

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1326-o

Tallinnas 29. mail 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus, Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Edith Sassian vaatas kirjalikus menetluses läbi Zott GmbH & Co. KG., DE (esindaja volikirja alusel patendivolnik Anneli Kang (Pungas)) vaidlustusavalduse kaubamärgi "Monterini" (rahvusvaheline reg nr 1014636, jrk nr R200901526, esitamise kuupäev 9.09.2009) registreerimise vastu DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO „KONDITERSKA KORPORATZIA „ROSHEN““, UA nimele klassis 30 kaupade 'Confectionery' suhtes.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 2.05.2011 esitas Zott GmbH & Co. KG. (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgile „Monterini“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO „KONDITERSKA KORPORATZIA „ROSHEN““ (edaspidi taotleja) nimele. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2011 (vaidlustusavalduse lisa 1). Vaidlustusavaldus registreeriti 10.05.2011 komisjoni menetluses nr 1326 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk klassis 30 on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 2-ga, mille 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.

Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid „Monte“, ÜKM nr 000404939, esitamise kuupäev 16.10.1996 (kehtib Eestis alates 01.05.2004) ja „MONTE“, rahvusvaheline reg nr 904764, rahvusvahelise registreerimise kuupäev 11.10.2006, prioriteedikuupäev 11.04.2006 (registreeritud Euroopa Ühenduse suhtes; lisa 2). KaMS § 11 lg 1 p 6 alusel on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgimääruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. KaMS § 11 lg 1 p 4 alusel on varasem kaubamärk Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Kuivõrd vaidlustajale kuuluva varasema Ühenduse kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev ja rahvusvahelise registreeringu prioriteedikuupäev on varasemad kui vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kuupäev, on vaidlustaja kaubamärgid KaMS tähenduses varasemad kaubamärgid.

KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendamise teine eeltingimus on võrreldavate kaubamärkide kaupade identsus ja/või samaliigilisus. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaupade identsuse/samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis puudutavad võrreldavaid kaupu. Antud tegurid hõlmavad muuhulgas võrreldavate kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi ning seda, kas

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191, Tallinn

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

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

tegemist on konkureerivate või üksteist asendavate toodetega (otsus C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p. 23). Lisafaktorid hõlmavad kaupade turustuskanaleid (eriti müügikohti), lõpptarbijat ja kaupade päritolu. Vaidlustaja varasemad kaubamärgid on registreeritud järgnevate kaupade osas:

rahvusvaheline registreering nr 904764 klassis 29 (*Dairy products, namely drinking milk, specifically excluding sour milk and buttermilk; chocolate or cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks (milk predominating), desserts consisting essentially of milk and spices with gelatin and/or starch as binders* {e.k: Piimatooted, nimelt joogipiim, välja arvatud hapupiim ja võipiim; šokolaadi- või kakaojogurt, alkoholivabad piimasegujoogid (milles on ülekaalus piim), desserdid, mis koosnevad olulises osas piimast ja maitselisanditest ning sidusainetest želatiin ja/või tärklis}) ja klassis 30 (*Puddings, edible ices, powders for ice cream, long-life cakes and pastries, especially finished cakes and waffles, all aforementioned goods possibly containing chocolate and/or flavoured with chocolate* {e.k: Pudingid, toidujää, jäätisepulbrid, pika säilivusajaga koogid ja kondiitritooted, eriti viimistletud koogid ja vahvlid, kõik eelnimetatud kaubad võimaliku šokolaadisisaldusega ja/või maitsestatud šokolaadiga});

Ühenduse kaubamärk nr 000404939 klassis 29 (*Desserts, made of milk and/or yoghurt with additives* {e.k: Desserdid, valmistatud piimast ja/või jogurtist lisanditega}).

Vaidlustatud kaubamärgile taotletakse kaitset klassis 30 kaupadele *Confectionery* (e.k: Maiustused, kondiitritooted).

Nii vaidlustaja rahvusvahelises kaubamärgis kui vaidlustatud kaubamärgi kaupade loendis sisalduvad kondiitritooted – seega on kondiitritoodete puhul tegemist identsete kaupadega. Vaidlustatud kaubamärgi kaupade loendis sisalduvate ülejäänud kaupade näol (maiustused) on tegemist varasemate kaubamärkide klasside 29 ja 30 kaupadega võrreldes samaliigiliste/sarnaste kaupadega – mõlemal juhul on tegemist esmajoones magusate toidukaupadega, mida üldjuhul tarvitatakse põhitoidu järel, magustoiduks. Varasemate kaubamärkide ja vaidlustatud kaubamärgi kaupadel on sama olemus (magusad või magusapoolsed toidukaubad), mille turustuskanalid ja müügikohad ning lõppkasutaja (tavatarbija) on sama.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaubamärkide sarnasuse üle otsustamisel hinnata äravahetamise tõenäosust üleüldiselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on vastava juhtumi puhul asjakohased. Üldine hinnang äravahetamise tõenäosuse suhtes peab kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas tuginema kaubamärkide üldmuljele, eriti arvesse võttes nende eristavaid ja domineerivaid elemente (otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV, p. 25). Euroopa kohtupraktika kohaselt on kaks märki sarnased, kui asjaomase avalikkuse seisukohast on nad vähemalt osaliselt identsed ühes või mitmes aspektis, arvestades visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset aspekti (otsus T-286/02 Oriental Kitchen v OHIM, p. 38). Vaidlustaja varasemad kaubamärgid sisalduvad täielikult vaidlustatud kaubamärgis, moodustades selle domineeriva algusosa MONTE-. Tänu identsele algusosale on vaatlusalused kaubamärgid suuremas osas identsed. Kaubamärkide suurt sarnasust võimendab asjaolu, et kaubamärkide identne osa, mis langeb kokku varasema kaubamärgiga, asub vaidlustatud kaubamärgi alguses. Tavapraktika kohaselt on kaubamärkide identsel algusosal sarnasuse hindamisel oluliselt suurem osakaal võrreldes olukorraga, kui sarnasus oleks kaubamärkide lõpuosas. Võrreldavad kaubamärgid on üldmuljelt visuaalselt sarnased, kuna nad on enamuse tähtede osas identsed. Kaubamärkide neljatäheline

erinevus vaidlustatud kaubamärgi lõpus võrreldes varasemate kaubamärkidega ei ole piisav, et välistada märkide võimalikku äravahetamist, sh assotsieerumist. Ühtlasi on võrreldavad kaubamärgid sõnalised tähised, st neil puuduvad mistahes kujundlikud elemendid, mis võiksid aidata tarbijal neid üksteisest eristada. Võrreldavad kaubamärgid on ka foneetilisel sarnased, kuna nende ühisosa 'monte', mis ühtlasi langeb kokku varasemate kaubamärkidega, hääldus on identne. Kontseptuaalses aspektis ei oma kumbki tähis eesti tavatarbija seisukohalt tähendust.

Euroopa kohtupraktika kohaselt on kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud tootel või teenusel on teatud päritolu, mis võimaldab neil ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid sellistest, millel on teine päritolu (otsus C-39/97 Canon, p. 28). Euroopa Kohtu otsuste kohaselt on kaubamärkide segiajamine tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (vt nt otsus C-39/97 Canon, p. 29; C-342/97 Lloyd Schuhfabriken Meyer, p. 17). Antud juhul on tulenevalt kaubamärkide väga suurest sarnasusest, mida tingib varasemate kaubamärkide sisaldumine hilisemas kaubamärgis identse, domineeriva algusosana, olemas ilmne tõenäosus, et Eesti keskmise tarbija jaoks, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, assotsieerub vaidlustatud kaubamärk vaidlustaja varasemate kaubamärkidega ja ta peab neid sama ettevõtja kaubamärkideks. Seega on tõenäoline kaubamärkide segiajamine ning täidetud ei ole eelpool viidatud kaubamärgi peamine ülesanne. Kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosust suurendab kaupade osaline identsus ja samaliigilisus/sarnasus.

Lähtudes ülaltoodud asjaoludest palub vaidlustaja KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 alusel tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta klassis 30.

Vaidlustusavaldusele on lisatud koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 3/2011 1k 33; väljatrüki OHIM elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 000404939 kohta ja ROMARINI andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi nr 904764 kohta; riigilõivu tasumist tõendav dokument; volikiri.

2) Komisjon teatas Patendiametile vaidlustusavalduse menetlusse võtmisest ja palus registreeringu omanikule (taotlejale) teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ja paluda leida endale esindaja. Taotleja ei ole endale esindajat määranud, menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma seisukohti avaldanud.

3) 22.01.2012 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad. 23.01.2012 allkirjastatud vaidlustaja lõplikes seisukohtades kinnitatakse, et vaidlustaja jääb vaidlustusavalduses väljendatud seisukohtade juurde ning palub KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 ja 3 põhjal vaidlustusavaldus täielikult rahuldada, tühistada Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk „Monterini“ (rahvusvaheline reg nr 1014636) klassis 30 Eestis ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

4.05.2012 alustas komisjon 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 kaubamärgile soovitakse kaitset identsete või peamiselt sarnaste/samaliigiliste kaupade tähistamiseks ning kaubamärgid on foneetiliselt ja visuaalselt sarnased. 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 väita.

Komisjon peab vaidlustaja seisukohti küllaldaselt põhjendatuks ega pea vajalikuks neid korrata. Ka komisjon leiab, et vastandatud kaubamärkide visuaalsed ja foneetilised sarnasused on suuremad, kui tähiste lõpuosast tulenevad erinevused. Võrreldavad kaubamärgid on sõnalised tähised, seega puuduvad neil mistahes kujundlikud elemendid, mis võiksid aidata tarbijal neid üksteisest eristada. On tõenäoline, et tarbijaskond peab märke sarnaseks ja vahetab need ära, sealhulgas assotsieerib vaidlustatud kaubamärki sarnaste, osalt identsete kaupade suhtes kaitstud varasemate kaubamärkidega.

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 rahvusvahelisele kaubamärgi „Monterini“ (rahvusvaheline reg nr 1014636) õiguskaitse andmise kohta 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

H.-K. Lahek

E. Sassian