



**PATENDIAMET**  
**TÖÖSTUSOMANDI**  
**APELLATSIOONIKOMISJON**

**OTSUS nr 1776-o**

Tallinnas 24.07.2019

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi juriidilise isiku The Hershey Company (100 Crystal A Drive, Hershey, PA17033, USA) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta registreerida kaubamärk **KISS Chocolaterie + kuju** (rahv reg nr 1302999) Eestis LIMITED LIABILITY COMPANY „ANYKISS“ nimele klassis 30.

Kaebus võeti komisjonis menetlusse nr 1776 all ja eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

**Vaidlustusavalduse taust**

Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2018 avaldatust ilmneb, et Patendiamet on vastu võtnud otsuse kaubamärgi **KISS Chocolaterie + kuju** (rahv reg nr 1302999) registreerimise kohta Ukraina äriühingu LIMITED LIABILITY COMPANY "ANYKISS" (edaspidi taotleja) nimele klassi 30 kuuluvate kaupade suhtes taotluse kuupäevaga 03.08.2017 (lisad 1 - 2).

The Hershey Company (edaspidi vaidlustaja, keda esindab patendivolnik Riina Pärn), leiab, et rahvusvahelisele kaubamärgile **KISS Chocolaterie + kuju** õiguskaitse andmine Eestis rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ning on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3. Vaidlustaja põhjendab oma seisukohta alljärgnevalt.

**Vaidlustaja seisukohad**

Vaidlustaja puhul on tegemist USA päritolu suurkorporatsiooniga, mis on asutatud 1894. a. Tegemist on maailma ühe suurima šokolaaditootjaga, aastakäibega 7,5 miljardit USD, kellel on ligi 18000 töötajat üle maailma ning omab üle 80 kaubamärgi, milledest tuntuimad on Hershey's, Hershey's Kisses, Kit Kat jne. Tema tooteid müüakse enam kui 60 erinevas maailma riigis.

Šokolaadikommi kaubamärgiga **KISSES** on toodetud alates 1907. a ning seda on turustatud üle maailma, sh erinevates Euroopa Liidu riikides. Iga päev toodetakse üle 70 miljoni **Hershey's Kisses** šokolaadikommi päevas. Vaidlustaja omab turunduskeskust sh Dubais, mis tegeleb tema toodete turustamisega ka Euroopas.

Antud asjaolude kinnituseks on vaidlustaja lisanud väljavõtted Wikipediast (lisad 3 ja 4), vaidlustaja kodulehelt, sh väljavõtte vaidlustaja 2016. a majandusaasta aruandest (lisad 5 - 8), mis näitavad ja kinnitavad vaidlustaja ajalugu, kõnealuste kommide **KISSES** ajalugu ning nende tootmise ja turustamisega seotud aspekte, seda enne vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva 02.03.2016 ja hilisema märkimise kuupäeva 03.08.2017. Samuti on vaidlustaja lisanud mõned artiklid, mis kajastavad vaidlustaja kõnealuse toote ajalugu (lisa 9) ning UK tuntud majandusajalehe Business Insider 02.06.2017 artiklit seoses kuulsate kaubamärkidega, milles seondub vaidlustaja kaubamärgiga **Hershey's KISSES** (lisa 10).

Vaidlustaja kaubamärgiga **KISSES** tooted on laialdaselt müügil Suurbritannia Amazoni ja eBay kodulehtede kaudu (lisad 11 - 12), samuti leiab vaidlustaja kõnealune toode laialdamist kajastamist internetis Youtube'i keskkonnas (lisa 13). Vaidlustaja asjassepuutuval Facebooki kontol on 853 462 jälgijat (lisa 14).

Vaidlustaja kõnealused tooted teeb omapäraseks asjaolu, et mitte ainult toodete pakend pole tähistatud kaubamärgiga **KISSES**, vaid pakendis sisalduvale igale kommile eraldi on samuti lisatud paberelement, millel on kujutatud sõna **KISSES**: Vaidlustaja asjassepuutuval kodulehed on internetis vaadeldavad aadressidel [www.hershey.com](http://www.hershey.com), [https://www.thehersheycompany.com/en\\_us/home.html](https://www.thehersheycompany.com/en_us/home.html) ja <https://www.hersheystore.com/KISSES/c/Hersheys@OurBrands@Kisses>.

Vaidlustajale kuuluvad erinevad elementi **KISSES** sisaldavad kaubamärgiregistreeringud klassis 30, millest varasemid pärineb 1900. a, kuid enamik varasemaid registreeringuid on taotluse kuupäevaga 1980-ndatest

(lisad 15 - 16). Seega on vaidlustaja omanud pikaajalist kaubamärgi õiguskaitset erinevates riikides, sh Euroopa Liidus ja erinevate EL liikmesriikide territooriumidel.

Vaidlustajale kuulub suurel hulgal **KISSES** sisaldavaid kaubamärke. Vaidlustusavalduses tugineb ta järgnevale Eestis õiguskaitse omandanud Euroopa Liidu kaubamärkidele:

**KISSES**, EL kaubamärk nr 015511348, taotl kuup 06.06.2016, reg kuup 04.11.2016, klassis 30 (lisa 17),

**KISSES + kuju**, EL kaubamärk nr 015511331, taotl kuup 06.06.2016, reg kuup 04.11.2016, klassis 30 (lisa 18).

KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärk varasem, kui registreeritud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on kaubamärk varasem, kui Euroopa Liidu kaubamärgi määruse alusel registreeritud EL kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemskuupäev on varasem. Vaidlustajale kuuluvate vastandatud EL kaubamärkide prioriteedikuupäevad on varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaga. Sellest tulenevalt tuleb vaidlustaja arvates temale kuuluvaid kaubamärke vaadelda varasemate kaubamärkidena KaMS § 11 lg 1 p-de 2 ja 6 tähenduses.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **KISS Chocolaterie + kuju** registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset 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.

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **KISS Chocolaterie + kuju** kaupade osas klassis 30 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk **KISS Chocolaterie + kuju** on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, talle kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning vaidlustaja varasemad **KISSES** kaubamärgid on omandanud õiguskaitse identsetele ja samaliigilistele kaupadele.

Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb kaubamärkide segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid tegureid (C-251/95 (Sabel) [1997], p 22). Seda tuleb hinnata asjaomaste kaupade/teenuste keskmise tarbija seisukohast lähtudes (C-251/95 (Sabel) [1997], p 23), kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, kuid kellel on harva võimalust kaubamärke omavahel otseselt võrrelda ja selle asemel tuleb tal usaldada seda mälu pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (C-342/97 (Lloyd) [1999], p 26). Segiajamise tõenäosus seisneb selles, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (C-39/97 (Canon) [1998], p 29).


Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine peab kõnealuste kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas põhinema kaubamärkidest jääval tervikmuljel, pidades silmas nende eristavaid ja domineerivaid osi (C-251/95 (Sabel) [1997], p 23).

Segiajamise tõenäosuse esinemise väljaselgitamisel ei tähenda kaubamärkide sarnasuse hindamine seda, et arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga; selle asemel tuleb võrdlemisel uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase avalikkuse mällu jäänud tervikmuljes võib mõnel juhul olla domineeriv üks või mitu selle koostisosa (C-120/04 (THOMSON LIFE) [2005], p 29).

Kui sarnasus esineb ainult ühes kolmest aspektist, nimelt visuaalses, foneetilises või kontseptuaalses, siis on tähised siiski sarnased ning võib tuvastada sarnasuse taset (T-434/07 (VOLVO / SOLVO) [2009], p 50).

Vastav kaubamärkide omavaheline analüüs on järgmine:

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid:

| Vaidlustaja kaubamärgid                                 | Taotleja kaubamärk   |
|---|--|
| <p><b>KISSES</b></p> <p>(EL kaubamärk nr 015511348)</p> |  |
| <p><b>KISSES</b></p> <p>(EL kaubamärk nr 015511331)</p> |  |

Üldtunnustatud on põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava

identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus 14.07.2005 otsuses asjas nr T-312/03 (SELENIUM, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime.

Vaidlustaja kaubamärkide puhul on tegemist nii sõnamärgi kui kombineeritud kaubamärgiga, milles domineerivaks elemendiks on ingliskeelne sõna KISSES (eesti k „suudlused“). Seevastu on taotletavas kaubamärgis kõige eristusvõimelisemaks elemendiks sõna KISS, kuna selle all olev väga väiksel kujutatud sõna Chocolaterie ei oma kõnealuste toodete suhtes klassis 30 eristusvõimet. Sõna KISS on taotleja kaubamärgis ka kõige domineerivam. Sõna KISS omab eesti keeles tähendust „suudlus; suudlema“. Visuaalselt ja foneetiliselt langevad võrreldavad elemendid KISSES vs KISS oma alguselementides kokku, erinedes üksteisest vaid vaidlustaja tähises olevate lõputähtede -ES võrra, mis kaubamärgipraktika kohaselt tähiste omavahelises võrdluses tähtsust ei oma, kuna väljakujunenud kohtupraktika kohaselt pööravad tarbijad üldjuhul rohkem tähelepanu märgi esimesele osale (T-803/14 (B'lue), p 31 ja selles viidatud kohtupraktika). Kontseptuaalselt omavad võrreldavad ingliskeelsed elemendid KISSES vs. KISS sama tähendust, kuivõrd seonduvad tähendustega „suudlus, suudlused“, mis on eesti keskmisele tarbijale arusaadavad ja selgelt mõistetavad, kuid võrd sõna KISS / KISSES kuulub inglise keele põhisõnavara hulka – ühel juhul küll mitmuse vormis, teisel juhul ainsuses, kuid antud minimaalne erinevus on eesti keskmisele tarbijale selgelt arusaadav ja mõistetav. Eesti keskmisele tarbijale inglise keele oskuse tase on suhteliselt kõrge, muuhulgas on eesti tarbija teadlik inglise grammatika põhitõdedest.

Kombineeritud kaubamärki, mis sisaldab oma koosseisus varasemat kaubamärki, tuleb pidada sarnaseks, kui kombineeritud kaubamärgi domineeriv element on identne või sarnane varasema kaubamärgiga kaitstud tähisega (C-3/03 P (Matratzen Concord) [2004], p 32). Isegi kui varasema kaubamärgi koostisosa ei ole hilisema kaubamärgi domineerivaks osaks, võib ikkagi tuvastada sarnasust, kui tal on selles märgis iseseisev ja eristusvõimeline positsioon (C-120/04 (THOMSON LIFE) [2005], p 29-31).

Arvestades sõna KISS domineerimist vaidlusaluses kaubamärgis, on element KISS taotleja kaubamärgi domineerivaks osaks ja domineeriva osana ka seda tajutakse, ning on selgelt märgi ainuke eristusvõimeline element. Element KISS on tarbijate tähelepanu keskmises, kes näevad või võivad näha taotleja kaubamärki kui teist vaidlustaja kaubamärki, mis võib moodustada osa vaidlustaja kaubamärkide perekonnast.

Järelikult vaidlustaja arvates on võrreldavad kaubamärgid **KISSES** vs. **KISS Chocolaterie + kuju** visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased. Võrreldavad kaubamärgid algavad identse sõnaosaga KISS. Antud juhul sisaldab taotleja kaubamärk selle olulises osas vaidlustaja kaubamärkidega identset elementi.

Kaubamärkide sarnasust suurendab tarbijate ebatäiuslik mälu. Keskmisel tarbijal on harva võimalust otseselt võrrelda erinevaid kaubamärke ning ta peab usaldama seda vigast mälu, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (C-342/97 (Lloyd) [1999], p 26). Seega ei võrdle tarbijad vaidlustaja ja taotleja kaubamärke kõrvuti, vaid jätavad meelde nende kaubamärkide domineeriva foneetilise, visuaalse ja kontseptuaalse elemendi, milleks on sõna KISSES / KISS.

Seega on võrreldavate tähiste puhul tegemist sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes ning esmane eeldus võrreldavate kaubamärkide identsusest/sarnasusest on täidetud.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus.

Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist täiendavad (C-39/97 (Canon), p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet on kohandatud ka antud kaubamärkidega kaitstavate kaupade suhtes.

Võrreldavate kaupade nimistu

| Vaidlustaja kaupade nimistu  | Taotleja kaupade nimistu   |
|--|--|
| <b>Klass 30</b> - Kompvekid ja kondiitritooted, v.a kommid, mis sisaldavad puuviljakummi koos suhkruvahu ja/või lagritsa ja/või tarretisega; šokolaad koos lisanditega, näiteks pähklitega, või ilma; šokolaadimaiustused ja šokolaaditooted | <b>Klass 30</b> – Šokolaad, šokolaaditooted (ingl k „ <i>Chocolate, chocolate confectionery</i> “) |

KaMS § 12 lg 4 kohaselt ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel.

Kuivõrd vaidlustaja kaubamärkidega kaetud kaubad hõlmavad „šokolaad koos lisanditega, näiteks pähklitega, või ilma; šokolaadimaiustused ja šokolaaditooted“ ning taotleja soovib õiguskaitset saavutada kaupadele „šokolaad, šokolaaditooted“, siis soovitakse õiguskaitset saavutada kaupadele, mis on identsed varasemate registreeringutega hõlmatud vaidlustaja kaupadega.

Järelikult on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsed ning teine eeldus võrreldavate kaubamärkide identsusest on täidetud.

Nagu eespool mainitud, siis vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (T-169/03 (SISSI ROSSI), p 77).

Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus tähiseid ning nendega kaetud kaupu ja teenuseid tajub, võttes arvesse kõiki juhtumi asjassepuutuvaid tegureid (C-251/95 (Sabel), p 22), eelkõige kaubamärkide sarnasust ning kaupade ja teenuste sarnasust, mis on omavahelises sõltuvuses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade ja teenuste vahel ning vastupidi (C-39/97 (Canon), p 17).

Segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise raames eeldatakse, et asjaomase kaubakategooria keskmine tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Samuti tuleb arvesse võtta asjaolu, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse tase võib vastavalt kõnealusele kauba- või teenusekategoriale erineda (C-342/97 (Lloyd), p 25-26).

Kõnealused identsed tooted on suunatud üldiseks tarbimiseks laiale tarbijaskonnale, kelle tähelepanu aste antud kaupade ostmisel ning nendega kokkupuutel võib pidada keskmiseks, seega tuleb võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata keskmise tarbija seisukohtadest lähtuvalt, kelle tähelepanu aste nende kaupadega kokku puutudes ei ole kõrge.

Käesoleval juhul soovitakse õiguskaitset saavutada tähisele, milles selgelt eristub ja on esiletõusetuvaks sõna KISS. Samas omab vaidlustaja varasemat õiguskaitset kaubamärgile, milles kõige eristusvõimelisemaks ja domineerivamaks elemendiks on sõna KISSES. Tarbijad tajuvad ja jätvad võrreldavaid kaubamärke meelde nimetatud sõnade kaudu. Samas on tegemist ligilähedaste sõnadega, milles mõnetäheline erinevus nende lõpuosades ei ole piisav omistamiseks võrreldavate kaubamärkidele piisavalt erinevaid tunnusjooni. Samas omavad mõlemad elemendid tarbijatele samatähenduslikkust. Lisaks ei oma sõnad KISSES ja KISS mingit seost nende kaupadega, mille kaudu võiks Eesti tarbija neid tähiseid omavahel eristada, meelde jättes tähistes oleva ühisosa **KISS-** ning sõnaga seotud samad tunnetuslikud ja tähenduslikud aspektid. Seega on võrreldavad kaubamärgid üldmuljelt sarnased. Tarbija võib eeldada, et kaubamärgi **KISS Chocolaterie + kuju** näol on tegemist vaidlustaja kaubamärkide variatsiooniga või ka näiteks kaubamärgiperekonda kuuluva kaubamärgiga. Tarbijad võivad tajuda uue kujundusega kaubamärki vaidlustaja kaubamärgi uue kujunduse või selle edasiarendusena. Võrreldavate tähistega on hõlmatud identsed kaubad, mis suurendab segiajamise tõenäosust veelgi.

Seega võivad tarbijad eeldada ja uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine.

Segiajamise tõenäosuse riski suurendab ka vaidlustaja **KISSES** märgi omandatud kõrge eristusvõime turul. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt C-251/95 Sabel [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (*ibid.*, p 18).

Vaidlustaja **KISSES** märk on olnud kasutusel ning on saavutanud asjassepuutuvate kaupadega seoses kõrge maine ja tuntuse varasemate aastakümnete jooksul. Samas ei oma sõna KISSES mingit konkreetset seost kõnealuste kaupadega, mistõttu on ka element **KISSES** kaubamärgis oma olemuselt kõrge eristusvõimega. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema **KISSES** märk on muutunud *per se* või selle mainest turul kõrge eristusvõimega tähiseks, mis suurendavad veelgi enam võrreldavate tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt. Seda enam, et mõlemad osapooled toodavad või plaanivad toota sama valdkonna tooteid, tehes seda samade müügikanalite ja müügivõtete kaudu; kõnealused tooted on suunatud samale tarbijaskonnale.

Võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid ja eelkõige kaubamärkide ja nendega kaetud kaupade vastastikuse sõltuvuse printsiipi, ning asjaolu, et keskmine tarbija omab harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt, millega seoses tuleb tal usaldada seda vigast mälu pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes, siis sellest tulenevalt erinevused nende võrreldavate tähiste vahel pole piisavad, mis välistaksid nende tähiste omavahelise sarnasuse, eriti arvestades nende visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust. Seetõttu võib asjaomane avalikkus uskuda, et need identsed kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või vähemalt omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

Lisaks hõlmab segiajamise tõenäosus ka assotsieeruvuse tõenäosust, seda sel moel, et asjaomane avalikkus võib uskuda, isegi kui ta neid võrreldavaid tähiseid omavahel otseselt segi ei aja, et need kaubamärgid on omavahel seotud sama kaubandusliku päritoluga. Käesoleval juhul võib asjaomane avalikkus näiteks uskuda, et taotleja kaubamärk on vaidlustaja kaubamärgi variandiks.

Ülalesitatust tulenevalt märgib vaidlustaja, et võrreldavad kaubamärgid on sedavõrd sarnased, et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi **KISS Chocolaterie + kuju** registreerimisega esineb vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Lisaks KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemisele antud asjas, on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi **KISS Chocolaterie + kuju** registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset 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.

Vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01 Davidoff, p 31; TOAK 01.06.2011 otsus nr 1193-o, kriim KRIIM + kuju). Käesoleval juhul on tegemist identseid kaupu hõlmavate kaubamärkidega.

Antud juhul on vaidlustaja tuginenud oma EL kaubamärkidele, mis tegelikkuses ei eelda tema EL kaubamärkide kasutamist Eestis ega tuntuks tunnistamist Eesti territooriumil. Vastavalt varasemale kohtupraktikale võib EL kaubamärgi tuntuks lugemisel piisata tema tuntusest ühes liikmesriigis (C-301/07 (PAGO) [2009], p-d 27-29). Vaidlustaja on näidanud ja tõendanud, et tema **KISSES** kaubamärk on mainekas ja tuntud EL-is, eelkõige Ühendkuningriigis, ning see oli ka enne 03.08.2017, mil taotleja esitas oma kaubamärgi **KISS Chocolaterie + kuju** registreerimise taotluse. Ühendkuningriigi turg on üks suurimaid EL-is. Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat andmetel oli näiteks 2012. a jaanuaris Ühendkuningriigi elanike arv üle 63 miljoni ja Euroopa Liidu elanike arv 2012. aasta jaanuaris üle 502 miljoni inimese. Seega moodustas Ühendkuningriigi elanikkond 2012. aasta jaanuaris üle 12,6 % kogu Euroopa Liidu elanikkonnast. See näitab Ühendkuningriigi elanikkonna osakaalu EL-s. Seetõttu on ka Euroopa Kohus asunud seisukohale, et EL märgi maine Ühendkuningriigis on piisav, et luua maine Euroopa Liidu tasandil, kuna Ühendkuningriik moodustab Euroopa Liidu olulise osa (T-60/10 (ROYAL SHAKESPEARE) [2012], p 44; T-411/15 (GAPPOL) [2017], p 173).

Samas, KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks määral, mis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse, vaid oluline on lihtsalt kaubamärkide sarnasus (C-408/01 Davidoff, p 31). Antud juhul on siiski tegemist äravahetamiseni sarnaste, sh assotsieeruvate kaubamärkidega, mistõttu on võrreldavate tähiste omavaheline sarnasus KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis igati ilmne.

Vaidlustatud kaubamärgiga võidakse ära kasutada või kahjustada varasema **KISSES** märgi mainet või selle eristusvõimet ning taotleja võib olla õigustamatult ära kasutanud varasema **KISSES** märgi maine ja tuntuse. Vaidlustaja on pikaajaliselt ning laialatuslikult kasutanud **KISSES** kaubamärki sh erinevates EL-i liikmesriikides, eelkõige Suurbritannias, tekitades teatud tuntuse ja maine tähisele **KISSES** identsedel toodetel. Taotleja võib olla ära kasutanud vaidlustaja **KISSES** märgist tuleneva tuntuse, eesmärgiga soodustada enda majanduslikku edu, sh suurendades kaubamärgiga **KISS Chocolaterie + kuju** pakutavate kaupade läbimüüki. Vaidlustaja **KISSES** märgi maine kahjustamine seevastu võib aset leida, kuna tähisega **KISS Chocolaterie + kuju** võidakse ennekõike kahjustada **KISSES** märgi peamist ülesannet tagada kaubamärgiga pakutavate kaupade kvaliteet, mõjutades samuti reklaami, mille üle vaidlustajal puuduks kaubamärgi **KISS Chocolaterie + kuju** registreerimisel ja kasutamisel igasugune kontroll.

Vaidlusaluses kaubamärgis sisaldub identne element **KISS**, mis annab viiteid vaidlustajale ning tekitavad seoseid vaidlustajaga ja/või tema maineka/tuntud kaubamärgiga. Uue kaubamärgi **KISS Chocolaterie + kuju** registreerimisega teise isiku nimele kahjustatakse seda mainet, mida vaidlustaja on oma kaubamärgiga pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning vaidlustaja huvides pole uuele sarnasele märgile õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada seda pikaajaliselt omandatud mainet ja tuntust. Kaubamärgi **KISS Chocolaterie + kuju** kasutamine ja registreerimine kaupade osas klassis 30 kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses **KISSES** märgi ulatusliku ja pikaajalise kasutamisega identsedel toodetel.

Taotleja kaubamärgi kasutamine kahjustab ka vaidlustaja varasema kaubamärgi eristusvõimet (läbi „hägustamise“/„lahjendamise“ (ingl k: „blurring“)/„dilution“). Taoline kasutamine vähendab selgelt vaidlustaja **KISSES** kaubamärgi võimet eristada oma kaupu ning nende atraktiivsust.

Järelikult on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sättega.

Arvestades kõiki esitatud asjaolusid ja kuna kaubamärgitaotlejal puudub vaidlustaja kirjalik luba kaubamärgi **KISS Chocolaterie + kuju** (rahv reg nr 1302999) registreerimiseks, palub vaidlustaja tühistada KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 ning § 41 lg 2 ja § 70 lg 7 alusel Patendiameti otsus kaubamärgi **KISS Chocolaterie + kuju** (rahv reg nr 1302999) registreerimise kohta klassis 30 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

#### LISAD:

1. Kaubamärgi **KISS Chocolaterie + kuju** (rahv reg nr 1302999) väljavõte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist.
2. Kaubamärgi **KISS Chocolaterie + kuju** (rahv reg nr 1302999) väljavõte Kaubamärgilehest nr 7/2018.
3. Wikipedia väljavõte vaidlustajast.
4. Wikipedia väljavõte vaidlustaja tootest „Hershey's Kisses“.
- 5.-8. Väljavõtted vaidlustaja kodulehelt, sh lisas 6 vaidlustaja 2016. a majandusaasta aruande osaline väljavõte.
- 9.-10. Artiklid seoses kaubamärgiga **KISSES**.
11. UK Amazoni väljavõte.
12. UK eBay väljavõte.
13. Youtube'i väljavõte.
14. Vaidlustaja Facebooki konto väljavõte.
- 15.-16. Vaidlustaja kaubamärkide **KISSES** loetelu TMView andmebaasist.
17. Vaidlustaja EL kaubamärgi **KISSES** nr 015511348 väljavõte EUIPO elektroonilisest andmebaasist.
18. Vaidlustaja EL kaubamärgi **KISSES + kuju** nr 015511331 väljavõte EUIPO elektroonilisest andmebaasist.

#### Taotleja seisukohad

Komisjon informeeris 20.09.2018 kirjaga nr 1776/k-2 Patendiametit vaidlustusavaldusest ja palus taotlejale teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ja paluda tal leida endale esindaja. Taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluses endale esindajat nimetanud ega seisukohti vaidlustusavalduse osas esitanud.

#### Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Komisjon tegi 10.06.2019 kirjaga vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1776 kohta hiljemalt 11.07.2019. 11.07.2019 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles leiab, et ta on varasemalt piisavalt põhjalikult selgitanud ning tõendanud vaidlustusavalduse aluseks olevaid asjaolusid.

Komisjon alustas asjas nr 1776 lõppmenetlust 18.07.2019.

#### Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg 4 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist.

TÕAS § 54<sup>1</sup> lg 5 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi **KISS Chocolaterie + kuju** (rahv reg nr 1302999) registreerimine Eestis klassis 30 rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset 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.

Kuna taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, ei ole teada, kas taotlejal on üldse vastuväiteid vaidlustusavaldusele. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses, kuid nii või teisiti ei ole taotleja esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlökkavaid argumente või tõendeid. Taotleja ei ole vaidlustaja argumentidele vastu väinud, seega võib järeldada, et ta nõustub nendega või ei oma enam huvi taotletud kaubamärgi kaitsmiseks. Käesolevas asjas ei ole tuvastatud asjaolusid, mis välistaksid vaidlustusavalduse rahuldamata jätmise vaatamata asjaolule, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastuväiteid esitanud ning seega võib teda lugeda vaidlustaja seisukohtadega nõustunuks.

Seega komisjon nõustub vaidlustajaga, et tema poolt esitatud vaidlustusavalduse materjalidega on tõendatud, et on tõenäoline võrreldavate kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasemate vaidlustaja kaubamärkidega **KISSES**. Taotleja kaubamärgi **KISS Chocolaterie + kuju** registreerimine on seetõttu vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Kuna komisjon tuvastas vaidlustaja poolt esitatud materjalide põhjal taotleja kaubamärgi registreerimisel vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, siis sellest tingituna ei pea komisjon käesolevas asjas enam vajalikuks hinnata, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on lisaks vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, kas vaidlustaja varasemad sõna KISSES sisaldavad kaubamärgid on üldtuntud ja kas taotleja hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

**o t s u s t a s:**

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi KISS Chocolaterie + kuju (rahv reg nr 1302999) registreerimise kohta Eestis klassis 30 LIMITED LIABILITY COMPANY "ANYKISS" nimele ning keelduda kaubamärgile KISS Chocolaterie + kuju (rahv reg nr 1302999) klassi 30 kuuluvate kaupade suhtes õiguskaitse andmisest.**

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi Harju Maakohtusse kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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:

R. Laaneots

E. Hallika

E. Sassian

*/allkirjastatud digitaalselt/*

*/allkirjastatud digitaalselt/*

*/allkirjastatud digitaalselt/*