

UUDISKIRI

Nr. 18, juuni 2016

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

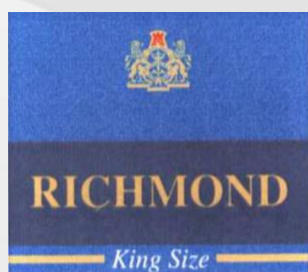
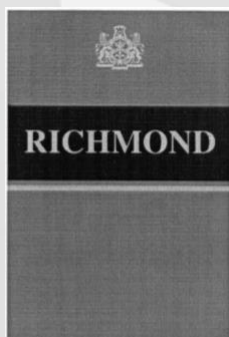
I Vaidlustusavaldused

• Otsus nr. 1490-0

Varasemad kaubamärgid

Vaidlustatud kaubamärk

RICHMOND



Richman

Kaubamärgid on sarnased ja nende äravahetamine on tõenäoline.

Komisjon nõustus vaidlustusavalduses tooduga võrreldavate kaubamärkide sarnasuse kohta ja sellega, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludel võivad tarbijad võrreldavaid kaubamärke segamini ajada. Komisjon

rõhutas, et nende töökeel on eesti keel ning võõrkeelsete dokumentide tõlke esitamata jätmise korral loetakse dokument mitteesitatuks. Komisjon võttis seisukoha, et võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased visuaalselt ja foneetiliselt. Võrreldavad kaubamärgid sisaldavad identset osa "RICHM-N-"; ülejäänud tähtede ning sõnaliste elementide ning kujunduse osas esinevad erinevused, kuid need erinevused on ebaolulised. Ei ole usutav, et Eesti keskmise tubakatoote tarbija jaoks on Ameerika Ühendriikide või Inglismaa linnad seostatavad kindla tubakatoote liigiga, sõnalise osa RICHMOND eristusvõime on tavaline. Kaubamärkide sarnasust rõhutab täiendavalt ka kaupade samaliigilisus ja identsus. Tulenevalt teenuste seotusest tubakatoodega on ka klassi 35 teenused samaliigilised klassi 34 kaupadega.

Vaidlustusavaldus rahuldati.

• Otsus nr. 1511-0

Varasem kaubamärk



Vaidlustatud kaubamärgid

КАНТРИ
COUNTRY

Võrreldavad kaubamärgid ei ole sarnased ega identsed.

Komisjon märkis, et kaubamärk „K Classic Countryside + kuju“ on kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab visuaalses mõttes nii sõnalisi kui ka kujunduslikke osi. Sõnalised osad „COUNTRY“ ja „Countryside“ on visuaalselt erinevad. Taotleja kaubamärgi kujunduslik osa sisaldab vaid „kirja kirillitsas“; seega võib kaubamärki käsitleda sõnalise kaubamärgina. Võrreldavate kaubamärkide kujundamisel on lähtunud erinevatest kontseptsioonidest. Komisjon leidis, et erinevad on kaubamärkide sõnad visuaalselt ning foneetiliselt. Komisjon märkis, et isegi kui tarbija peaks verbaalselt nimetama taotleja kaubamärgis üksnes sõna „COUNTRY“ ja vaidlustaja kaubamärgis üksnes sõna „Countryside“, on ainult nendegi sõnade hääldus ja kõla piisavalt erinev. Puudus ka semantiline eksitav sarnasus: ingliskeelsel sõnal „country“ ja selle transliteratsioonil kirillitsas „кантри“ võib eesti keeles olla erinevaid tähendusi, tähistades kas maad kui maakohta, maad kui riiki, või kantrimuusikat, samas kui „Countryside“ mitmetimõistetavust ei võimalda ning see saab eesti keeles tähendada üksnes maakohta, maapiirkonda. Komisjon ei pidanud õigustatuks viidet Euroopa Kohtu otsusele, milles on märgitud, et kaubamärgid on sarnased, kui üks kaubamärk sisaldub ter-

vikuna teises kaubamärgis. Komisjon leidis, et kaubamärgid erinevad nii visuaalselt, foneetiliselt, semantiliselt kui ka kontseptuaalselt, mistõttu vaatamata teatavale samaliigilisusele kaupade osas, puudub oht võrreldavate kaubamärkide omavaheliseks segiajamiseks. Vaidlustaja väidet, et kaubamärgiga “КАНТРИ COUNTRY“ kahjustatakse vaidlustaja kaubamärgi olulise osa eristusvõimet Komisjon ei käsitlenud.

Vaidlustusavaldus jäeti rahuldamata.

• Otsus nr. 1607-0

Varasem kaubamärk

ALDI

Vaidlustatud kaubamärk

Alda

Kaubamärgid on sarnased ja nende äravahetamine on tõenäoline.

Asjaolu, et menetlusosaline ei olnud oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takistanud menetluse jätkamist. Komisjon nõustus, et võrreldavate kaubamärkidega „Alda“ ja „ALDI“ tähistatakse identseid kaupu klassis 30, milleks on tomatikaste ja kastmed, kaasa arvatud salatikastmed. Komisjon nõustus vaidlustajaga selles, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt omavahel sarnased. Komisjon ei pidanud erinevusi sedavõrd kaalukaiks, et välistatud oleks kaubamärkide visuaalse äravahetamise tõenäosus. Erinevad lõputähed “i” ja “a” ei muuda kaubamärke tervikuna foneetiliselt piisavalt erinevateks. Võrreldavatel kaubamärkidel ei ole eesti keeles semantilist tähendust, seega ei ole semantilisel aspektil kaubamärkide võrdlemisel tähtsust.

Vaidlustusavaldus rahuldati.

II Kaebused

- **Otsus nr. 1578-o**

Kaebus kaubamärgi „MARTINI SPIRITO“registreerimisest keeldumise kohta klassis 33.

Patendiamet oli seisukohal, et tähis MARTINI on kirjeldav, kuna viitab teatud alkoholisele joogile; tähis SPIRITO aga viitab kangele alkoholisele joogile, kuna tegu on eesti tarbijale arusaadava ingliskeelse sõnaga SPIRIT. Kuna mõlemad kaubamärgi elemendid on kauba suhtes kirjeldavad, on ka terviklik tähis kirjeldav ja seetõttu ühtlasi eristusvõimetu.

Komisjon pidas vajalikuks eraldi rõhutada, et Patendiamet peab arvestama varasemate Taotleja kaubamärgi registreeringutega ning, et kaubamärgiseadus ei anna Patendiametile õigust tunnistada ainuõiguse saanud tähist mittekaitstavaks. Ameti keeldumise aluseks esitatud argumendid ning asjaolud peavad olema põhjendatud, selged ning kontrollitavad. Komisjon leidis ka, et kaubamärk MARTINI, eraldi või koos muude tähistega, sealhulgas sõnalisel kujul, on algupäraselt eristusvõimeline, ülemaailmselt laialdaselt ja pikaajaliselt registreeritud, tuntud, tunnustatud, kasutusel olev ja väljapaistva väärtusega üldtuntud kaubamärk. Komisjon võttis seisukoha, et taotletud kaubamärgi element SPIRITO on kahest elemendist nõrgema eristusvõimega ning selle kirjeldav iseloom klassis 33 ei ole välistatud, ent ei nõustunud Patendiameti põhjendustega. Kui teadaolevalt üheski EL riigis ei ole taotletud kaubamärki peetud tervikuna kirjeldavaks, jäi komisjonile arusaamatuks võimalus, et Eesti kaubamärgiõiguse kohaldamine Patendiameti tõlgenduses annab kardinaalselt erineva tulemuse. Samuti heitis Komisjon Patendiametile ette, et Patendiamet on jätnud täpsustama millised tõendid ning millises mahus on piisavad kaubamärgi üldtuntuks lugemiseks.

Kaebus rahuldati.

- **Otsus nr. 1550-0**

Kaebus kaubamärgi „Liivimaa Lihaveis + kuju“ registreerimisest keeldumise kohta klassis 29.

Patendiameti seisukoht oli, et taotletud kaubamärk tekitab sarnaseid assotsiatsioone varasema sõnalise kaubamärgiga „LIIVIMAA MAITSE“. Patendiamet leidis, et võrreldavad tähised on sarnased, varasem kaubamärk on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigiliste kaupade suhtes ning on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Taotletud kaubamärk



Vastandatud kaubamärk

LIIVIMAA MAITSE

Komisjon võttis seisukoha, et vaidlus seisneb selles, kas mõlema kaubamärgi ühtelangev sõnaline element „Liivimaa“, mis kujutab endast ajaloolist geograafilist nime, on kaitstav. Arvestades nii pikka stabiilset geograafilise nime kasutust leidis Komisjon, et keskmine ja informeeritud Eesti tarbija, kes ei pea olema geograafia või ajaloo spetsialist, on teadlik Liivimaa asukohast ning selle viite kasutamine kaubamärgi koosseisus omab kirjeldavat iseloomu geograafilise päritolu näitajana, eeskätt põllumajandustoodete puhul. Kuna tähis „Liivimaa“ on vaidlusaluste kaubamärkide koosseisus mittekaitstav, puudus konflikt taotletud kaubamärgi ja varasema kaubamärgi vahel.

Kaebus rahuldati.

• Otsus nr. 1609-0

Kaebus kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ registreerimisest keeldumise kohta klassides 21, 25 ja 38.



Patendiamet oli seisukohal, et taotleja tähis „VIKING LOTTO + kuju“ oli sedavõrd sarnane varasemate Eestis õiguskaitse saanud ja Ühenduses registreeritud kaubamärkidega, et identsete kaupade ja teenuste puhul on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Komisjon võttis seisukoha, et kuivõrd käesoleva kaebuse objektiks olev tähis „VIKING LOTTO + kuju“ ei ole identne, vaid sarnane vastandatud varasemate kaubamärkidega, siis on võimalik, et piisava tuntuuse korral siiski ei esine õiguskaitset välistavat asjaolu. VIKING LOTTO loosimist kajastatakse iganädalaselt üle riigi levivas televisioonikanalis, samuti on komisjonile teada VIKING LOTTO reklaamid nii meedias kui rohketes loto müügikohtades. Komisjon leidis, et tuntuust puudutavad asjaolud peab selgitama välja registreerimistaotluse menetluses Patendiamet.

Kaebus rahuldati ning Patendiametit kohtustati jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

III Domeenivaidluste Komisjoni Otsused

- **Vaidlusasi nr. 16a-1a-307**

Vaidlustatud domeeninimi: payless.ee

Komisjon otsustas jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustaja leidis, et domeeninimi on eksitavalt sarnane ja sisuliselt identne tema poolt litsentsi alusel kasutatava kaubamärgiga PAYLESS CAR RENTAL + kujutis, registreerijal puudus õigus või õigustatud huvi vaidlustatud domeeninimele ning see oli registreeritud pahauskselt. Vaidlustaja oli eelnevalt soovinud registreeda domeeninime, kuid koostööpartneri hooletusest oli registreerimine jäänud lõpule viimata.

Komisjon leidis, et reglement ei välista litsentsisaajatel vaidlustada domeeninimede registreerimisi ja nõuda endale üleandmist või kustutamist, kui kaubamärgiomanik on selleks õiguse andnud. Samas ei ole tõendatud, et kaubamärgilitsentsi alusel on vaidlustajal õigus kasutada iseseisvalt kaubamärgi õiguskaitsevahendeid algatada domeenivaidlusi, mistõttu ainuüksi sel põhjusel ei saanud Komisjon vaidlustusavaldust rahuldada. Hinnates poolte seisukohti sisuliselt leidis Komisjon, et varasem õigus on domeeninimega eksitavalt sarnane. Komisjoni seisukohalt oli registreerija tõendanud õigustatud huvi tulenevalt tehtud ettevalmistustest ja e-kirjavahetusest. Komisjon leidis, et pahausksuse tõendamiseks ei ole esitatud tõendeid; pahausksust ei tõenda üksnes asjaolu, et registreerija pidas läbirääkimisi domeeninime võõrandamise ning müügi üle.

Vaidlustusavaldus jäeti rahuldamata.

IV Maa- ja Ringkonnakohtud

Tartu Maakohus

- **Tsiviilasi nr. 2-14-61856**

Tsiviilasi ärinime osa ja kaubamärgi kasutamise keelamise kohta.

Sihtasutus Erametsakeskus esitas avalduse Kagu Erametsa Keskus OÜ poolt Sihtasutuse Erametsakeskus ärinime osa ja kaubamärgi „Erametsakeskus“ kasutamise lõpetamise nõudes. Menetlusosalised on erineval arvamusel, kui suur mõju on sellel, kas erametsakeskus on kirjutatud kokku või lahku. Kohus nõustus eriteadmistega isiku hinnanguga, et kokkulahkukirjutamine ei anna antud juhul ärinimele piisavat eristust. Puudutatud isik leidis, et kuivõrd tema ärinimes on rõhk sõnal „kagu“, eristab see nimetatud äriühingut ja selle ärinime selgelt avaldaja omast ning ka teistest sarnase nimega äriühingutest. Kohus võttis seisukoha, et tegutsemise asukohale viitav sõna „kagu“, ei ole piisav eristamiseks ärinimesid: täiendil „kagu“ on eristav roll üksnes tekstiväliselt ning ka siis ei ole välistatud, et Kagu Erametsa Keskus mõjub avalikkuse silmis Erametsakeskuse osana või allüksusena. Tõenditena kasutati selles osas e-kirju, millest nähtuvalt on erametsaomanikud sageli pöördunud reklaamikuulutuste peale vale firma poole metsamaterjali müügiks.

Kohus leidis, et avaldaja taotlus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.



Patent Agency

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