

UUDISKIRI

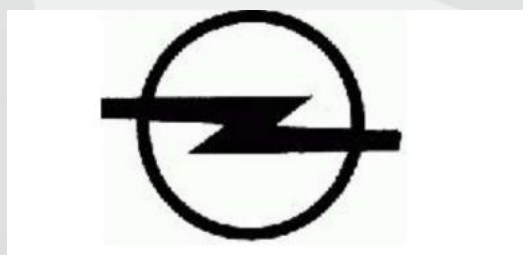
Nr. 20, detsember 2016

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

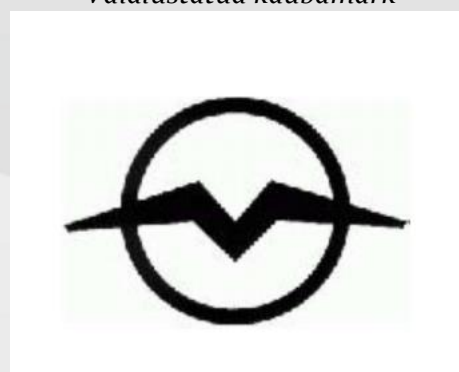
I Vaidlustusavaldused

- Otsus nr. 1659-0

Varasemad kaubamärgid



Vaidlustatud kaubamärk





Wir leben Autos.

Võrreldavate kaubamärkidega kaitstavad kaubad ja teenused on identsed või samaliigilised ning märgid on äravahetamiseni sarnased.

Komisjon nõustus, et võrreldavate kaubamärkidega kaitstavad kaubad ja teenused klassides 7, 12, 16 ja 35 on identsed või samaliigilised ning märgid on üldmuljelt sedavõrd sarnased, et tekib oht tarbijapoolseks kaubamärkide äravahetamiseks. Samuti leidis komisjon, et aset võib leida varasema kaubamärgi maine ja eristusvõime ärakasutamine ja kahjustamine. Ka nõustus komisjon sellega, et vaidlustaja kaubamärkide tuntus on üldteada asjaolu. Komisjon leidis, et vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisel esineks ilmne risk varasemate kaubamärkide maine ebaausaks ärakasutamiseks ning eristusvõime kahjustamiseks.

Vaidlustusavaldus rahuldati.

• Otsus nr. 1596-0

Varasemad kaubamärgid

CELESTINS VICHY ETAT

VICHY
Célestins

Vaidlustatud kaubamärk

VICHY
Fresh

Taotleja kaubamärk on vaidlustaja kaubamärkidest piisavalt eristatav.

Vaidlustaja oli toonud võrdluseks kolm varasemat kaubamärki, kus esineb sõna VICHY, kusjuures sõnaline osa "VICHY" ja „VICHY ETAT" ei kuulu kaitse alla. Komisjon leidis, et Vaidlustaja ja Taotleja erinevad kaubamärgid sõnaga VICHY on Eestis kõrvuti eksisteerinud ja eksisteerivad alates 1995. Taotleja 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 nõustus Taotleja väidetega, et sõna VICHY eraldi võetuna kaitsmisele ei kuulu ja on kasutamiseks kõigile.

Vaidlustusavaldus ei kuulunud rahuldamisele.

• Otsus nr. 1604-0

Vaidlustaja kaubamärk

Vaidlustatud kaubamärk



Kõnealuse kaubamärgi üldtuntus vaidlustaja märgina ei ole tõendatud; Vaidlustajale ei kuulu varasema kaubamärgi omaniku õigused.

Vaidlustaja ei esitanud komisjonile ühtegi tõendit töösuhte, ega muu lepingu kohta, millest võiks teha järeldusi nime/logo Check-In intellektuaalomandiõiguste kuuluvuse kohta. Seejuures ei pea komisjon arvestatavaks vaidlustaja seisukohtadele lisatud väiteid, et saate nime Check-In väljamõtlemine toimus vaidlustaja töötaja ja taotleja ühise ajurünnaku käigus.

Komisjon lisab, et isegi kui väide peaks vastama tõele, ei vähenda see taotleja õigusi nimetatud tähisele, kuivõrd asjas esitatud tõenditest nähtuvalt ei ole taotleja mis tahes õigusi vaidlustajale üle andnud ning need ei ole üle läinud ka seaduse alusel.

Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et vähemalt kuni 2014. aastani on kõigil reklaamidel üheaegselt kasutatud Marko Söönurme nime, Sky Plus nime ja registreerimiseks esitatud kaubamärgi visuaali. Vaidlustaja leiab samas, et just vaidlustajal on õigus sõnalise osa Check-In kasutamiseks, mitte Marko Söönurmel. Komisjon sellega ei nõustunud.

Vaidlustaja ei tõendanud taotleja pahausksust. Asjaolu, et taotleja oli vaidlustaja raadiosaates DJ ja saadete kaasautor, tema nimi on olnud erinevates reklaamides jms, ei tähenda seda, et vaidlustajale kaubamärgi registreerimise taotleja on pahauskne. Vaidlustaja on ise kinnitanud, et taotleja lõi vaidlustatud kaubamärgi visuaali; selline visuaal saab olla autoriõiguse objektiks. Kaubamärgitaotluse registreerimiseks esitamist võib pidada üheks viisiks taotleja autoriõiguste kaitsmisel.

Komisjon oli seisukohal, et kõnealuse kaubamärgi üldtuntus ei ole tõendatud. Asjaolu, et raadiosaade on toimunud üldtuntud raadiojaama Sky Plus eetris, et tee Check-In saadet iseenesest üldtuntuks. Lisaks pidas komisjon vajalikuks märkida, et isegi kui saade ja sellest tulenevalt tähis Check-In oleks muutunud üldtuntuks, oleks selline üldtuntus kaubamärgil Check-In kui taotleja kaubamärgil, mitte kui vaidlustaja kaubamärgil.

Vaidlustusavaldus ei kuulunud rahuldamisele.

• Otsus nr. 1651-0

Varasemad kaubamärgid

Vaidlustatud kaubamärk

RV reg. nr. 0782228

FERRE'

RV reg. nr. 1043677

GF FERRE'

CTM nr. 000270223

GIANFRANCO
FERRE

Ferrede

Võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad.

Vaidlustaja varasemate tähiste domineerivam element on sõna FERRE. Taotleja tähis erineb vaidlustaja tähiste domineerivamast elemendist liite –de poolst ehk vaidlustaja märgi domineerivam osa sisaldub täielikult taotleja kaubamärgis; seega on märgid algusosas identsed. Komisjon leidis sellest tulenevalt, et võrreldavad tähised on visuaalselt sarnased määral, et neid võib omavahel ära vahetada ja pidada nendega tähistatud kaupu samalt ettevõtjalt pärinevaks.

Komisjon märkis, et kuigi vaidlustaja sõnaliste kaubamärkide osas on tähele „E“ lisatud rõhumärk, siis kuna eesti keeles sellist täiendit ei kasutata ning keskmine tarbija ei mõista täiendi “ ” tähendust hääliku peal, ei

muuda see tähise FERRE rõhuasetust hääldamisel erinevaks võrreldes tähisega Ferrede. Seega leidis komisjon, et foneetiliselt on võrreldavad tähised sarnased sellisel määral, et neid võib omavahel ära vahetada.

Kontseptuaalselt on mõlemad kaubamärgi tehissõnad ning ei oma tähendust, seega ei ole neid võimalik kontseptuaalselt eristada.

Vaidlustusavaldus rahuldati.

• Otsus nr. 1612-0

Varasemad kaubamärgid

Reg. nr. 009911439
DECOTINT
Reg. nr. 004429593
DecoTint

Vaidlustatud kaubamärk

ECOTINT
RV reg. nr. 1205461

Hilisem kaubamärk ei ole varasematest kontseptuaalselt eristatav ja nende äravahetamine on tõenäoline.

Komisjon nõustus, et kaubamärk ECOTINT on visuaalselt ja foneetiliselt sarnane varasema kaubamärgiga DECOTINT. Vaidlustaja kaubamärk erineb visuaalselt taotleja kaubamärgist vaid kujundusliku osa „Tint“ ning suure algustähe „D“ poolest. Komisjon nõustus Vaidlustajaga selles, et registreerimiseks esitatud kaubamärk ECOTINT ei oma keskmise Eesti tarbija jaoks tervikuna tähendust. Ka kontseptuaalselt ei ole hilisem kaubamärk eristatav varasematest. Võrreldavates kaubamärkides sisalduv kattuv sõnaosa „tint“ tähendab eesti keeles kirjutamiseks kasutatavat värvainega toonitud vedelikku.

Komisjon nõustus Vaidlustajaga selles, taotleja on taotlenud varasemate vaidlustaja kaubamärkidega võrreldes sarnasele kaubamärgile Eestis kaitset identsete kaupade tähistamiseks. Võrreldavad kaubamärgid on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt sedavõrd sarnased, et tekib oht tarbijapoolseks kaubamärkide äravahetamiseks.

Vaidlustusavaldus rahuldati.

II Domeenivaidluste Komisjoni Otsused

• Vaidlusasi nr. 16-1a-309

Vaidlustatud domeeninimi: nike.ee

Komisjon otsustas anda domeeninimi nike.ee üle Vaidlustajale.

Vaidlustaja leidis, et domeeninimi nike.ee on identne vaidlustaja kaubamärgiga (erinevus vaid domeeni riigitunnuses .ee), Registreerijal puudus õigus või õigustatud huvi vaidlustatud domeeninimele ning see oli registreeritud pahauskelt.

Komisjon nõustus Vaidlustajaga, et domeeninimi nike.ee on identne Vaidlustaja varasemate kaubamärkidega. Registreerija ei ole tõendanud oma õigustatud huvi domeenile. Registreerijat ei tunta Domeeninime järgi, domeeni abil ei toimu seaduslikku majandustegevust, samuti kasutust mittetulunduslikul eesmärgil. Veebisaidile www.nike.eesisenejad suunatakse ümber veebilehele www.sportsdirect.com, kus müüakse lisaks „NIKE“ kaubamärki kandvatele kaupadele nendega otseselt konkureerivaid kaupu. Registreerijal puudub litsents kaubamärgi „NIKE“ kasutamiseks ja õiguslik seos Vaidlustajaga, mis annaks õiguse kaubamärgi kasutamiseks.

Vaidlustusavaldus rahuldati.

III Maa- ja Ringkonnakohtud

Tallinna Ringkonnakohus

• Tsiviilasi nr. 2-16-7455

Tsiviilasi Euroopa Liidu kaubamärkide omaniku ainuõiguse rikkumise lõpetamiseks, domeeninime üleandmiseks ja kahju hüvitamiseks. Tagaseljaotsuse menetlus.

Ringkonnakohus nõustus kostja määruskaebuse esimese väitega, et käesoleval juhul ei olnud kaja esitamiseks vajalik mõjuv põhjus. Toimikust ei nähtunud, et hagiavalduse ja selle menetlusse võtmise määruse saanuks lugeda kostjale või tema esindajale elektrooniliselt kätte toimetatuks. Kuna posti teel toimetati hagimaterjalid kätte üksnes isikule, kes vaidlustamata asjaoludel pole kostja seaduslik ega lepinguline esindaja, siis ei olnud hagi kostjale isiklikult allkirja vastu kätte toimetatud. Eelnevast tuleneb, et kostja võis esitada kaja sõltumata mõjuva põhjuse olemasolust.

Vastuseks määruskaebuse teisele väitele märgib ringkonnakohus, et maakohus sidus põhjendamatult kaja rahuldamata jätmise kostja väidetava menetlusõiguste kuritarvitamisega.

Ringkonnakohus juhib tähelepanu sellele, et kaja rahuldamata jätmise määruses tuleb mh kirjeldada tagaseljaotsuse aluseks olevaid asjaolusid ja esitada tagaseljaotsuse põhjendused. Menetluse taastamise korral tagaseljaotsus ei jõustu ja seda ei saa täita ning taastatud menetlus jätkub vastavalt kaja ulatusele. Enam ei ole vaja lahendada kostja taotlust täitemenetlus peatamiseks.

Kohus leidis, et määruskaebus on kaja kohta tehtud lahendi osas sisuliselt põhjendatud ja maakohu vaidlustatud määrus tuleb tühistada.

Käesolevas uudiskirjas sisalduv materjal on üksnes informatiivse eesmärgiga ja ei sisalda juriidilisi nõuandeid. Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust meie patendibürooga:

Patendibüroo TURVAJA OÜ

Liivalaia 22

Tallinn 10118

Estonia

turvaja@turvaja.ee

Telefon: +372 6 403 109

Faks: +372 6 403 105

© Patendibüroo TURVAJA OÜ, 2016