

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1596-o

Tallinnas 15. novembril 2016

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots vaatas kirjalikus menetluses läbi ETAT FRANCAIS, SERVICE DES DOMAINES, FR vaidlustusavalduse kaubamärgi VICHY Fresh + kuju (taotlus nr M201400578) registreerimise kohta Saku Õlletehase AS nimele klassis 32.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 02.04.2015 ETAT FRANCAIS, SERVICE DES DOMAINES (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi VICHY Fresh + kuju (taotlus nr M201400578) registreerimise kohta Saku Õlletehase AS (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 32.

Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud patendivolinik Urmas Kernu, Patendibüroo AAA Patendibüroo OÜ.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1596 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Vaidlustaja on järgnevate Eesti ja Eestis kehtivate ühenduse kaubamärkide omanik:


CELESTINS VICHY ETAT	Eesti kaubamärk nr: 10155 Taotluse esitamise kuupäev: 17.06.1993 Prioriteedikuupäev 21.12.1983 Klass 5 hügieenitooted; laste ja haigete dieetained, umbrohu- ja kahjuritõrjevahendid. Klass 30 kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohviasendajad; jahu ja teraviljatooted, leib, küpsised, koogid, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; mesi, mahlasirup; pärm, küpsetuspulber; sool, sinep; pipar, aädikas, kastmed; vürtsid; toidujää. Klass 32 mineraal- ja gaseeritud veed.
	Eesti kaubamärk nr: 36857 Taotluse esitamise kuupäev: 02.08.2001 Klass 32 mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.
CELESTINS VICHY ETAT	Ühenduse kaubamärk nr: 000089219 Taotluse esitamise kuupäev: 01.04.1996/ Eesti: 01.05.2004 Klass 32 <i>Mineral and aerated waters.</i>

Adress:
Tõnismägi 5a
15191, Tallinn

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

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

Kaubamärgilehes nr 2/2015 avaldatu kohaselt on Patendiamet otsustanud registreerida järgneva kaubamärgi:

	<p>Taotluse number: M201400578 Taotluse esitamise kuupäev: 02.05.2014 Taotleja: Saku Õlletehase AS Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseerveresi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.</p>
---	--

Vichy on Kesk-Prantsusmaal Auvergne's asuv kuurortlinn, mille kuumad terviseveeallikad olid kuulsad juba Rooma ajal, tänapäeval on mineraalvesi Vichy tuntud kogu maailmas (Eesti Entsüklopeedia 10, Tallinn 1998, lk 374). Illustrated Oxford Dictionary Eesti väljaande kohaselt on Vichy vesi gaseeritud mineraalvesi, mis pärineb Prantsusmaal asuvast Vichyst. Vichy on üks suuremates spaa-linnadest Prantsusmaal, sealset pudelivett eksporditakse kõikjale maailmas (Encyclopedia Britannica). *Vichy Célestins* on üks Vichy piirkonna allikatest, kust ammutatakse looduslikku mineraalvett.

Prantsuse riik on Prantsusmaal ja teistes riikides registreerinud tähist VICHY sisaldavaid kaubamärke, sh taotleja kaubamärgiga sarnases kujunduses, juba aastatel 1952-1990 (täpsem ülevaade lisatud). Osadel märkidel kasutatud sõna ETAT tähendab prantsuse keeles „riik“.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on vääring ja vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2, 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.

KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.



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.

Vaidlustajale kuuluvad Eesti ja ühenduse kaubamärgid, mille taotluse esitamise kuupäevad jäävad vahemikku 17.06.1993 kuni 01.05.2004 (ühenduse kaubamärkide Eestis kehtima hakkamise kuupäev). Taotleja kaubamärgi esitamise kuupäev on 02.05.2014. Seega on kõik vaidlustaja kaubamärgid varasemad kui taotleja kaubamärk.

Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise

ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
CELESTINS VICHY ETAT	
	
CELESTINS VICHY ETAT	

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasi, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineeriv ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Taotleja kaubamärk koosneb sõnalisest osast VICHY ja Fresh ning kujundusest. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgil on esmatähtsaks sõnaline osa. Kujundelemendid ei ole nii silmatorkavad ja eristusvõimelised, et tarbija hakkas kaubamärkide eristamisel lähtuma eelkõige kujundusest. Sõna Fresh on kujutatud oluliselt väiksemana, on kirjutatud kirjatähtedega ja on kujunduslikult paigutatud trükitähtedega kirjutatud sõna VICHY alla.

Seega on taotleja kaubamärgi domineerivaks elemendiks sõna VICHY.

Vaidlustaja kaks kaubamärki on sõnamärgid CELESTINS VICHY ETAT ja kolmas on kombineeritud kaubamärk VICHY Celestins + kuju. Kombineeritud kaubamärgis on domineerival positsioonil sõna VICHY. Vaidlustaja leiab, et ka sõnamärkide puhul on Eesti tarbija jaoks domineerivaks ja meelde jäävamaks elemendiks sõna VICHY. Kaubamärkides sisalduvad sõnad CELESTINS (allika nimetus) ja ETAT (riik) on pigem täpsustava iseloomuga.

Asjaolu, et Patendiamet on vaidlustaja kaubamärkide sõna VICHY märkinud mittekaitstavaks osaks, ei oma tähendust kaubamärgi domineerivate osade ja kaubamärkide sarnasuse analüüsis. Sellekohane Euroopa Kohtute praktika on järgmine:

Üldkohtu otsus 13.12.2007, T-134/06 PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES

54 Seda järeldust ei sea kahtluse alla hageja väide, mille kohaselt väljendil „pages jaunes” puudub eristusvõime, kuna ta on kirjeldav, tavapärane ja kujutab endast üldnimetust. Kombineeritud kaubamärgi ühe osa võimalik nõrk eristusvõime ei tähenda tingimata, et see ei või olla domineeriv osa, juhul kui see osa on tarbijate tajus valitsev tulenevalt oma asukohast või suurusel tähtsuses ning jääb neile meelde.

Üldkohtu otsus 28.01.2015, T-123/14 AquaPerfect / waterPerfect

41 *It follows from all the foregoing that based on an overall impression; the signs at issue are similar to an average degree.*

42 *That finding is not affected by OHIM's argument — or by the intervener's essentially similar one — that the element 'perfect', which is the only common element between the two signs at issue, is devoid of distinctive character or has, at most, a weak distinctive character, owing to the fact that it will be perceived as being laudatory, that element, moreover, being positioned at the end of the signs. That argument does not affect the comparison of those signs in this case. Thus, while that element may indeed be considered to have a weak distinctive character, owing to the laudatory character it will be attributed by the relevant public, the fact remains that none of the other elements making up the same signs can be considered to have a greater distinctive character or be dominant. The elements 'aqua' and 'water' also have a weak distinctive character owing to the fact that they will be perceived by the relevant public as meaning 'water' and that, as OHIM submits, the goods covered all involve, in one way or another, water. Accordingly, the fact that the element 'perfect' of the signs in question has a weak distinctive character, and that it is positioned at the end of the signs while their dissimilar elements are at the beginning, has no consequence on the overall impression of the signs at issue. /Tõlge: Järelikult, asjaolu, et elemendil 'perfect' on nõrk eristusvõime ja et ta asub kaubamärgi lõpus, sellel kui erinevad elemendid paiknevad alguses, ei oma mingit mõju kaubamärkide üldmuljele/.*

Seega on ka vaidlustaja kaubamärkide domineerivaks elemendiks sõna VICHY. Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide domineerivad elemendid VICHY on identsed.

Taotleja kaubamärk koosneb sõnadest VICHY ja Fresh ning kujundusest. Nagu eelpool kirjeldatud, on Vichy Prantsusmaal asuva mineraalveeallikate pooldest kuulsa linna nimetus. Ka taotletavaks kaubaks on muu hulgas vesi. Sõna Fresh tähendab inglise keeles „värske, karge, jahutav“. Kõik need on omadussõnad, mis kirjeldavad taotletavaid klassi 32 kaupu. Arvestades Eesti tarbijate kõrget inglise keele oskust, asjaolu, et tegemist on inglise keele baassõnavarasse kuuluva sõnaga ja see sõna on toiduainete kirjeldamisel turul kasutusel, siis võib eeldada, et Eesti tarbijad tajuvad sõna Fresh kirjeldavas tähenduses. Seega on kaubamärgi kontseptuaalne tähendus „värske, karge, jahutav Vichy“.

Vaidlustaja kaks kaubamärki on sõnamärgid CELESTINS VICHY ETAT ja kolmas on kombineeritud kaubamärk VICHY Celestins + kuju. Kombineeritud kaubamärgis on visuaalselt silmapaistval positsioonil trükitähtedega kirjutatud sõna VICHY. Selle all väiksemalt vabakäelise kirjutisena kujutatud sõna Celestins on Eesti tarbija jaoks vähem silmatorkav, vähem arusaadav ja vähem meelde jääv. Celestins on Vichys asuva mineraalveeallika nimetus. Seega on vaidlustaja kombineeritud kaubamärk tarbija jaoks kontseptuaalselt tajutav kui Vichy-märk. Ka vaidlustaja sõnamärkide puhul on Eesti tarbija jaoks tuttavaks ja meelde jäävamaks elemendiks sõna VICHY. Kaubamärkides sisalduvad sõnad CELESTINS (allika nimetus) ja ETAT (riik) on pigem täpsustava iseloomuga.

Seega tajuvad Eesti tarbijad kõiki võrreldavaid kaubamärke viitavatena Prantsusmaal asuvatele Vichy mineraalveeallikatele.

Vaidlustaja leiab, et kontseptuaalselt on vaadeldavad kaubamärgid väga sarnased.

Taotleja kaubamärk koosneb sõnadest VICHY ja Fresh ning kujundusest. Kaubamärgi kujunduse keskseks elemendiks on tükitähtedega ja rasvases kirjas kujutatud sõna VICHY. Selle alla on paigutatud väiksemas kirjas suure algustähedega kirjatähtedega kirjutatud sõna Fresh. Lisaks on sõna VICHY tähtede C ja H kohale paigutatud väike helehall kaarjas kujundelement.

Vaidlustaja kombineeritud kaubamärgis VICHY Celestins + on samuti visuaalselt silmapaistval positsioonil trükitähtedega rasvases kirjas kirjutatud sõna VICHY. Selle all väiksemalt vabakäelise kirjutisena kujutatud sõna Celestins.

Kujunduslikult on taotleja ja vaidlustaja kaubamärk kujundatud samal põhimõttel – domineerib suuremas rasvases kirjas trükitähtedega kujutatud sõna VICHY, kusjuures ka tähtede kujutamisel kasutatav kirjastiil on praktiliselt samasugune. Asjaolu, et taotleja kaubamärgil on VICHY alumine osa kujundatud kaarjalt, ei ole tarbija jaoks silmatorkav ja meelde jääv, sest sõna Fresh on kirjutatud selle alla sirgjooneliselt ja märgi allserv on seega visuaalselt sirgjooneline nagu ka vaidlustaja kaubamärgil.

Vaidlustaja leiab, et kujunduslikult on taotleja kaubamärk ja vaidlustaja kombineeritud kaubamärk väga sarnased.

Vaidlustaja ülejäänud kaks kaubamärki on sõnamärgid, millel kujundus puudub. Kaubamärgi domineerivate osade analüüsis eelpool jõudis vaidlustaja järeldusele, et ka sõnamärkide domineerivaks ja Eesti tarbijale eelkõige meelde jäävaks elemendiks on VICHY. Tulenevalt sellest leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja sõnamärkide visuaalne sarnasus tuleneb ühisest sõnast VICHY ja eriti asjaolust, et tegemist on kaubamärkide domineeriva elemendiga.

Vaidlustaja leiab, et kujunduslikult on taotleja kaubamärk ja vaidlustaja sõnamärgid sarnased.


Taotleja kaubamärgi sõnalised elemendid on Prantsuse linna nimi VICHY, mida hääldatakse kui [viš`ii] ja ingliskeelne sõna Fresh, mida hääldatakse kui [freʃ].

Vaidlustaja kaks märki CELESTINS VICHY ETAT koosnevad prantsuskeelsetest nimedest ja sõnast, kuid arvestades Eesti tarbijate vähest prantsuse keele oskust peab vaidlustaja tõenäoliseks, et Eesti tarbija hääldab talle tundmatuid prantsuskeelseid sõnu eesti hääldusreeglite kohaselt. Seega on nende kaubamärkide tõenäoline hääldus [selestins viš`ii etat]. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärk koosneb sõnadest VICHY Celestins ja Eesti tarbija hääldab neid tõenäoliselt kui [viš`ii selestins].

Kaubamärkide kui tervikute hääldamisel on foneetiline sarnasus keskmisest väiksem, kuid vaidlustaja peab tõenäoliseks, et Eesti tarbija kutsub kõiki neid kaubamärke foneetiliselt eelkõige domineeriva osa VICHY järgi ja sellisel juhul on nende hääldus identne.

Seetõttu leiab vaidlustaja, et vaadeldavad kaubamärgid on ka foneetiliselt sarnased.

Kaupade identsus ja samaliigilisus

Vaidlustaja kaubamärgid, klass 32	Taotleja kaubamärk, klass 32
CELESTINS VICHY ETAT (EE10155) mineraal- ja gaseeritud veed.	õlu; mineraal- ja gaseerveresi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.
 (EE 36857) mineraal- ja gaseerveresi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.	

CELESTINS VICHY ETAT(CTM 89219) <i>Mineral and aerated waters.</i> mineraal- ja gaseeritud veed.	
--	--

Taotleja kaubamärgi ja kõigi vaidlustaja kaubamärkide loetelus sisalduvad mineraal- ja gaseeritud veed, seega on tegemist identsete kaupadega.

Taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kombineeritud kaubamärgi loetelus sisalduvad muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained, seega on tegemist identsete kaupadega.

Taotleja kaubamärgi loetelus sisalduvad õlu; muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained on samaliigilised vaidlustaja sõnamärkide loetelus sisalduvate kaupadega mineraal- ja gaseeritud veed, sest nad on üksteist asendavad, neil kaupadel on samasugune otstarve, nad kõik on mõeldud tarvitamiseks janukustutuseks, seda nii eraldi kui ka toidu kõrvale. Kõiki neid kaupu müüakse kauplustes ühes kohas, jookidele mõeldud osakonnas või riiulitel. Samuti on tarbijad harjunud, et õlledel ja mittealkohoolsetel jookidel on sama päritolu, näiteks toodavad Eestis mõlemaid nii Saku Õlletehase AS kui A. Le Coq.

Taotleja kaubamärgi loetelus sisalduv õlu on samaliigiline vaidlustaja kombineeritud kaubamärgi märkide loetelus sisalduvate kaupadega mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained, sest nad on üksteist asendavad, neil kaupadel on samasugune otstarve, nad kõik on mõeldud tarvitamiseks janukustutuseks, seda nii eraldi kui ka toidu kõrvale. Kõiki neid kaupu müüakse kauplustes ühes kohas, jookidele mõeldud osakonnas või riiulitel. Samuti on tarbijad harjunud, et õlledel ja mittealkohoolsetel jookidel on sama päritolu, näiteks toodavad Eestis mõlemaid nii Saku Õlletehase AS kui A. Le Coq.

Lähtudes eeltoodust leiab vaidlustaja, et taotleja kaubad on vaidlustaja kaupadega osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised.

Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Tarbija peab oma valiku tegema oma ebatäiusliku mälu pildist lähtuvalt (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26).

Arvestades sarnasusi märkide domineerivates elementides ja eriti kaubamärkide suurt kontseptuaalset sarnasust leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otseste äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Vaidlustaja kombineeritud kaubamärgi puhul lisandub eeltoodule veel silmapaistev visuaalne sarnasus. Samuti on tarbijad harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnaliselt vormis kui ka erinevate kujundustega. Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk ja teine isik kasutab sarnast kaubamärki kujundatuna, siis seostavad tarbijad seda kujundatud kaubamärki väga suure tõenäosusega sõnalise kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid.

Euroopa Kohus on 29. septembril 1997 otsuses kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punktis 17 leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa". Seega on ka antud juhul kaupade osalise identsuse tõttu tegemist ka suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Patendiamet on vaidlustaja kaubamärkide sõna VICHY märkinud mittekaitstavaks osaks. Seetõttu käsitleb vaidlustaja siin ka Euroopa Kohtute praktikat selle kohta, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb hinnata kaubamärke kui tervikuid ja kaubamärgi osade elementide väljajätmine sellest analüüsist ei ole lubatud:

EKo 14.06.2007, C-334/05 P, kaubamärgid: **LIMONCHELO / Limoncello + kuju:**

41 Tuleb rõhutada, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt ei tähenda segiajamise tõenäosuse esinemise väljaselgitamisel kahe kaubamärgi sarnasuse hindamine seda, et arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga. Selle asemel tuleb võrdlemisel uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase üldsuse mälus tekkinud tervikmuljes võib mõnel juhul domineerida üks või mitu selle koostisosadest (vt selle kohta eespool viidatud määrus *Matratzen Concord vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, punkt 32, ja kohtuotsus *Medion*, punkt 29).

EKo 15.01.2010, C-579/08 P, kaubamärgid: **Ferromix, Inomix and Alumix / FERROMAXX, INOMAXX and ALUMAXX:**

70 *It is true that, according to settled case-law, the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion (see *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, paragraph 20, and *Waterford Wedgwood v Assembled Investments (Proprietary) and OHIM*, paragraph 32). The Court has thus concluded that there may be a likelihood of confusion, notwithstanding a low degree of similarity between the trade marks, where the goods or services covered by them are very similar and the earlier mark is highly distinctive (see *Waterford Wedgwood v Assembled Investments (Proprietary) and OHIM*, paragraph 33 and case-law cited). **However, that possibility cannot preclude a likelihood of confusion where the distinctive character of the earlier mark is weak.***

71 *Finally, Messer's argument does not take account of the principle, recalled in paragraph 47 of the present order, that the global assessment of the likelihood of confusion must, as regards the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, be based on the overall impression created by them. In particular, the Court has held that assessment of the similarity between two marks cannot mean merely taking just one component of a composite trade mark and comparing it with another mark. The comparison must be made by examining each of the marks in question as a whole (see *Case C-120/04 Medion [2005] ECR I-8551*, paragraph 29; *OHIM v Shaker*, paragraph 41; and *Aceites del Sur-Coosur v Koipe and OHIM*, paragraph 61).*

72 *Admittedly, the overall impression conveyed to the relevant public by a composite trade mark may, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components, so that if all the other components of the mark are negligible, the assessment of the similarity can be carried out solely on the basis of the dominant element (see *OHIM v Shaker*, paragraphs 41 and 42; judgment of 20 September 2007 in *Case C-193/06 P Nestlé v OHIM*, paragraphs 42 and 43; and *Aceites del Sur-Coosur v Koipe and OHIM*, paragraph 62). **However, it cannot be deduced from that case-law concerning exceptional situations that only the distinctive element of a mark composed of a descriptive element and a distinctive element is decisive when assessing the likelihood of confusion.***

73 *Given the need, recalled above, to carry out a global assessment of marks composed of two or more elements, the finding that there is a likelihood of confusion leads solely to the protection of a certain combination of descriptive elements assessed in the specific case, without a descriptive element as such being protected.*

Üldkohtu otsus 28.01.2015, T-123/14, kaubamärgid: **AquaPerfect / waterPerfect**

49 *In the present case, in the light of the identity or the similarity of the goods covered by the signs at issue, their average similarity, particularly at the visual and phonetic level, and the normal level of attention of a part of the relevant public, it must be held that the Board of Appeal was incorrect to find that there was no likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier mark.*

50 *That conclusion is not called into question by the finding of the Board of Appeal, on which OHIM and the intervener are in agreement, that the earlier mark has a weak distinctive character. **Without it even being necessary to rule on the validity of that finding, such a finding would not prevent a likelihood of confusion being found in the present case.** Therefore, although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account in assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in that assessment. **Thus, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account,** in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see judgment of 13 December 2007 in *Xentral v OHIM — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM)*, T-134/06, ECR, EU:T:2007:387, paragraph 70 and the case-law cited). In the present case, notwithstanding the assessment of the distinctive character of the earlier mark, the existence of a likelihood of confusion may be established in the light of the similarity of the signs at issue and the identity or similarity of the goods in question, account being taken of the level of attention of a part of the relevant public.*

Eeltoodud kohtupraktikast järeldub, et Euroopa Kohtute juhiste kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata kaubamärkide kui tervikute põhjal ja ei ole lubatud jätta arvesse võtmata kaubamärkide mõnesid elemente ainuüksi põhjusel, et nende eristusvõime võib olla nõrgem.

Seega on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja kaubamärkidega, mis on saanud õiguskaitses taotleja kaupadega identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks, ja tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasemate kaubamärkidega.

Vaidlustaja palub tuvastada taotleja kaubamärgi VICHY Fresh + kuju (taotluse nr M201400578) suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenevad õiguskaitses välistavad asjaolud ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta Saku Õlletehase AS nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- Volikiri;
- EE 10155 CELESTINS VICHY ETAT;
- EE 36857 VICHY Célestins;
- CTM 89219 CELESTINS VICHY ETAT;
- kaubamargileht_2015_02 lk 11 VICHY Fresh;
- M201400578 VICHY Fresh väljavõte Patendiameti andmebaasist;
- Vichy EE 1998;
- Illustrated Oxford Dictionary väljavõte Vichy;
- Encyclopedia Britannica_Vichy;
- marques_liste VICHY registreeringud FR.

17.07.2015 esitas taotleja esindaja patendivolinik Raivo Koitel oma seisukohad. Taotleja vaidlusavaldusega ei nõustunud ja palus jätta avaldus rahuldamata:

Vaidlustusavalduse lisadest 2 ja 3 nähtub, et vaidlustaja varasemate kaubamärkide sõnalised osad "VICHY" ning "VICHY ETAT" ei kuulu õiguskaitse alla. Vastava asjaolu märgib ka vaidlustaja ise (vt vaidlustusavalduse lk 6 esimene lõik). Seega, pelgalt sõna VICHY esinemine taotleja kaubamärgis ei saa olla aluseks selle kaubamärgi registreerimise vaidlustamisel.

Nimelt, kaubamärgiseaduse § 16 lg 1 p-st 2 tuleneb, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikudel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevaid tähistusi.

Niisamuti tuleneb ka kaubamärgiseaduse § 16 lg 1 p-st 5, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikudel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi.

Eelnevad sätted on kooskõlas üldise huvi eesmärgiga, mis tähendab, et kirjeldavad märgid ja tähised peavad olema kõikide jaoks vabalt kasutatavad (Euroopa Üldkohtu 04.05.1999 otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97, punkt 25, Euroopa Üldkohtu 13.12.2007 otsus kohtuasjas T-242/06, punktid 47 ja 51). See tähendab, juhul kui võrreldavad kaubamärgid sisaldavad domineerival kohal olevaid mittekaitstavaid osi (käesolevas vaidluses sõna VICHY), siis need osad tuleb lugeda sellisteks kaubamärgi osadeks, mis ei võimalda eristada asjaomaseid kaupu teiste isikute samaliigilistest kaupadest.

Ka kaubamärgi domineeriva osa analüüsimisel tuleb hinnata selle eristusvõimet (s.h ka selle puudumist või nõrka eristusvõimet). Järelikult kaubamärgi domineeriv osa, tulenevalt tema suurusest võrreldes kaubamärgi teiste osadega või tema paigutusest kaubamärgis vms, ei tähenda automaatselt seda, et see domineeriv osa on oluline kaubamärgi õiguskaitse seisukohalt. Domineerival osal võib puududa õiguskaitse või see võib olla nõrgenenud ja seetõttu ei saa sellist kaubamärgi osa lugeda kaubamärgi domineerivaks osaks õiguslikku tagajärge omaval viisil (vt ka TOAK otsus 1192-o, p 3.3).

Vaidlustaja on aga oma vaidlustusavalduses tuginenud enda ning taotleja kaubamärkide võrdlemisel kaubamärgi õiguskaitse seisukohalt mittekaitstavale sõnale VICHY.

Veelgi enam, vaidlustaja on märkinud, et asjaolu, et Patendiamet on vaidlustaja kaubamärkide sõna VICHY märkinud mittekaitstavaks osaks, ei oma tähendust kaubamärkide sarnasuse analüüsis. See väide on alusetu, kuna sõna VICHY näol ei ole tegemist kaubamärgiseaduse mõttes õiguskaitset omava tähisega ning selle osas puudub ainuõigus nii vaidlustajal kui ka taotlejal ja ka ükskõik millisel kolmandal isikul, mis tähendab, et tähis VICHY on vabaks kasutamiseks kõigile soovijaile.

Järelikult vaidlustaja on vastava analüüsi tegemisel eksinud põhimõtte vastu, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb analüüsida võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi (e. kaitsevõimelisi) komponente.

Euroopa kohus on otsuses C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer p-s 22 eristusvõime mõistet defineerinud järgmiselt:

selleks et tuvastada märgi eristusvõimet ja hinnata, kas see on tugeva eristusvõimega, peab liikmesriigi kohus igakülgsest hindama kaubamärgi suuremat või väiksemat võimet identifitseerida kaupu või teenuseid, mille jaoks see on registreeritud, teatavalt ettevõtjalt pärinevatena, et eristada neid teiste ettevõtjate kaupadest või teenustest (taotleja rõhuasetus allajoonitud).

Siseturu Ühtlustamise Ametis (OHIM) toimuva kaubamärkide kontrolli suuniste kohaselt ei ole tähis või tähise element eristusvõimeline, kui see kirjeldab üksnes kaupu ja teenuseid või kaupade ja teenuste olemust (nt kvaliteeti, väärtust, otstarvet, päritolu vms) ja/või kui nende kasutamine on asjaomaste kaupade ja teenuste puhul tavapärase (taotleja rõhuasetus allajoonitud).

Käesolevas kaasuses ei ole kohaldatav vaidlustaja poolt toodud viide Euroopa Kohtu lahenditele T-134/06 ja T-123/14, kuivõrd nendes käsitletakse nõrga eristusvõimega tähiseid (s.t teatud minimaalne eristusvõime on vastavatel tähistel olemas). Nõrga eristusvõimega on tähis või tähise element, mis vihjab kaupade ja teenuste olemusele (kuid ei kirjelda seda). Meie kaasuses on tegemist aga täielikult puuduva eristusvõimega tähiseiga, mis on *expressis verbis* määratud varasemates registreeringutes kaubamärkide mittekaitstavaks osaks.

Järelikult, võrreldavatele kaubamärkidele loob eristusvõime vaidlustaja kaubamärkide puhul sõnaline osa CELESTINS ning taotleja kaubamärgi puhul kujundelemet, mis sisaldab endas sõnalist osa TOUCHED BY SILVER. Need on ka elemendid, mida tuleb kaubamärkide võrdlemisel arvesse võtta, kuna üksnes need tähised on kaubamärkide koosseisus tähisteks, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Seega hinnates neid elemente koostoides võrreldavate kaubamärkide eristusvõimetute elementidega on ilmne, et käesoleval juhul puudub võrreldavate tähiste segiajamise tõenäosus.

Lisaks eelnevale juhib taotleja tähelepanu asjaolule, et vaidlustaja on vaidlustusavalduses tuginenud varasematele Euroopa Kohtu lahenditele, mis käsitlevad vähese eristusvõimega tähiseid, mis on saadud kahe kirjeldava sõna liitmisel (inglise keeles *weak distinctive character*). Taotleja arvates eksisteerib aga suur erinevus selles, kas tähis on nõrga eristusvõimega või puudub tal see sootuks. Nimelt, esimese puhul on varasema kaubamärgi omanikul õigus keelata kolmandatel isikutel selle tähise kasutamist, teise puhul aga mitte. Samuti ei ole käesoleval juhul sõna VICHY kahest kirjeldavast sõnast koostatud liitsõna, vaid terviksõna. Tulenevalt eeltoodust on taotleja arvamusel, et varasemad Euroopa Kohtu lahendid nr C-334/05 P, C-579/08 P ja T-123/14, mis käsitlesid kõik nõrga eristusvõimega liitsõnadest moodustatud tähiseid, on käesolevas vaidluses asjassepuutumatud.

Ülaltoodud käsitlusest tulenevalt soovib taotleja rõhutada, 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 (taotleja rõhuasetus allajoonitud).

Tähise VICHY kasutamine erinevate ettevõtjate kaubamärkide koosseisus ning võrreldavate kaubamärkide koosseisestamine turul enam kui viis aastat

Siseturu Ühtlustamise Ametis (OHIM) toimuva kaubamärkide kontrolli suuniste kohaselt ei ole tähis või tähise element eristusvõimeline, kui see kirjeldab üksnes kaupu ja teenuseid või kaupade ja teenuste olemust (nt kvaliteeti, väärtust, otstarvet, päritolu vms) ja/või kui nende kasutamine on asjaomaste kaupade ja teenuste puhul tavapärase (taotleja rõhuasetus allajoonitud).

Tallinna Halduskohus on 21. 02. 2002. aasta otsuses haldusasjas nr. 3-204/2002 jõudnud järeldusele, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada ka käsiraamatu „Introduction to trademark Law & Practice. The Basic Concepts“ punktis 6.2.2.3 sätestatud, mille kohaselt juhul, kui võrreldakse ühiseid elemente sisaldavaid kaubamärke, tuleb kindlaks teha, kas kaubamärgiregistris ja erinevate omanike poolt on kasutuses veel teisi sama ühiselementi sisaldavaid kaubamärke. Viimasel juhul on tarbijad juba harjunud, et sellist elementi kasutavad erinevad kaubamärgiomanikud ning nad ei

pööra sellele enam erilist tähelepanu kui kaubamärgi eristavale osale (taotleja rõhuasetus allajoonitud).

Eesti kaubamärgiregistris on registreeritud mitmeid varasemaid sõna "VICHY" sisaldavaid kaubamärke, s.h lisaks vaidlustajale ka varasemalt kaubamärgiomaniku enda ning lisaks kolmandate isikute nimel (vt lisa 1.1 -1.8).

Nendeks kaubamärkideks on:

Reg nr ja kpv	Kaubamärk	Omanik	Klass
EE 15751, Reg kpv 24.05.1995	HARTWALL VICHY	Oy Hartwall Ab	32
EE 10155, Reg kpv. 21.04.1994	CELESTINS VICHY ETAT	ETAT FRANCAIS, SERVICE DES DOMAINES	5, 30, 32
EE 21617, Reg kpv 27.11.1996		Oy Hartwall Ab	32
EE 33365, Reg kpv 21.02.2001		Saku Õlletehase AS	32, 35
EE 34804, Reg kpv 06.09.2001		AS Tallinna Karastusjoogid	32
EE 36857, Reg kpv 16.09.2002		ETAT FRANCAIS SERVICE DES DOMAINES	32
EE 44231, Reg kpv 30.08.2007		Saku Õlletehase AS	32

EE 45124, Reg kpv 06.06.2008		Saku Õlletehase AS	32
---------------------------------	---	--------------------	----

Ka mujal Euroopa Liidu liikmesriikides on tähis VICHY erinevate ettevõtete poolt reaalses majandustegevuses kasutusel mineraalvee tähistamisel (vt lisa 1.9-1.13). Kuivõrd Euroopa Liidu riikide ühtlustatud seadusandlus peab tagama muuhulgas kaupade vaba liikumise Liidu piires (ühes liikmesriigis seaduslikult turule lastud tooteid saab vabalt müüa ja kasutada ka teistes liikmesriikides), siis ei saa välistada asjaolu, et eelviidatud ettevõtted tahaksid tähisega VICHY (sõnaline tähis millel puudub õiguskaitse) tähistatud toodetega muuhulgas ka Eesti turule tulla. Nt on Hartwall OY-l registreeritud Eestis ka vastav kaubamärk (vt EE 15751, lisa 1.1 ja toode ise vt lisa 1.10). Veelgi enam, neil peab säilima selline võimalus, kuna tähise VICHY näol on tegemist mittekaitstava osaga, mis peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile soovijaile.

Taoliseid tähiseid, mida võivad kõik soovijad kasutada on ju ka teisi. Näiteks käesoleva vaidlusega samalaadsete toodete osas võib näitena tuua mineraalvee VÄRSKA. See tähis on Eesti Patendiametis registreeritud mitmete ettevõtjate poolt (vt lisad 2.1-2.6). Samal ajal on see ka kasutusel mitmete ettevõtjate poolt (vt lisad 3.1-3.4). Taoline toodete kooseksisteerimine saabki olla võimalik ainult tänu asjaolule, et sõnal VÄRSKA puudub samuti ainuõiguslik õiguskaitse.

Tulenevalt eeltoodust on ilmselge (võttes arvesse asjaolu, et tähis VICHY on laialt kasutusel erinevate tootjate samaliigiliste jookide tähistamisel), et tarbija ei taju tähist VICHY üksikuna kaubamärgina, mistõttu eristab ta erinevate ettevõtete tooteid just muude elementide abil, st võrreldavate kaubamärkide muude sõnaliste osade ja kujunduselementide abil.

Taotleja soovib veel eraldi märkida, et ülalviidatud tabelist selgub ka, et vaidlustaja kaubamärgid on taotleja VICHY kaubamärkidega Eestis eksisteerinud enam kui 14 aastat. Kaubamärgiseaduse § 16 lg 2 kohaselt ei ole varasema kaubamärgi omanikul õigust keelata hilisema kaubamärgi ega muu hilisema õiguse kasutamist, kui ta oli teadlik hilisemast kaubamärgist või pidi sellest teadlik olema ning on nõustunud hilisema kaubamärgi kasutamisega viie varasema järjestikuse aasta jooksul.

Kui võrrelda omavahel taotleja varasemaid registreeritud ja aastaid kasutusel olnud kaubamärke ning taotleja vaidlusalust kaubamärki:

reg. nr 33365

reg. nr 45124

M201400578



vs



vs



siis on ilmselge, et need on nii oma sõnaliste kui ka kujunduslike elementide poolest ära vahetamiseni sarnased. Kõik need sisaldavad sõna VICHY ja selle kujutatud hoone kujundust. Vaidlusalusele kaubamärgile on lisandunud veel sõnaühend Touched by Silver. Järelikult on tegemist ühe ja sama kaubamärgi mõningase visuaalse edasiarendusega ning ka tarbija jaoks on tegemist ühe ja sama kaubamärgi ajas muutuvate versioonidega, mida on kokkuvõttes kaubamärgitaotleja poolt turul kasutatud palju enam kui 5 aastat.

Ka ei ole võimalik siinkohal vaidlustajal tugineda asjaolule, et nad ei olnud teadlikud taotleja varasemast kaubamärgist. Nimelt, taotleja on veendunud, et tema registreerimiseks esitatud kaubamärk on omandanud tervikuna teatava suurenenud eristusvõime tänu selle laialdasele ja pikaajalisele kasutamisele Eestis (täpsemalt vaata selle kohta käesoleva vastuse p 4), mistõttu on ilmne, et kuivõrd vaidlustaja on samas majandusvaldkonnas tegutsev isik, siis on ta ka teadlik konkurentide poolt laialt kasutusel olevatest kaubamärkidest/toodetest.

Järelikult, tulenevalt kaubamärgiseaduse § 16 lg-s 2 sätestatust, puudub vaidlustajal õiguslik alus käesoleva vaidlustusavalduse esitamiseks, kuna taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärk on turul olnud kasutusel juba enam kui viis aastat ning vaidlustaja ei ole taotlejal varasemalt selle tähise kasutamist keelanud, st vaidlustaja on taotleja kaubamärgi kasutamisega (seeläbi ka registreerimisega) Eesti turul varasemalt vaikimisi nõustunud.

Vastuolu puudumine kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2

Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb lähtuda nende kaubamärkide tervikust, st kaubamärkide sõnalistest osadest koostoimes nende kaubamärkide teiste (sõnaliste ja kujunduslike) elementidega.

Alljärgnevalt esitab taotleja asjassepuutuvate kaubamärkide võrdluse.

Võrreldavate tähiste visuaalne erinevus

Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et taotleja ja vaidlustaja kaubamärgid on omavahel visuaalselt sarnased. Taotleja põhjendab seda alljärgnevalt:

Käesolevas asjas tähtsustomavad kaubamärgid on järgmised:

Kaubamärgitaotleja kaubamärk

Vaidlustaja kaubamärgid

CELESTINS VICHY ETAT



VICHY
Fresh

versus



VICHY
Célestins

CELESTINS VICHY ETAT

Vaidlustaja varasemate kaubamärkide hulka kuuluvad nii sõnamärgid kui ka minimaalselt kujundatud kombineeritud kaubamärk. Vaidlustaja sõnamärgid koosnevad kolmest sõnast CELESTINS VICHY ETAT ning nende kombineeritud kaubamärk koosneb sõnalisest osast VICHY ning selle alla kirjutatud sõnast Célestins. Kuivõrd sõna VICHY on määratud mittekaitstavaks osaks ning kuna seda kasutavad mitmed turuosalised, siis võib eeldada, et tarbijate tähelepanu köidab vaidlustaja kaubamärkides sõna Célestins.

Taotleja kaubamärk on seevastu kombineeritud kaubamärk, mis koosneb kaarjalt kujutatud sõnalisest osas VICHY ning selle alla kirjutatud sõnast Fresh ning nende ülal asetsevast kujundelemendist, mille ülevale on kirjutatud: TOUCHED BY SILVER. Vastav kujutiselement on lisaks taotlejaga seotud isiku poolt eraldi registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärgina CTM 010599629



, vt lisa 4). Nimetatud kujutist kasutatakse reaalses majandustegevuses pea kõikide taotleja mineraalvee ja *near water* toodete peal, mistõttu saab seda pidada oluliseks võrreldavaid tähiseid eristavaks osaks (vt lisa 5.1-5.4).

Järelikult vaidlustaja väide, et taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärkide visuaalne sarnasus tuleneb ühisest sõnast VICHY on väär, kuna võrreldavad kaubamärgid sisaldavad veel mitmeid erinevaid elemente, mis tervikuna muudavad võrreldavad kaubamärgid teineteisest täielikult erinevateks.

Võttes arvesse seda, et asjaomaseid kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna, mille tõttu ei saa ka nende kaubamärkide kujunduslikku osa ja kaubamärkide täiendavaid sõnalisi elemente pidada tähtsusetuks, siis ei saa ka hinnata antud asjas kaubamärkide sarnasust üksnes võrreldavate kaubamärkide ühe sõnalise elemendi põhjal, millel lisaks puudub ka ainuõiguslik kaitse. Seega leiab kaubamärgitaotleja, et hinnates antud asjas kaubamärkide visuaalset sarnasust tuleb lähtuda nende tervikmuljest (võttes arvesse ka kaubamärkide mittekaitstavaid osi), mistõttu on ilmselge, et vastandatud kaubamärgid on teineteisest visuaalselt täielikult erinevad.

Võrreldavate tähiste foneetiline erinevus

Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et võrreldavad tähised on foneetiliselt sarnased.

Võrreldavad kaubamärgid sisaldavad lisaks sõnalisele osale VICHY veel mitmeid teisi sõnu (Celestins ja Celestins Etat ning Touched by Silver), mis muudavad need üksteisest foneetiliselt täielikult erinevateks.

Nimelt, tarbija hääldab taotleja kaubamärki suure tõenäosusega järgmiselt: [tʌtʃt bɑi sɪlvə viʃi freʃ]. Seevastu vaidlustaja kaubamärki hääldatakse suure tõenäosusega [selestins viʃi etat] või siis [viʃi selestins].

Seega, eelnevast võrdlusest on ilmne, et tarbija jaoks ei ole need võrreldavad tähised foneetiliselt sarnased.

Puudub kaubamärkide segiajamise tõenäosus

Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustaja arvamusega, et käesoleval juhul esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt.

Nimelt, taotleja arvates tuleb lisaks ülaltoodule (võrreldavate kaubamärkide mittekaitstavad osad, tähise VICHY kasutamine mitmete turuosaliste poolt) arvesse võtta asjaolu, et taotleja kaubamärk



, mis on erinevates variatsioonides olnud kaubamärgina registreeritud juba alates 2001 aastast, on omandanud läbi laialdase ning pikaajalise kasutamise teatava suurenenud eristusvõime. Taotleja arvates ei ole siinkohal oluline, kas või milline sõna asetseb sõnalise tähise VICHY all. Oluline on siinjuures just tähis VICHY koos selle üleval asetseva hoone kujundelemendiga, mis vaidlusaluses kaubamärgitaotluses sisaldab endas ka täiendavat sõnalist osa Touched by Silver. Viimane tuleneb asjaolust, et taotleja on oma VICHY toodete puhastamisel andnud viimase lihvi hõbeda abil (eesti keeles: hõbeda poolt puudutatud). Taotleja on veendunud, et just see kaubamärgi ülaosa (kujundelement koos selle sees asetseva sõnalise osaga) koos sõnalise osaga VICHY on tarbijatele meelde jäänud kui Saku Õlletehase AS toode ning puudub võimalus, et tarbijad ajaksid selle segi teiste ettevõtjate toodanguga.

Eelnevat tõendab ka uuringufirma Nielsen'i uuring, millest nähtub, et Saku Õlletehase mineraalvesi VICHY Classique on samalaadsete toodete (mineraalveed) hulgas tuntuks viiendal kohal, mis tähendab, et 84 % küsitletutest olid taotleja VICHY Classique tootest teadlikud. Tabelist nähtub, et küsitletutest 7 %-l meenus esimesena just taotleja VICHY Classique kaubamärk, kui neil paluti nimetada tooteid, mis neil seostuvad tootegrupiga "mineraalveed" (TOM awareness). Küsitletutest 49 % tundsid taotleja VICHY Classique kaubamärgi ära, kui seda neile nimetati (aided awareness) ning 29 % küsitletutest omasid muud liiki spontaanset teadlikkust taotleja VICHY Classique tootest (other spontaneous awareness) (vt lisa 6).

Niisamuti on tarbijate seas tuntud ka taotleja kaubamärgid Vichy Viva Fresh ja Vichy Viva Sport. Nimelt nendest toodetest olid teadlikud vastavalt 59 % (st üle poole) ja 37 % küsitletutest. Küsitletutest vastavalt 43 % ja 32 % tundsid taotleja kaubamärgi ära, kui seda neile nimetati (aided awareness).

Oluline on, et vastavas tabelis figureerivad mitmed taotleja VICHY tooted, milledest on teadlikud suur hulk küsitletutest, mis näitab selgelt taotleja vastava tooteportfelli üldist tugevust ja tuntuks turul.

Lisaks eelnevale näitab taotleja kaubamärgi tuntuks Eesti turul ka asjaolu, et google.ee otsingumootorist, sisestades otsingumootorisse sõnapaari "VICHY vesi", leitud 222 000 vastest enamuses käsitlesid Saku Õlletehase AS poolt toodetavaid erinevaid mineraalvett sisaldavaid tooteid (vt lisa 7.1-7.4). Eelnev vastete arv näitab kindlasti, et taotleja tooted, mis kannavad tähist "VICHY + kuju" on omandanud Eestis eristusvõime ning ka teatava tuntuks kui kaubamärgitaotleja e. Saku Õlletehase AS tooted.

Seega, võttes arvesse asjaolu, et sõnaline osa "VICHY" on vaidlustaja kaubamärkide mittekaitstav osa ning et taotleja kaubamärk VICHY + kujundelement, mis sisaldab endas lisaks hoone kujutist ja sõnalist osa Touched by Silver, on omandanud eristusvõime läbi pikaajalise ja laialdase kasutamise turul, saab kindlalt väita, et käesoleval juhul puudub tõenäosus taotleja ning vaidlustaja kaubamärkide segiajamiseks.

Kaupade võrdlus

Euroopa Kohtu varasemast õiguspraktikast tuleneb, et *vastandavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ja vastupidi* (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998.a. otsus kohtuasjas C-39/97, p 17).

Tulenevalt eeltoodud Euroopa Kohtu seisukohast saab jõuda järeldusele, et kuna võrreldavad kaubamärgid on teineteisest tervikuna erinevad, samuti võrreldavate kaubamärkide sõnaline osa "VICHY" on määratud nende kaubamärkide mittekaitstavaks osaks (s.t õiguskaitse on tal ainult konkreetsetes kujunduses koos täiendavate eristusvõimeliste elementidega) klassi 32 kaupade osas, siis ei ole ka oluline kas võrreldavate kaubamärkide kaupade loetelu on sarnane või mitte.

Taotleja palus jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

04.02.2016 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi varem esitatud väidete juurde.

04.03.2016 esitas taotleja lõplikud seisukohad. Taotleja jäi varem esitatud väidete juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 21.06.2016.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida kaubamärgi Vichy Fresh + kuju:



Taotluse number: M201400578

Taotluse esitamise kuupäev: 02.05.2014

Taotleja: Saku Õlletehase AS

Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseerveresi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.

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.

Puudub vaidlus, et vaidlustaja võrdluseks toodud kaubamärgid on taotleja kaubamärgist varasemad.

Puudub vaidlus selles, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid on registreeritud klassis 32. Vaidlust ei ole selles, et võrreldavate kaubamärkide klassis 32 nimetatud kaubad on samaliigilised ja osaliselt identsed.

Vaidlustaja on toonud võrdluseks kolm varasemat kaubamärki, kus esineb sõna VICHY, kusjuures Eestis registreeritud kaubamärkide CELESTINS VICHY ETAT ja VICHY Célestins sõnaline osa "VICHY" ja „VICHY ETAT" ei kuulu kaitse alla.

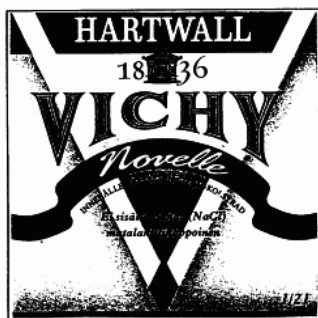
Vaidlustaja kõige varasema kaubamärgi CELESTINS VICHY ETAT registreerimise kuupäev Eestis on 24.05.1994, taotluse esitamise kuupäev 17.06.1993.

Kaubamärk VICHY Célestins + kuju registreeriti Eestis 16.09.2002, taotlus esitatud 02.08.2001.

Kolmanda Ühenduse kaubamärgi nr 000089219 CELESTINS VICHY ETAT käesolevas vaidluses võrdlusesse toomine on pigem eksitav. Ühenduse kaubamärk kordab varasemalt Eestis 1994. aastal registreeritud kaubamärki, kus sõnad VICHY ETAT ei ole kaitstud. Tõepoolest, alates 01.05.2004 kehtivad Eestis ka Ühenduse kaubamärgid, kuid Eesti turul seni registreeritud kaubamärke tuleks vaadata, arvestades Eestis kehtinud turusituatsiooni.

Õige on taotleja viited, et Eestis on kolmandate isikutele registreeritud klassis 32 kaubamärgid:

HARTWALL VICHY, EE 15751, reg kpv 24.05.1995



EE 21617,
Reg kpv 27.11.1996

ja



EE 34804,
Reg kpv 06.09.2001

Taotleja nimele on Eestis registreeritud 3 kehtivat kaubamärki, kus esineb sõna Vichy:



EE 33365 , reg kpv 21.02.2001



EE 44231,
Reg kpv 30.08.2007



EE 45124,
Reg kpv 06.06.2008

Nende kaubamärkide kehtivust ei ole vaidlustaja vaidlustanud, need on kehtivad. Need tähised muuhulgas kinnitavad, et sõna VICHY klassis 32 registreeritud kaubamärkides on Eestis olnud küllaltki laialt kasutatud.

Õige on taotleja väited selle kohta, et taotlejal on olnud kasutuses ja on olnud registreeritud mitmeid teisi tähised, kus esines sõna VICHY. Osa varasemaid kaubamärke on registrist kustutatud.

Nii ajavahemikul 11.05.1995- 18.04.2007 oli kaitse all taotleja kaubamärk nr 23203 SAKU VICHY



Ka see kinnitab seda, et tähise VICHY on taotleja poolt oma kaupade eristamiseks kasutanud enne vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamist.

Vaidlustaja ja taotleja erinevad kaubamärgid sõnaga VICHY on Eestis kõrvuti eksisteerinud ja eksisteerivad alates 1995.

Taotleja Saku Õlletehase AS erinevad pudeldatud veed, kus esinevad kas sõna VICHY või Fresh või need sõnad koos on Eestis laialt tuntud. Saku Õlletehas on Eestis üldtuntud. Saku Õlletehase nende toodete segaminiajamine Eesti tarbija poolt on vähetõenäoline.

Komisjon nõustub taotleja väidetega, et sõna VICHY eraldivõetuna on nõrk tähis, eraldi võetuna kaitsmisele ei kuulu ja on kasutamiseks kõigile.

Komisjon nõustub taotlejaga, et selline käsitus muuhulgas tuleneb KaMS § 16 lg 1 p 2 ja lg 1 p 5:

- kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevaid tähistusi.
- kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi.

Taotleja kaubamärk on vaidlustaja kaubamärkidest piisavalt eristatav. Arvestades taotleja poolt tähise VICHY laialdast kasutamist alates 1995 (s.o emase kaubamärgitaotluse esitamisest Patendiametile, tähise kasutamise algus Saku Õlletehase toodangul võib olla varem), puudub alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kasutamiseks.

Lähtudes eeltoodust ei kuulu vaidlustusavaldus rahuldamisele.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 41 lg 3 komisjon,

o t s u s t a s:

Jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi 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:

E. Sassian

E. Hallika

R. Laaneots