

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1420-o

Tallinnas, 25. aprillil 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Edith Sassian ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku RIVES PITMAN S.A (aadress: Aurora, 4 E-11500 Puerto de Santa Maria (Cadiz), ES), keda esindab patendivolinik Linnar Puusepp, vaidlustusavalduse kaubamärgi RIVER (registreerimistaotluse number M200800951) registreerimise osas Aldi Einkauf GmbH & Co. nimele klassis 32.

Vaidlustusavaldus võeti menetluse nr 1420 all ja eelmenetlejaks määrati Kerli Tillberg.

Menetluse käik ja asjaolud

01.08.2012 esitas RIVES PITMAN S.A (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) kaubamärgi RIVER registreerimise (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 6/2012) vastu Aldi Einkauf GmbH & Co (edaspidi taotleja) nimele klassis 32 – *õlu; mineraal- ja gaseerveresi; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained*.

Vaidlustaja nimele on registreeritud järgmised Euroopa Ühenduse kaubamärgid:

- RIVES (reg nr 001712140; taotluse esitamise kuupäev 19.06.2000) muuhulgas klassis 32 – *beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages* (tõlge: õlu, mineraal- ja gaseerveresi ning muud alkohoolivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained);
- RIVES + kuju (reg nr 003302701, taotluse esitamise kuupäev 04.08.2003) muuhulgas klassis 32 - *beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages* (tõlge: õlu, mineraal- ja gaseerveresi ning muud alkohoolivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained).

Vaidlusaluse tähise RIVER taotluse esitamise kuupäev on 25.06.2008. Seega on vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid varasemad kui vaidlusalune tähis.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, 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 äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtjalt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus asjas C-342/97, punkt 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus asjas C-251/95, punkt 23). Samuti on Euroopa Kohus sedastanud, et vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus asjas C-39/97 CANON, punkt 17).

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

Varasem kaubamärk RIVES on sõnaline kaubamärk, tähisel puuduvad muud elemendid. Seega kuulub vaidlustajale ainuõigus sõnale RIVES kui sellisele. Teisel varasemal kaubamärgil „RIVES+kuju“ on sõnaline osa esitatud küll spetsiifilises kujunduses, kuid ka selle tähise kõige domineerivama, keske ja asjaomastele kaupadele nime andva elemendi moodustab sõna RIVES.

Vaidlusalune tähis RIVER langeb suures osas kokku varasemate kaubamärkidega RIVES, erinedes vaid ühe, viimase tähe poolest ning sisuliselt kordab varasemaid kaubamärke. Foneetilisest aspektist vaadatuna koosnevad tähised viiest häälikust, millest neli esimest langevad kokku. Kõik tähised on kahesilbilised, kusjuures sõnarõhud paiknevad kõikide tähiste puhul esimesel, kokkulangeval silbil. Kuna ühehäälikuline erinevus asjaomaste kaubamärkide viimases häälikus ei ole rõhutatud ning paikneb sõna lõpus, on see foneetiliselt plaanis väga halvasti tajutav. Seetõttu on vaidlustatud tähis varasemate märkidega foneetiliselt väga sarnane.

Kontseptuaalsest aspektist ei ole ei varasemate kaubamärkide ega ka vaidlustatud tähise puhul tegemist eestikeelsete tähistega, mistõttu puudub asjaomastel kaubamärkidel eesti keeles tähendus. Seega tajuvad Eesti tarbijad neid eelkõige kauba võõrapärase nimena. Samuti ei ole välistatud, et osa Eesti tarbijaskonnast võib ekslikult arvata, et vastandatavad kaubamärgid on sama võõrkeelse sõna ainsuse- ja mitmuse vormiks. Nendele tarbijatele on asjaomased kaubamärgid kontseptuaalselt väga sarnased.

Edasi märgib vaidlustaja, et lisaks kaubamärkide võrdlusele tuleb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel arvesse võtta ka erinevusi/kokkulangevusi asjaomaste kaupade osas. Euroopa Kohus on sedastanud, et vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses sellisel, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus asjas C-39/97, CANON, punkt 17). Käesolevas asjas taotleb taotleja kaubamärki RIVER selliste klassi 32 kuuluvate kaupade osas, mille osas on registreeritud ka vaidlustaja varasemad RIVES kaubamärgid. Vaidlustatud tähise kaupade loetelu on identne varasemate kaubamärkide kaupadega. Tulenevalt kaupade ja kaubamärkide sarnasuste vastastikuse tasakaalu põhimõttest, peaks taotleja kaubamärk olema kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemise välistamiseks täielikult erinev varasematest, identsete kaupade osas registreeritud kaubamärkidest.

Vaidlustaja lisab veel, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärgi esmaseks funktsiooniks tagada tarbijatele turustatavate kaupade päritolu sellisel, et tarbijal oleks võimalik ilma igasuguse eksimise võimaluseta eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teise ettevõtja kaupadest või teenustest. (CANON, punkt 28). Taotleja poolt taotletud tähis RIVER nimetatud kriteeriumitele ei vasta.

Lähtudes põhimõttest, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub tähiste ja kaupade sarnasuste vastastikusel suhtest ning võttes arvesse käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide visuaalset ja foneetilist sarnasust ning asjaolu, et võrdlusalused kaubad on identsed, esineb asjas reaalne oht, et tarbijad, nähes turusituatsioonis kaubamärki RIVER, usuvad ekslikult, et tegemist on kaubamärgi RIVES omaniku ja/või temaga majanduslikult seotud isiku kaubamärgiga ning et asjaomaste kaupade kvaliteedi eest vastutab varasema kaubamärgi omanik. Vaidlustaja hinnangul ei ole vastandatavate kaubamärkide RIVES ja RIVER ühetäheline erinevus märkide lõpus identsete kaupade puhul piisav välistamiseks antud kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosust tarbijate poolt.

Vaidlustaja viitab täiendavalt ka tema ja taotleja vahelisele varasemale vaidlusele OHIM-is, mis puudutas käesoleva vaidlusega identsid kaubamärke. Nimelt on taotleja esitanud 2003. aastal taotluse Euroopa Liidu kaubamärgi RIVER (nr 003422748) registreerimiseks käesolevas asjas vaidlustatud tähisega identsete, klassi 32 kuuluvate kaupade osas. Vaidlustaja vaidlustas nimetatud kaubamärgitaotluse analoogselt käesoleva asjaga varasema Euroopa Liidu kaubamärgi RIVES (nr 001712140) pinnalt. Oma 05.12.2007 otsusega nr R 783/2006-2 kinnitas OHIM-i apellatsioonikoda OHIM-i vastulausetel osakonna varasema otsuse, millega OHIM rahuldab vaidlustusavalduse ja keeldus kaubamärgi RIVER registreerimisest.

Kõigele eeltoodule tuginedes leiab vaidlustaja, et esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitsset välistav asjaolu ning vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk RIVER (taotluse nr M200800951) klassis 32 taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükk Eesti Kaubamärgilehest nr 6/2012 tähise RIVER registreerimisotsuse avaldamise kohta, väljatrükk Euroopa Liidu kaubamärkide RIVES ja „RIVES+kuju“ registreeringutest, väljatrükk Euroopa Liidu kaubamärgi RIVER (nr 003422748) registrikandest, ärakiri OHIM-i apellatsioonikoja 05.12.2007 otsusest nr R 783/2006-2.

13.08.2012 teavitas apellatsioonikomisjon Patendiametit vaidlustusavalduse nr 1420 menetlusse võtmisest ning palus Patendiametil informeerida taotlejat ning teha taotlejale ettepanek leida endale esindaja hiljemalt 14.11.2012. Taotleja endale esindajat ei nimetanud ega esitanud asjas mistahes seisukohti.

11.12.2012 tegi apellatsioonikomisjon vaidlustajale ettepaneku esitada asjas lõplikud seisukohad hiljemalt 14.01.2013. Nimetatud tähtajaks vaidlustaja lõplikke seisukohti ei esitanud. Küll aga vastas vaidlustaja apellatsioonikomisjoni 02.04.2013 järelepärimisele lõplikke seisukohtade esitamise teate kättesaamise kohta, et vastav teade oli teadmata põhjustel tähelepanuta jäänud. Samas lisas vaidlustaja, et jääb oma vaidlustusavalduses toodud seisukohtade ja nõuete juurde.

04.04.2013 alustas apellatsioonikomisjon asjas lõppmenetlust.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduses esitatud seisukohti ja tõendeid kogumis, leidis, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitsset tähis, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust varasema kaubamärgiga, võrreldes neid üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis on antud vaidluse puhul asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugineb kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid elemente ja domineerivate elementide mõju. Lisaks hindas komisjon kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse riski seoses kaupade olemuse ja sihtgrupiga.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et registreerimiseks esitatud kaubamärk RIVER on visuaalselt ja foneetiliselt äravahetamiseni sarnane varasema Euroopa Ühenduse kaubamärgiga RIVES (reg nr 001712140). Mõlemad sõnamärgid on ühepikkused, erinevad vaid viimase tähe poolest.

Kontseptuaalselt on võrreldavad kaubamärgid erinevad. Varasem sõnamärk RIVES ilmselt ei seostu Eesti keskmisele tarbijale mingi tähendusega. Hilisema kaubamärgi RIVER tähendusest (inglise keeles *jõgi*) on aga keskmine tarbija eeldatavasti teadlik, arvestades Eesti tarbijate võrdlemisi kõrget inglise keele oskust ning asjaolu, et tegemist ei ole ingliskeelse sõnaga, mille tundmine eeldaks keele süviti omandamist.

Komisjoni hinnangul ei ole nimetatud kontseptuaalne erinevus piisavalt domineeriv, arvestades märkide sarnasust ja üldmuljet ning kaupade identsust, et oleks välistatud võrdlusaluste kaubamärkide äravahetamise tõenäosus.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta muuhulgas ka kaupade kokkulangevusi ja erinevusi. Väljakujunenud põhimõtete kohaselt on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises

vastastikuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Varasema kaubamärgi RIVES ning vaidlustatud kaubamärgi RIVER kaupade loetelu on identne, mis koosmõjus märkide foneetilise ja visuaalse sarnasusega suurendab ohtu, et tarbija vahetab nimetatud kaubamärgid ära või peab nende allikat ühiseks või omavahel seotud olevaks. Võrreldavate kaubamärkide kaubad klassis 32 ei ole oma olemuselt nn luksuskaubad, mille puhul tarbija oma ostuotsust kõrgendatud tähelepanuga kaalub. Käesoleval juhul on tegemist laiatarbe toidukaupadega, mille valimisel keskmise tarbija tähelepanu on rohkem hajevil ning sellest tulenevalt kaubamärkide äravahetamise risk suurem.

Arvestades eeltoodut, leiab komisjon, et vaidlustatud kaubamärk RIVER ei suuda täita kaubamärgi esmasest funktsiooni ehk tagada tarbijatele turustatavate kaupade päritolu selliselt, et tarbijal oleks võimalik ilma igasuguse eksimise võimaluseta eristada kaubamärgi RIVER all pakutavaid kaupu varasema kaubamärgiga RIVES tähistatavatest kaupadest.

Lähtudes eeltoodust ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2, KaMS § 41 lg-le 3, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-le 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile RIVER (nr M200800951) õiguskaitse andmise kohta klassis 32 Aldi Einkauf GmbH & Co 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 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:

K. Tillberg

M. Tähepõld

E. Sassian