

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1698-o

Tallinnas 29. mail 2018. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi Viking Outdoor Footwear AS (Luhrtoppen 2, N-1470 Lørenskog, NO) vaidlustusavalduse kaubamärgi „VIKING LOTTO+kuju“ (kaubamärgitaotlus nr M201200487) klassis 25 AS EESTI LOTO nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus on võetud tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi apellatsioonikomisjon) menetluse nr 1698 all. Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolinik Anna Kosar.

I Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet on võtnud vastu otsuse registreerida kaubamärk „VIKING LOTTO+kuju“ (kaubamärgitaotlus nr M201200487) AS EESTI LOTO nimele. Vaidlustusavalduse kontekstis omab käesolevas asjas tähtsust kaubamärgi registreerimine Nizza klassifikatsiooni klassis 25 loetletud järgmiste kaupade suhtes:

Klass 25: Rõivad, jalatsid, peakatted.

Kaubamärgi registreerimise otsuse on vaidlustanud Viking Outdoor Footwear AS (edaspidi vaidlustaja).

II Vaidlustaja põhiseisukohad

Vaidlustaja on arvamusel, et kaubamärgi taotluse nr M201200487 „VIKING LOTTO + kuju“ registreerimine klassis 25 kaubamärgitaotlusel märgitud kaupade osas on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3 ning lg-ga 2.

Vaidlustaja loodi juba 1920. a ning tänaseks on tema tootevalik lai ning kasutusel üle maailma, s.h Eestis. Vaidlustaja nimele on varasemalt registreeritud järgmised kaubamärgid:

- Rahvusvaheline kaubamärk 0966766 "VIKING + kuju" (registreeringu kuupäev 24.04.2008, konventsiooniprioriteet 06.11.2007) klassides:

Klass 9 "Shoes and boots for protection against accidents, irradiation and fire";

Klass 25 "Footwear".

- Euroopa Liidu kaubamärk reg nr 004300844 „VIKING“ (taotluse esitamise kuupäev 21/03/2005) klassis:

Klass 25 "Saapad, välisjalatsid".

Vaidlustaja ülalviidatud kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 p 4 ja 6 tähenduses varasemad registreeritud kaubamärgid. Vaidlustaja on tegutsev ülemaailmselt, mistõttu on ka tema kaubamärgid ülemaailmse geograafilise levikuga, mistõttu võib eeldada, et ka nimetatud kaubamärk on tuntud asjaomasele

avalikkusele üle maailma ning suure maine ja eristusvõimega ning seda ka Eestis. Eelnevat tõendab ka asjaolu, et juba 2006. aastal müüs vaidlustaja Euroopas enam kui 2 miljonit toodet.

Vaidlustajale kuulub nii varasem sõnamärk kui ka varasem kombineeritud kaubamärk, mis kõik sisaldavad ühte ja ainust sõnalist elementi „VIKING“. Taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab samuti sõnalist osa „VIKING“ ja sellele lisatud kaubamärgitaotleja tegevusvaldkonda kirjeldavat sõnalist osa „LOTTO“. Vaidlustaja kaubamärgid koosnevad ühest sõnalisest osast „VIKING“. Taotleja registreerimiseks esitatud tähise koosseisu kuuluv taotleja tegevusvaldkonnas eristusvõimetu ning kirjeldav sõna „LOTTO“ ei oma olulist kaalu märkide erinevaks muutmisel. Järelikult tuleb kaubamärkide võrdlemisel aluseks võtta sõnaline osa „VIKING“.

Võrreldavate terviktähiste eristusvõimeline sõna „VIKING“ on identne. Vaidlustaja varasemate kaubamärkide sõnaline osa sisaldub tervikuna taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärgis. Järelikult ka käesoleval juhul saab öelda, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased. Võrreldavate tähiste ingliskeelne sõnaline osa „VIKING“ tähendab eesti keeles „viiking“, mis on ÕS järgi varakeskaja normanni mereretkleja. Kõnealustel märkidel moodustab eristusvõimelise, s.o tarbijale meeldejääva sõnalise osa, sõna „VIKING“. Tulenevalt eeltoodust võib öelda, et võrreldavate kaubamärkide domineerivad ning eristusvõimelised sõnad on identsed.

Võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt äravahetamiseni sarnased. Vaidlustaja varasem kaubamärk sisaldub tervikuna taotleja hilisemas kaubamärgis. Seega võib kindlalt väita, et vaidlustaja ning taotleja kaubamärkide hääldus on äravahetamiseni sarnane.

Kõige üldisemalt on võrreldavate kaubamärkide kaupadeks esemed, mida kasutatakse keha katmiseks. Nimelt, vaidlustaja kaubamärkidega on hõlmatud klass 25 kaubad „jalatsid, saapad, välisjalatsid“ ja klass 9 kaubad „kaitsejalanõud ja -saapad, sh kiirgus- ja tulekindlad“. Taotleja registreerimiseks esitatud tähisega on hõlmatud muuhulgas klass 25 kaubad „rõivad, jalatsid, peakatted“. On ilmne, et taotleja registreerimiseks esitatud tähisega hõlmatud kaubad „jalatsid“ on identsed vaidlustaja varasemate kaubamärkidega hõlmatud klass 9 ja 25 kaupadega. Taotleja registreerimiseks esitatud tähisega hõlmatud klass 25 kaubad „rõivad; peakatted“ on samaliigilised vaidlustaja klass 9 ja 25 kaupadega.

Kuivõrd käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid omavahel osaliselt identsed ja kaubad tervikuna samaliigilised ning vaidlustaja kaubamärgid on saavutanud turul tuntuse, siis on ilmne, et eksisteerib suur tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks.

Seoses KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamisega leiab vaidlustaja, et tema „VIKING“ kaubamärgid on mainega kaubamärgid. Vaidlustaja „VIKING“ kaubamärkidel on kõrge maine klass 25 kaupade osas. Kaubamärgitaotlejal võib seevastu olla selge ja tõsine huvi kohandada seda kujundit ja mainet oma kaupade reklaamimiseks, kasutades selleks seost vaidlustaja „VIKING“ kaubamärkide hea mainega. Vaidlustaja „VIKING“ kaubamärgi maine ebaausat ärakasutamist saab käsitleda kui varasema märgi kuvandi ja maine ning muude omaduste seadusevastast omandamist, mis ülekantuna kaubamärgitaotleja kaubamärgile „VIKING LOTTO“ mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka selle tootja kaupu.

Vaidlustaja leiab, et tulenevalt taotleja tegevusalast (hasartmängud, täpsemalt loto) ning ühtlasi registreerimiseks esitatud tähisega „VIKING LOTTO + kuju“ kontseptuaalsest olemusest (tähi sees on

otsene viide sellega osutatavale põhiteenusele e. lotomängule), ei ole klassi 25 kaubad taotleja kaubamärgis üldse asjakohased. Nimelt, taotleja kodulehel on informatsioon, et „Viking Lotto“ on Taani, Rootsi, Norra, Soome, Islandi, Läti, Leedu ja Eesti ühine lotomäng. Ühtlasi, taotleja põhitegevusalaks on hasartmängude ja kihlvedude korraldamine. Ülaltoodu näitab selgelt, et taotleja konkreetne ning tegelik huvi on hasartmängude korraldamine, mitte aga jalatsite, rõivaste või peakatete valmistamine. Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja arvates ilmne, et taotleja tegelikuks huviks ei ole klassi 25 kaubad.

Erinevused võrreldavate kaubamärkide vahel on niivõrd minimaalsed, mille tõttu esineb suur tõenäosus, et ka kõige tähelepanelikum tarbija võib vaidlusalused tähised ära vahetada või assotsieerub vaidlustatav kaubamärgitaotlus vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, mille tulemusena võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu ekslikult pidada samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest pärinevaks.

Arvestades kõike eeltoodut, leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse kaubamärgitaotlusele M201200487 „VIKING LOTTO + kuju“ klassi 25 kaupade osas on seadusevastane, kuna antud juhul esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub ja piirab vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi.

III Taotleja põhiseisukohad

Taotleja ei ole apellatsioonikomisjoni menetluses osalemisest teatanud ega seisukohti esitanud.

IV Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja jäi lõplikes seisukohtades vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

V Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus



Apellatsioonikomisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.

Käesolevas asjas leiab vaidlustaja, et kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ (kaubamärgitaotluse nr M201200487) registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3. Vaidlustusavalduse kohaselt rikub taotleja kaubamärgi registreerimine vaidlustaja kaubamärkidest „VIKING + kuju“ (rahvusvaheline kaubamärk reg nr 0966766) ja „VIKING“ (Euroopa Liidu kaubamärk reg nr 004300844) tulenevaid subjektiivseid õigusi.

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 1 p 3 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab äravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema üldmuljele, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente. Euroopa Kohtu praktika kohaselt segijamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile. Tarbijal üldjuhul puudub võimalus märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mälus talletatud pilti varasemast märgist.

Võrreldavate kaubamärkide reproduksioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärgid	Taotleja kaubamärk
	

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, vaidlustusavalduse menetlemist ja otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Vaidlustaja on tõendanud, et tema ülalviidatud kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 p 4 ja 6 tähenduses varasemad registreeritud kaubamärgid. Vaidlustaja ei ole andnud kaubamärgitaotlejale luba kaubamärgi „VIKING LOTTO“ registreerimiseks Eestis klassi 25 kaupade osas (KaMS § 10 lg 2). Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustusavalduses esitatud vastandatud kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse põhjendustega. Apellatsioonikomisjon märgib kokkuvõtvalt, et vaidlustaja kaubamärgid sisalduvad täielikult taotleja kaubamärgi algusosas, mis on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnased ning jäävad tarbijatele hästi silma. Tähiste erinevused ei neutraliseeri märkide meeldejäävaid sarnasusi. Seega võrreldavad kaubamärgid on sarnased. Kõige üldisemalt on võrreldavate kaubamärkide kaupadeks esemed, mida kasutatakse keha katmiseks. Vaidlustaja kaubamärkidega on hõlmatud klass 25 kaubad „jalatsid, saapad, välisjalatsid“ ja klass 9 kaubad „kaitsejalanõud ja -saapad, sh kiirgus- ja tulekindlad“. Taotleja registreerimiseks esitatud tähisega on hõlmatud muuhulgas klass 25 kaubad „rõivad, jalatsid, peakatted“. Taotleja registreerimiseks esitatud tähisega hõlmatud kaubad „jalatsid“ on identsed vaidlustaja varasemate kaubamärkidega hõlmatud klass 9 ja 25 kaupadega; taotleja registreerimiseks esitatud tähisega hõlmatud klass 25 kaubad „rõivad; peakatted“ on samaliigilised vaidlustaja klass 9 ja 25 kaupadega.

Lähtudes eeltoodust, kuna võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnased, tähiste domineerivad algusosad on identsed, märkidega kaitstavad kaubad on osaliselt identsed ja samaliigilised, siis eksisteerib kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise oht KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel. Samuti nõustub apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduses kaalutlustega KaMS § 10 lg 1 p 3

kohaldamise ning varasemate kaubamärkide maine ärakasutamise analüüsiga ning ei pea vajalikuks neid täiendavalt korrata.

Apellatsioonikomisjon võtab otsuse tegemisel arvesse, et kaubamärgi VIKING LOTTO + kuju taotleja ei ole teatanud soovist osaleda vaidlustusavalduse läbivaatamisel ning ei ole esitanud menetluse käigus seisukohti vaidlustusavalduse ning kaubamärgi registreerimise kohta, mis appellatsioonikomisjoni hinnangul näitab kaubamärgiomaniku huvi puudumist tähise registreerimise suhtes. Kuivõrd taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel menetluses osalemise õigust kasutanud ega vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, siis järeldab appellatsioonikomisjon sellest, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärki kaitsta. Apellatsioonikomisjon leiab, et käesoleval juhul saab eeldada, et taotleja on omaks võtnud vaidlustaja väited, et kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ klassis 25 taotleja nimele registreerimise osas esinevad KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud (vt analoogia korras ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 4).

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1, KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 ning § 41 lg-st 3 appellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tuvastada kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ (taotlus nr M201200487) õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu klassi 25 kaupade osas, tühistada nimetatud kaubamärgi registreerimise kohta tehtud Patendiameti otsus 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:

P. Lello

R. Laaneots

M. Tähepõld