

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1460-o

Tallinnas 25. septembril 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Evelyn Hallika ja Tanel Kalmet vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku LUTTI SAS Z.I. Ravennes Les Frances Avenue Albert Calmette 262 F-59910 Bondues, Prantsusmaa (esindaja volikirja alusel patendivolinik Kalev Käosaar) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kaubamärgi „LUTIK® + kuju®“ (16.11.2011 registreeringu nr 1113880) registreerimise kohta EUROVISION UK LLP nimele klassis 30.

Asjaolud ja menetluse käik

29.04.2013 esitas LUTTI SAS (edaspidi ka vaidlustaja või LUTTI SAS) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „LUTIK® + kuju®“ (edaspidi ka hilisem kaubamärk) registreerimise vastu EUROVISION UK LLP, Enterprise House, 82 Whitcurch Cardiff, South Wales CF143LX, Ühendkuningriigid (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 30.

Patendiameti otsuse teade kaubamärgi „LUTIK® + kuju®“ registreerimise kohta klassides 5, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 43 avaldati 01.03.2013 Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 3/2013.

Vaidlustusavaldus võeti komisjoni menetlusse nr 1460 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Harri-Koit Lahek'ule.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti 01.03.2013. a otsus hilisema kaubamärgi taotleja nimele registreerimise kohta klassis 30.

Vaidlustaja põhjendab vaidlustusavalduse esitamist lühidalt järgmiselt.

Vaidlustusavalduse objektiks olev kaubamärk on registreerimiseks esitatud vaidlustatavas klassis 30 järgmiste kaupade suhtes:

Toidu aroomiained, lõhnaained; maitseained, v.a eeterlikud õlid; tähtaniis; küpsised; pannkoogid; kuklid; väikesaiad; vanilliin [vanilli aseaine]; vanill; vahvlid; nuudlid; looduslikud magusained; vorsti sideained; jäätise sideained; merevesi toiduvalmistamiseks; toiduglühkoos; sinep; küpsetuspulber; toidupaksendusained; riisist valmistatud suupisted; teraviljast valmistatud suupisted; kondiitritooted; jõulupuumaistused; marmelaadi- ja kummikompvekid; koogid; maapähkli-, arahhisemaiustused; mandlimaiustused; makarontooted; korni pirukas; külmutatud jogurt; kappar; karamellkompvekid; kaerajahu-piimakört [toiduaine]; quiche'id [lahtised munapiimaga pirukad]; toidugluteen; kompvekid; lagritsamaiustused; piparmündikompvekid; toidutärklis; küpsised, kuivikud; maisijahu; tangud, kruubid inimtarbeks; mais (jahvatatud); mais (röstitud); lihapirukad; kurkuma; kuskuss [peened nisutangud]; jahutoidud; nuudlid; jahutusjäätis; looduslik või tehisiätis; toidujäätis; maiustused; riisikoogid; maltoos, linnasesuhkur; maisitang; martsipan; magus muna- ja koorekaste; mesi; mesilasema toitepiim inimtoiduks, v.a. meditsiiniline; jäätis; veejäätis [maitsestatud ja külmutatud suhkruvesi]; jahu toiduvalmistamiseks; müsli; münt kondiitritoodetele; purustatud kaer; kroovitud kaer; muskaatpähklid; pastillid [maiustused]; melass, kuldsiirup; pipar; väikesed kondiitrikoogid; biskviidid; pirukad; pitsad; pumatikompvekid, kergestisulavad kompvekid; popkorn, paismais; jäätisepulbrid; pralined; salatikastmed; olmelised lihapehmed; teraviljasaadused; jahutooted; kaeratoidud; tarupigi, taruvaik, proopolis inimtoiduks; piparkoogid; värtsid; pudingid; tordipulber; ravioolid,

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

pelmeenid; näts, närimiskummi, v.a. meditsiiniline; riis; kevadrullid [peamiselt köögiviljatäidisega praetud taignatooted]; suhkur; koogitainas; maiustused; naatriumvesinikkarbonaat küpsetamiseks [söögisooda]; linnased inimtoiduks; toiduainete konservimisool; keedusool; sellerisool; spagetid, niitnuudlid; vürtsid, maitsetaimed; vahukoorekövendid; kuivikud; riivsa; sushi [Jaapani kalaroog]; võileivad; mittemeditsiinilised pärmitabletid; tabbouleh [Araabiamaaades valmistatav salat kuivatatud ja purustatud nisust ehk bulgurist, petersellist, tomatitest, rohelistest sibulast, mündist, oliiviõlist ja sidrunimahlast]; takod [liha- või köögiviljatäidisega U-kujulised väikesed rasvapirikad]; sojaoa pasta [maitseaine]; tapiokk, maniokitärklis; mandlimass, mandlipasta, mandlitainas; tortiljad [Mehhiko pannileivad, liha- või juustutäidisega]; tordid; aiamaitsetaimed (konserveeritud) [vürtsid]; söödavad tordikaunistused; äädikas; tainakergitusained; halvaa; leib; hapendamata leib; maisihelbed; sigur [kohvi aseaine]; toidulinnaseekstrakt; toiduessentsid, v.a eeterlikud essentsid ja õlid).

Vaidlustaja nimele on registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärk "LUTTI" (registreeringu nr 000183111 edaspidi ka varasem kaubamärk), mille taotluse esitamise kuupäev on 01.04.1996 ning kaubamärgi registreerimise kuupäev on 04.02.1999. Kaubamärk on registreeritud kaupade tähistamiseks klassis 30 - *kondiitritooteid ja šokolaad*.

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja leiab, et hilisemale kaubamärgile Eestis õiguskaitses andmine klassis 30 loetletud kaupade osas on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Kaubamärgiseadus sätestab, et taotletavat kaubamärki ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku loata, kui identsuse, sarnasuse või assotsieerumise tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või samaliigilisuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada.


Kaubamärgiseadus ei ava kaubamärgi kui tööstusomandi eseme sarnasuse ning assotsieeruvuse mõistet ega võimalikke kriteeriume täpsemalt, kuid väljakujunenud Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulenevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu lahend C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 17; Euroopa Kohtu lahend T-396/04 Soffass SpA, p 28). 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.

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas.

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida taotleja nimele hilisem kaubamärk klassi 30 kuuluvate kaupade osas, võidakse kahjustada vaidlustajale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud hilisema kaubamärgi sõnaline osa on eksitavalt sarnane, sh assotsieeruv vaidlustajale kuuluva sõnalise varasema kaubamärgiga. Kaubad, mille osas on kaitstud varasem kaubamärk (kondiitritooteid ja šokolaad) on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised kaupadega klassis 30, mille osas on taotleja oma hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitanud. Kondiitritooteid eeskätt, kuid ka šokolaad, hõlmavad tegelikult suurt osa klassi 30 kuuluvaid kaupu, kuna kondiitritooteid võivad olla väga erinevas vormis ning sisaldavad väga erinevaid koostisaineid.

Sihtasutuse INNOVE poolt välja antud ja Euroopa Liidu poolt toetatud õpikus „Kaubandusalaane toidukaupade õpik“ (Tallinn 2012) on toodud välja kondiitritoodete nimetused ning koostisained, millest kondiitritooted koosnevad. Vaidlustaja on esitanud väljavõttena nimetatud õpikust kondiitritoodete loetelu, koos võimalike koostisainetega, millega soovib vaidlustaja näidata, et kondiitritooted on laiem valik kaupu, mis on identsed või samaliigilised kaupadega, mis kuuluvad klassi 30. Need on: *koogid ja tordid, rullkoogid, kringlid, stritslid, pärjad, palmikud, kuklid, profitroolid, keeksid, muffinid e kiirkeeksid, pirukad (lahtised, poollahtised, kinnised), korvikesed, liivarõngad, liivaribad, sotšnikud e vaarakud, ekleerid, tuuletaskud, keelekesed, küpsised ja vahvlid.*

Kaubamärkide võrdlustabel

Varasem kaubamärk (nr 000183111), klass 30	Hilisem kaubamärgitaotlus (nr 1113880), klassid: 5, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 43
Taotluse esitamise kuupäev: 01.04.1996	Registreeringu kuupäev: 16.11.2011
LUTTI	

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on sarnased ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased ning visuaalselt on hilisema kaubamärgi sõnaline osa äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga, sest mõlema kaubamärgi sõnalised osad koosnevad viiest tähest ning sõnade esimesed kolm tähte on identsed: **LUTTI** – **LUTIK**. Vaidlustaja lisab, et Euroopa Kohus on korduvalt rõhutanud, et tarbijad pööravad peamise tähelepanu kaubamärkide algusele (Euroopa Kohtu lahend T-38/04 Sunplus Technology Co. Ltd, p 40).

Mõlemas kaubamärgis on viiest tähest neli ühesugused "L", "U", "T", "I" ning mõlemas kaubamärgis on kõik tähed kirjutatud trükitähtedega. Vaidlustusavalduse esitaja hinnangul on kaubamärkide sõnaliste osade erinevused ebapiisavad ning et taotletav hilisem kaubamärk "LUTIK + kuju" on äärmiselt sarnane varasema kaubamärgiga "LUTTI" ja on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja märgib, et kohtupraktika kohaselt on kaks kaubamärki sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt samased (otsus kohtuasjas T 6/01, p 30 ja otsus kohtuasjas T-168/04, p 91).

KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Vaidlustaja on seisukohal, et hilisemale kaubamärgile õiguskaitse andmine klassi 30 kuuluvate kaupade osas, kahjustab varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis.

Eeltodust tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isikuks KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 41 lg 2, § 41 lg 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida hilisem kaubamärk klassis 30 kõikide kaupade osas taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise registreeringu „LUTIK® + kuju®“ nr 1113880 kohta; koopia CTM-ONLINE informatsioonist Euroopa Ühenduse kaubamärgi „LUTTI“ registreeringu nr 000183111 kohta; LUTTI SAS 01.10.2012 volikiri; riigilõivu tasumist tõendav dokument: - 29.04.2013 maksekorraldus nr 607.

Komisjon saatis kooskõlas tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 12 lg-le 3 16.05.2013. a kirjaga nr 1460/k-2 Patendiametile teate, et vaidlustusavaldus on menetlusse võetud 16.05.2013 ja palus Patendiametit anda registreeringu omanikule teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ja paluda leida endale esindaja hiljemalt 16.08.2013.

Taotleja ei ole komisjonile esitanud oma kirjalikku seisukohta menetlusse võetud vaidlustusavalduse kohta ja ei ole ka leidnud endale määratud tähtajaks esindajat.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 14.07.2014.

Vaidlustaja märgib, et talle teadaolevalt ei ole registreeringu omanik omapoolseid seisukohti esitanud. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 lg 4 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist.

Vaidlustaja jääb 29.04.2013. a vaidlustusavalduses toodud argumentide ja asjaolude juurde ja palub tühistada Patendiameti otsus hilisema kaubamärgi registreerimise kohta klassis 30 kõikide kaupade osas taotleja nimele ning palub kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon alustas 03.09.2014 vaidlustusavalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamisel osalenud, komisjoni menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadele vastuväiteid esitanud, mistõttu komisjonil puuduvad taotleja vastuväited ja vaidlustaja seisukohti ümberlukkavad argumendid või tõendid. Komisjon ei saa eeldada, et taotleja, kes vaidlustusavalduse komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda.

Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ja § 54¹lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus registreerida taotleja nimele kaubamärk „LUTIK® + kuju®“ klassis 30, mida vaidlustaja peab vastuolus olevaks KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, sest vaidlustaja nimele on registreeritud Euroopa Ühenduse varasem sõnaline kaubamärk "LUTTI" (registreeringu nr 000183111). Selle taotluse esitamise kuupäev on 01.04.1996 ning kaubamärgi registreerimise

kuupäev 04.02.1999. Kaubamärk „LUTTI“ on registreeritud kaupade tähistamiseks klassis 30: *kondiitritooteid ja šokolaad*.

Vaidlustaja leiab, et KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et sõnaline kaubamärk „LUTTI“ on varasem taotleja kombineeritud kaubamärgist „LUTIK® + kuju®“, mille registreeringu kuupäev on 16.11.2011.

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.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt ei arvestata nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba.

Vaidlustusavalduse ja selle menetluse käigus lisatud materjalidest ei ilmne, et vaidlustaja oleks taotlejale väljastanud KaMS § 10 lg-s 2 sätestatud kirjaliku loa.

Vastandatud kaubamärkides „LUTTI“ ja „LUTIK® + kuju®“ on viiest tähest neli ühesugused "L", "U", "T", "I" ning mõlemas kaubamärgis on kõik tähed kirjutatud suurte trükitähtedega. Vastandatud kaubamärkide sõnalised osad „LUTTI“ ja „LUTIK“ sisaldavad identseid algusosi „LUT-“, mis on mõlema kaubamärgi puhul domineerivaks osaks.

Euroopa Kohus on lahendis T-38/04 Sunplus Technology Co. Ltd, p-s 40 leidnud, et tarbijad pööravad peamise tähelepanu sõnaliste kaubamärkide algusosadele.

Euroopa Kohtu lahendis C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p-17 on kohus leidnud, et kaubamärkide identsete algusosade puhul esineb risk, kuna tarbijad võivad arvata, et kaubad ja teenused tulenevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt.

Samuti on keskmisel tarbijal harva võimalus teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist.

Kohtupraktika kohaselt (vt lahend kohtuasjas T-6/01, p 30 ja otsus kohtuasjas T-168/04, p 91) on kaubamärgid sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis vähemalt osaliselt samased ühe või mitme asjaomase aspekti osas (T-6/01, p 30 ja otsus kohtuasjas T-168/04, p 91).

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et varasema kaubamärgiga „LUTTI“ klassis 30 loetletud tooted: - maiustused ja šokolaad, on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised hilisema kaubamärgi „LUTIK® + kuju®“ klassis 30 loetletud toodetega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Komisjon leiab lisaks, et varasema ja hilisema kaubamärkide sõnaliste osade hääldused „lut-ti“ ja „lu-tik“ on erinevad tänu erinevatele esimestele silpidele, mis on vastavalt „lut-“, ja „lu-“. Kui lugeda varasema ja hilisema kaubamärkide sõnaliste osade algusosadeks esimesi silpe, siis on need erineva hääldusega.

Samuti on komisjoni hinnangul vastandatud kaubamärkide reproduktsioonid erinevad – varasem on sõnaline ja hilisem on kombineeritud (värviline) kaubamärk.

Kuna taotleja ei ole komisjoni vaidlustusavalduse kohta selle menetluse jooksul esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, siis komisjon ei saa eeldada, et taotleja üldse soovib vaidlustaja seisukohtadele vastu vaielda. Komisjon järeldab sellest, et taotleja on nõustunud vaidlustaja argumentidega ja on loobunud Eesti Vabariigis kaubamärgi „LUTIK® + kuju®“ õiguskaitsest klassis 30.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2, KaMS § 10 lg-d 1 p 2 ja § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi „LUTIK® + kuju®“ (rahvusvaheline reg nr 1113880) registreerimise kohta EUROVISION UK LLP nimele klassis 30 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.

H.-K. Lahek

E. Hallika

T. Kalmet