa ning Portugali osas (lisa 5 – Prantsusmaa otsuse tõlge, lisa 6 – Prantsusmaa otsus; lisa 7 – Portugali otsuse tõlge, lisa 8 – Portugali otsus).

Prantsusmaa osas puudutas vaidlus eelmainitud kaubamärke – taotleja rahvusvahelist registratsiooni SKY-HI ja vaidlustaja varasemat Ühenduse kaubamärki SKYY (+kuju). 16.01.2012 vaidlustusavalduse OPP 11-3328-PAB otsuses tuvastati:

- kaubamärkidega tähistatavate kaupade osaline identsus ning osaline samaliigilisus (lisa 5 lk 2 lõik 1),
- kaubamärkide sarnasus (lisa 5 lk 2 viimane lause),
- kaubamärkide äravahetamise tõenäosus (lisa 5 lk 3 lõik 2).

Lõppastmes kaubamärgi SKY-HI registreerimisest Prantsusmaa osas keelduti.

Portugali osas puudutas vaidlus käesolevaga identseid kaubamärke – ühelt poolt taotleja rahvusvahelist kaubamärki SKY-HI ning teisalt vaidlustaja varasemaid Ühenduse kaubamärke SKYY ja SKYY (+kuju). 03.12.2011 otsusega tuvastati rahvusvahelist registratsiooni puudutavas vaidlustamismenetluses:

- kaubamärkidega tähistatavate kaupade sarnasus (lisa 7 lk 3 lõik 2),
- kaubamärgi SKY-HI ja kaubamärkide SKYY sarnasus (lisa 7 lk 3 eelviimane lõik),
- kaubamärkide äravahetamise tõenäosus (lisa 7 lk 3 viimane lõik).

Lõppastmes kaubamärgi SKY-HI registreerimisest Portugali osas keelduti.

Vaidlustaja palub komisjonil kaubamärgi SKY-HI ning kaubamärkide SKYY sarnasuse, nendega tähistatavate kaupade identsuse ja samaliigilisuse ning äravahetamise tõenäosuse hindamisel võtta arvesse ka Prantsusmaa ning Portugali pädevate ametiasutuste poolt (vaidlustaja poolt algatatud) vaidlustamismenetlustes tehtud otsuseid kui vaidlustaja seisukohti toetavaid tõendeid.

Vaidlustaja kordab veel, et taotleja kaubamärk SKY-HI on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnane vaidlustaja varasemate Ühenduse kaubamärkidega SKYY ja SKYY (+kuju) ning kaubamärkidega tähistatakse identseid ja samaliigilisi kaupu. Lõppastmes on tõenäoline, et asjaomane tarbijaskond saab kaubamärgiga SKY-HI tähistatud kaupade majandusliku päritolu osas eksitatud ja vaidlustatava kaubamärgi SKY-HI osas esineb seega KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu.

Kõigele eeltoodule tuginedes, lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) §-dest 39, 43 ja 44 ning eelviidatud Euroopa Kohtu lahenditest palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk SKY-HI (IR nr 1075025) klassis 32 Deluxe Marketing Industries Limited nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, väljatrükk Ühenduse kaubamärkide andmebaasist CTM-online (SKYY), väljatrükk Ühenduse kaubamärkide andmebaasist CTM-online (SKYY (+kuju)), väljatrükk

Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (SKY-HI), eelviidatud Prantsusmaa 03.11.2011 otsuse tõlge, eelviidatud Prantsusmaa 03.11.2011 otsus, eelviidatud Portugali 16.01.2012 otsuse tõlge, eelviidatud Portugali 16.01.2012 otsus.

2) Komisjon edastas 11.06.2012 vaidlustusavalduse Patendiametile palvega teavitada taotlejat vaidlustusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 09.09.2012. Taotleja ei ole endale tähtajaks esindajat nimetanud ja ega kasutanud oma õigust menetluses osaleda.

17.09.2012 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 18.10.2012. Vaidlustaja esitas tähtajaliselt oma lõplikud seisukohad, milles jääb varemavaldatud nõuete ja seisukohtade juurde, leides, et kaubamärgi „SKY-HI“ registreerimine klassis 32 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

12.12.2012 alustas komisjon asjas nr 1405 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab järgmist.

Taotleja ei ole endale esindajat nimetanud, menetluses aktiivselt osalemise õigust kasutanud ega vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

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.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud ja temale kuuluvad Ühenduse kaubamärgid (CTM nr 001037191 ja nr 009260076) on varasemad vaidlustatud kaubamärgi (reg nr 1075025) suhtes.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärk SKY-HI on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnane tema varasemate Ühenduse kaubamärkidega SKYY ja SKYY + kuju ning märkidega tähistatakse identseid ja samaliigilisi kaupu, mis omakorda loob tõenäosuse, et asjaomane tarbijaskond saab kaubamärgiga SKY-HI tähistatud kaupade majandusliku päritolu osas eksitatud.

Komisjon nõustub vaidlustaja esitatud vastavate põhjendustega ja ei pea vajalikuks neid korrata.

Komisjon leiab, et vaidlustaja on piisavalt põhjalikult selgitanud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud tingimused on täidetud – võrreldavad kaubamärgid on sarnased nii visuaalselt kui foneetiliselt, mõeldud kasutamiseks identsetel ja samaliigilistel kaupadel klassides 32 ja 33 ning tõenäoline on nende äravahetamine, sh assotsieerumine.

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi "SKY-HI" (reg nr 1075025) registreerimise kohta Deluxe Marketing Industries Limited nimele 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 apellatsioonikomisjoni 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:

M. Tähepõld

K. Ausmees

S. Sulsenberg