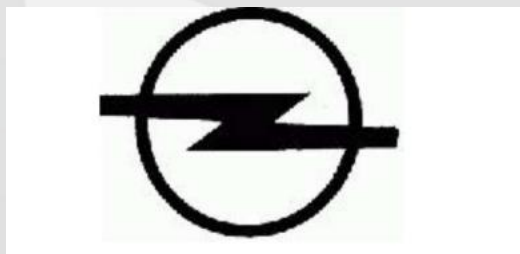


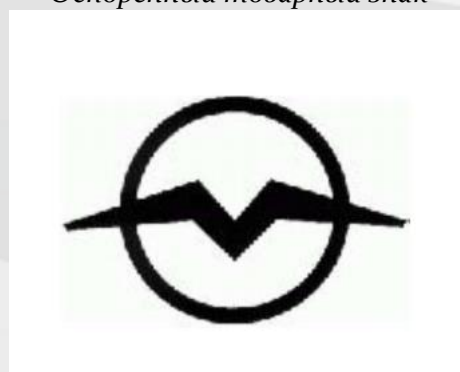
Решения апелляционной комиссии по делам промышленной собственности

I Протесты

Более ранние товарные знаки



Оспоренный товарный знак





Wir leben Autos.

Товары и услуги в противопоставленных товарных знаках являются идентичными или однородными, и существует вероятность смешения товарных знаков.

Комиссия согласилась, что товары и услуги в классах 12, 16 и 25 у сопоставляемых товарных знаков идентичные или однородные, и товарные знаки по общему впечатлению являются достаточно схожими, чтобы возникла вероятность их смешения у потребителя. Комиссия также установила, что при этом возможна эксплуатация репутации ранних товарных знаков и нанесение вреда их отличительному характеру. Кроме того, комиссия решила, что репутация предыдущих товарных знаков хорошо известный факт. Комиссия высказала мнение о том, что регистрация оспоренного товарного знака повлекла бы за собой явный риск для репутации ранних товарных знаков и их недобросовестную эксплуатацию, а также нанесение вреда их отличительному характеру .

Протест был удовлетворен.

• Решение № 1596-0

Более ранние товарные знаки

Оспоренный товарный знак

CELESTINS VICHY ETAT



VICHY
Célestins



VICHY
Fresh

Оспоренный товарный знак достаточно отличается от товарных знаков подателя протеста.

Податель протеста представил в качестве примера три ранее зарегистрированных товарных знака с элементом VICHY; при этом элементы "VICHY" и "VICHY Etat" не подпадают под защиту. Комиссия пришла к выводу, что противопоставленные товарные знаки с элементом VICHY сосуществовали в Эстонии с 1995 года. Различные бутилированные воды, маркированные с помощью элемента VICHY или FRESH или обоих элементов вместе, хорошо известны в Эстонии. Saku Õlletehas (производитель заявителя) хорошо известен в Эстонии. Существует очень небольшая вероятность смешения товарных знаков для эстонского потребителя. Комиссия согласилась, что элемент VICHY сам по себе не обеспечивает защиту и доступен для использования широкой публике.

Протест был отклонен.

• Решение № 1604-0

Более ранний товарный знак



Оспоренный товарный знак



Репутация товарного знака подателя протеста не доказана; владелец раннего товарного знака не обладает исключительным правом на ранний знак.

Податель протеста не представил комиссии никаких доказательств, как то трудовой или любой другой договор, касающийся исключительных прав на интеллектуальную собственность с наименованием / логотипом Check-In. Более того, комиссия не должна принимать в расчет утверждения о том, что создание названия Check-In стало результатом совместного творческого процесса работника подателя протеста и заявителя.

Комиссия добавила, что, даже если это утверждение было верно, это не уменьшило бы прав заявителя на указанное обозначение, так как, основываясь на представленных доказательствах, заявитель не передавал каких-либо прав подателю протеста, и

такие права не перешли подателю протеста по закону.

На основании доказательств, представленных подателем протеста, имя Марко Söönurm (заявитель), название Sky Plus и визуальные элементы знака, представленные для регистрации, использовались вместе на всех рекламных объявлениях, по крайней мере до 2014 года. Комиссия не согласилась с подателем протеста, что он, а не Марко Söönurm, имел право использовать словесный элемент Check-In.

Недобросовестность заявителя не была доказана. Те только факты, что заявитель был ди-джеем и соавтором программы, что его имя было в рекламе и т.д., не указывают на его недобросовестность. Податель протеста подтвердил, что заявитель разработал дизайн товарного знака; такое обозначение может быть объектом защиты авторских прав. Подача заявки на регистрацию товарного знака можно считать одним из способов защиты авторских прав заявителя.

Комиссия посчитала, что общеизвестность указанного товарного знака не была доказана. Тот факт, что программа была представлена на радиоканале Sky Plus сам по себе не означает, что передача Check-In хорошо известна. Комиссия также отметила, что даже если такая передача и, как следствие, обозначение Check-In стал бы хорошо известен, эта репутация будет принадлежать товарному знаку заявителя, а не подателя протеста.

Протест не был удовлетворен.

• Решение № 1651-0

Более ранние товарные знаки

RV reg. nr. 0782228

FERRE'

RV reg. nr. 1043677

GF FERRE'

CTM nr. 000270223

GIANFRANCO
FERRE

Оспоренный товарный знак

Ferrede

Товарные знаки являются тождественными и существует вероятность их смешения.

Доминирующим элементом товарных знаков является слово FERRE. Опротестованный знак отличается от предыдущих знаков дополнительным элементом -де; доминирующий элемент ранних знаков полностью присутствует в обозначении опротестованного знака, что делает начальную часть знаков идентичной. Комиссия, таким образом, нашла, что противопоставленные знаки визуально

достаточно похожи, чтобы бы возникла вероятность введения потребителя в заблуждение, полагая, что обозначенные товарным знаком товары могли бы исходить от той же компании.

Комиссия отметила, что, несмотря на то, что ранние товарные знаки имеют элемент " " добавляемый к концу слова для обозначения места ударения, средний эстонский потребитель не понимает значение этого элемента, и, следовательно, данный элемент не влияет на произношение слов по сравнению с опротестованным знаком. Комиссия пришла к выводу, что знаки фонетически достаточно похожи, чтобы считаться схожими до смешения. Концептуально, противопоставленные знаки состоят из искусственных слов не имеющих смысла, поэтому не представляется возможным их концептуально отличить.

Протест был удовлетворен.

• Решение № 1612-0

Более ранние товарные знаки

Reg. nr. 009911439

DECOTINT

Reg. nr. 004429593

Deco Tint

Оспоренный товарный знак

ECOTINT

RV reg. nr. 1205461

Оспоренный товарный знак не является концептуально отличительным от более ранних товарных знаков и существует вероятность их смешения.

Комиссия согласилась, что опротестованный товарный знак визуально и фонетически похож на более ранние товарные знаки. Товарный знак подателя протеста отличается от товарного знака заявителя только графическим оформлением части обозначения "TINT" и заглавной буквой "D". Комиссия нашла, что слово ECOTINT не несет смыслового значения для среднего эстонского потребителя. Оспоренный товарный знак также концептуально не отличается от противопоставленных товарных знаков. Повторяющийся элемент "TINT " в обоих обозначениях означает на эстонском языке окрашенную жидкость, используемую для письма.

Комиссия согласилась с подателем протеста, что заявитель подал заявку о защите знака, сходного с ранее зарегистрированными знаками подателя протеста и также для идентичных товаров. Сравнимые товарные знаки визуальнo, фонетически и семантически настолько похожи, что существует вероятность их смешения.

Протест был удовлетворен.

Решения комиссии по доменным спорам

• Дело No. 16-1a-309

Оспариваемое доменное имя: nike.ee

Комиссия решила передать доменное имя *nike.ee* подателю протеста.

Податель протеста нашел, что доменное имя *nike.ee* идентично товарному знаку подателя протеста (различие только в обозначении страны *.ee*), а также что регистратор не имел права или оправданного интереса на регистрацию этого доменного имени, так что доменное имя было зарегистрировано недобросовестно.

Комиссия согласилась с подателем протеста, что доменное имя идентично ранним товарным знакам оспаривателя. Регистратор не доказал оправданного интереса к домену. Регистратора не знают по данному доменному имени; домен не используется для легальной экономической деятельности, а также не используется для некоммерческих целей. Лица, входящие на сайт www.nike.ee перенаправляются на www.sportsdirect.com, где наряду с товарами, снабженными товарными знаками "NIKE", также продаются товары непосредственно конкурирующие с ними. Регистратор не имеет лицензии на использование товарного знака "NIKE" и не имеет правовой связи с подателем протеста, которая дает право на использование товарного знака.

Протест был удовлетворен.

Уездные и окружные суды

Таллиннский окружной суд

- **Гражданское дело № 2-16-7455**

Гражданский иск о прекращении нарушения исключительного права владельца товарного знака Европейского союза, передаче домена и возмещении ущерба. Процедура суда по заочному решению.

Окружной суд согласился с утверждением кассационной жалобы ответчика на постановление суда в том, что, в данном случае, не надо было представлять более весомые основания для подачи отзыва. Из дела следует, что исковое заявление и постановление о принятии его в производство не были переданы электронным путем ответчику или его представителю для ознакомления. Так как материалы по исковому заявлению были доставлены почтой физическому лицу, кто бесспорно не является законным или уполномоченным представителем ответчика, то это означает, что иск не был доставлен ответчику лично под расписку. Отсюда следует, что ответчик имеет право на подачу частного отзыва независимо от наличия более весомых оснований.

Также окружной суд отметил, что уездный суд необоснованно связал оставление без удовлетворения частного отзыва с предполагаемым злоупотреблением процессуальных прав ответчика. Окружной суд обратил внимание на тот факт, что в постановлении об отклонении частного отзыва ответчика должно быть включено описание фактов для решения дела заочно и представлено обоснование вынесения решения заочно. После восстановления производства решение, вынесенное заочно, не вступает в силу, и разбирательство будет продолжаться в соответствии с порядком применения решения в отношении частного отзыва. Поэтому больше не требуется выносить решение по ходатайству ответчика о прекращении исполнительного производства.

Суд пришел к выводу, что кассационная жалоба на решение в отношении частного отзыва ответчика обоснована по существу, и опротестованное постановление уездного суда следует аннулировать.

Материалы, содержащиеся в этом новостном выпуске, предназначены для информативных целей и не содержит юридических советов. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим патентным бюро:

Patendibüroo TURVAJA OÜ
Liivalaia 22
Tallinn 10118
Estonia

turvaja@turvaja.ee
Телефон: +372 6 403 109
Факс: +372 6 403 105

© Patendibüroo TURVAJA OÜ, 2016