

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1070-o

Tallinnas 23. septembril 2009.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tuults (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V. (Zoete Inval 20, 4815 HK Breda, The Netherlands), keda esindab patendivolinik Urmas Kernu, vaidlustusavalduse kaubamärgi MENTOMIX (taotluse nr M200600128) klassides 5 ja 30 Aivo Huhko nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus registreeriti nr 1070 all, võeti menetlusse 12.04.2007. a ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tuults.

Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse kaubamärgile **MENTOMIX** (avaldatud Kaubamärgilehes nr 2/2007, taotluse esitamise kuupäev 07.02.2006, taotluse nr M200600128) Aivo Huhko (edaspidi taotleja) nimele klassis 5 – *meditsiinilised kondiitritooted ja maiustused, sh pastillid ja kõhakompvekid* ja klassis 30 – *kondiitritooted ja maiustused, sh pastillid ja kõhakompvekid (mittemeditsiinilised)*. Nimetatud otsuse peale esitas 02.04.2007. a. vaidlustusavalduse PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V (edaspidi vaidlustaja) kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 ja 3 alusel. KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestab, et *õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või äravahetamiseni 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.*

Vaidlustajale kuuluvad Eestis järgmised kaubamärgid:



mentos + kuju (rahvuslik reg nr 27043), taotluse esitamise kuupäev 04.06.1997, prioriteedi kuupäev 03.04.1997, klassis 30 – *kakao ja kakaotooted; šokolaaditooted ja -joogid; lehttaigen ja kondiitritooted, karamell ja karamellitooted, piparmünt maiustuste jaoks, piparmündikompvekid, maiustused, kompvekid, lagritsamaiustused ja lagritsatooted; jää; suupisted, mis ei kuulu teistesse klassidesse.*



mentos The Freshmaker + kuju (rahvuslik reg nr 22229), taotluse esitamise kuupäev 17.04.1995, klassis 30 – *kondiitritooted.*

MENTOS (rahvuslik eg nr 15152), reg kuupäev 15.03.1995, klassis 30 – *kondiitritooted.*

Address:
Harju 11
15072 Tallinn

Telefon:
6 256 490
E-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

mentos

mentos + **kuju** (rahvuslik reg nr 15154), reg kuupäev 15.03.1995, klassis 30 – kondiitritooted.

MENTOS (Euroopa Ühenduse kaubamärk, reg nr 000117036), reg kuupäev 22.06.1998, klassis 30 – kakao ja kakaotooted; šokolaad, šokolaaditooted ja -joogid; lehhtaigen ja kondiitritooted, karamell ja karamellitooted, piparmünt maiustuste jaoks, piparmündikompvekid, maiustused, kompvekid, lagritsamaiustused ja lagritsatooted; jää; suupisted, mis ei kuulu teistesse klassidesse.

Vaidlustaja märgib, et kõigi eelnimetatud kaubamärkide domineerivaks ning ühendavaks elemendiks on sõna MENTOS ja kaupade loetelud on identsed või äärmiselt sarnased. Seega edaspidi vaidlustusavalduses viidatakse tähisega MENTOS kõikidele eelnimetatud vaidlustaja kaubamärkidele.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärk MENTOMIX on sarnane tema nimele registreeritud varasemate kaubamärkidega MENTOS. Vaadeldavate kaubamärkide sarnasus põhineb eelkõige nende identsel algusosal "MENTO". Kaubamärk MENTOMIX koosneb kaubamärkide MENTOS esimestest viiest tähest "MENTO", millele on liidetud tavapärane sõna "MIX". Tegemist on sarnaste kaubamärkidega nii foneetilisel kui ka visuaalselt, ka on kaubamärgid sarnased üldmuljelt, kuna vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide domineeriv element on sõnaline osa MENTOS. Teatavasti mängivad kaubamärkide algusosad olulist rolli kaubamärkide visuaalsel ja foneetilisel eristamisel ning märkide algusosade identsus on nende sarnasuse hindamisel olulisem märkide lõpuosadest tulenevatest erinevustest.

Sõna MENTOS ei oma mingit tähendust. Sõna MENTOMIX tervikuna ei oma samuti mingit tähendust. Samas, sõnal MIX on tähendus – J.Silveti Inglise-Eesti sõnaraamatus sõna MIX tähenduseks on (kokku, juurde, ühte) segama, segunema, seltsima, läbikäima, segu. Sõna MIX kasutus järelliitena kaubamärkides on laialt levinud ning tavapärane. Selle tõestuseks lisab vaidlustaja väljatrüki Eesti Patendiameti ning Ühenduse kaubamärgi andmebaasidest, millest nähtub, et Eesti Vabariigi territooriumil klassides 5 ja/või 30 on registreeritud ning kehtivad üle 170 kaubamärgi, mis lõpevad järelliitega MIX. Tavaliselt eeldatakse, et tarbija ei analüüsi erinevaid märgi elemente ja tajub märki tervikuna. Erandina võib eeldada, et järelliidete laia kasutuse tõttu on tarbija võimeline ilma lisatähelepanu kasutamata kergelt tuvastama, et antud juhul on tegemist järelliitega- MIX, mis toob veelgi rohkem esile MENTOS ja MENTO sarnasust. Tarbija võib tajuda kaubamärki MENTOMIX kui "segu MENTOS pastillidest".

Võrreldavate kaubamärkide kaupade loetelu klassis 30 on identne. Taotleja kaubamärk MENTOMIX on lisaks kaitstud ka klassis 5 (meditsiinilised kondiitritooted ja maiustused, sh pastillid ja köhakompvekid). Märkide registreerimisel kasutatav kaupade ja teenuste rahvusvaheline Nizza klassifikatsioon on halduseesmärgiga loodud klassifikaator, mis automaatselt ei määra seda, kas erinevates klassides tähistatud kaubad on või ei ole sarnased. Seega ei ole välistatud, et klassi 30 kuuluvad kondiitritooted ja maiustused on sarnased klassi 5 kuuluvate kaupadega "meditsiinilised kondiitritooted ja maiustused". Kaupade sarnasust tuleb määrata arvestades kõiki nendega seotud tegureid. Vaidlustaja on seisukohal, et järgmised klassi 5 kuuluvad kaubad: "meditsiinilised kondiitritooted ja maiustused, sh pastillid ja köhakompvekid" on võrreldes klassi 30 kuuluvate kaupadega "kondiitritooted ja maiustused" samaliigilised. Selliste kaupade hulka kuuluvad maiustused diabeetikutele (suhkruvabad pastillid) või nagu taotleja ise toob esile köhakompvekid. Meditsiiniliste kondiitritoodete ja maiustuste välimus ei erine tavalistest kondiitritoodetest või maiustustest. Nende üks põhiootstarvetest on magusaisu rahuldamine. Tihti koosnevad meditsiinilised köhakompvekid naturaalistest

eukalüpti- või piparmündiekstraktidest, mis leevendavad hingamisteid. Need samad ained on laial kasutusel ka tavapastillides, mis kuuluvad kondiitritoodete ja maiustuste alla. Antud juhul ei ole tegemist retseptiravimitega ning neid kaupu müüakse samade müügikanalite kaudu. Seega on suur tõenäosus, et tarbija võib seostada neid kaupu ning arvata, et need pärinevad samadelt või majanduslikult seotud ettevõtetelt.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärgid MENTOS on ülemaailmselt tuntud kaubamärgid. Vennad Michael ja Pierre van Melle leiutasid MENTOS pastillid aastal 1932 ning alates 1950. aastast on neid müünud üle maailma. Tänapäeval on võimalik leida MENTOS kaubamärkidega tähistatud kaupu rohkem kui 100 riigis (informatsioon vaidlustaja interneti leheküljelt www.mentos.com). Siinkohal viitab vaidlustaja ka Euroopa Kohtu otsusele C-251/95, milles on leitud, et "äravahetamise tõenäosus sõltub paljudest elementidest, nimelt kaubamärgi tuntuusest, assotsiatsioonidest kasutatud või registreeritud tähisega, sarnasuse astmest kaubamärgi ja tähise vahel ning määratud kaupade ja teenuste osas. Samuti on asjakohane Euroopa Kohtu otsus C-342/97, milles kohus leidis, et "... mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus (SABEL, para 24) ja seepärast kõrge eristusvõimega tähised, kas iseenesest või nende omandatud tuntuuse pärast, naudivad laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised".

Vaidlustaja on arvamisel, et a) võrreldavate kaubamärkide visuaalsest ning foneetilisest sarnasustest tulenevalt, b) arvestades MENTOS kaubamärkide domineerivat elementi ning tema kõrget eristusvõimet, mida märk on omandanud tema tuntuuse pärast, c) arvestades järelliite "MIX" tavapärasust ning nõrka eristusvõimet, d) kaupade identsusest ning samaliigilisusest tulenevalt on kaubamärgi MENTOMIX registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

Lisaks leiab vaidlustaja, et vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille 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.*

Vaidlustaja märgib, et Euroopa Kohus on 09. jaanuari 2003 otsuses C-292/00 leidnud, et Esimese Nõukogu direktiivi 89/104/EEC artiklile 4(4)(a) (mis on analoogne KaMS § 10 lg 1 p-ga 3) "ei või anda tõlgendust, mis viiks selleni, et mainekate kaubamärkide kasutamise identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste osas oleks selle õiguskaitse piiratum kui sama tähise kasutamisel eriliigilise kaupade või teenuste osas." Seega KaMS § 10 lg 1 p 3 võimaldab vaidlustajal ennast kaitsta MENTOS kaubamärkide maine ja eristusvõime ebaausa ära kasutamise või kahjustamise vastu ka identsete ja /või samaliigiliste kaupade osas.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärkidega MENTOS tähistatud kaup on Eestis üldtuntud ning omab kõrget mainet. Tegemist on äriühinguga, mis vahemikus 2001-2005 on maailmas keskmiselt müünud MENTOS kaubamärkidega tähistatud kaupa summas 4,120,516,463.- EEK aastas. Eestis on vahemikus 2002-2006 keskmiselt müüdnud MENTOS kaubamärkidega tähistatud kaupa summas 2,187,082.- EEK aastas. Reklaami peale on samas ajavahemikus kulutatud keskmiselt 203,719. - EEK aastas.

MENTOS on läbi aastate teeninud laitmatu reputatsiooni oma kaupade osas. Tarbijad usaldavad MENTOS kaubamärgiga tähistatud kaupa ja selle kvaliteeti. Seega kaubamärgi MENTOMIX registreerimine seaks ohtu MENTOS kaubamärkidega seonduvat mainet ning selle märgi

eristusvõimet. Eelkõige sellepärast, et tegemist on kahe autonoomse isikuga, mis ei ole omavahel majanduslikult seotud, kuid märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad ekslikult seostada MENTOMIX kaubamärgiga tähistatud kaupa ning selle päritolu maineka ja üldtuntud MENTOS kaubamärgiga tähistatud kaubaga ning selle taga seisva vaidlustajaga. Seega tekib taotlejal võimalus ebaausalt kasutada ära MENTOS kaubamärgiga seostatud head mainet, sh laitmatut reputatsiooni, kõrget kaupade kvaliteeti ning usaldusväarsust. Lisaks ei ole vaidlustajal mingit võimalust kontrollida ega mõjutada taotleja poolt kaubamärgiga MENTOMIX tähistatud kaupade kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Tekib oht, et MENTOMIX kaubamärgiga tähistatud kaubad ei vasta kõrgele MENTOS kaubamärgiga seostatud mainele ja võib seda kahjustada. Vaidlustaja on arvamusel, et MENTOMIX kaubamärgi registreerimine kahjustab tema üldtuntud kaubamärgi MENTOS eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse, sh assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet.

Otsustades kaubamärgi maine ja eristusvõime ebaausa ärakasutamise või kahjustamise üle, peab arvestama varasema märgi eristusvõime ja mainega. Seda on kinnitanud Euroopa Kohus oma 14. septembri 1999. a otsuses C-375/97, milles kohus leidis, et *"... mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et märgile on põhjustatud kahju."* Seega arvestades kaubamärgi MENTOS üldtuntust ja sellega seotud mainet ning kõrget eristusvõimet, on mõistlik eeldada, et MENTOMIX kaubamärgi registreering ja järgnev märgi kasutus toob kaasa varasema vaidlustaja märgi mainele ja eristusvõimele kahju ning kasutab ebaausalt tema head mainet.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamärgi MENTOMIX registreering on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatuga. Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi MENTOMIX (taotluse nr M200600128) registreerimise kohta Aivo Huhko nimele klassis 5 ja 30 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, väljatrükiid MENTOS kaubamärkide (reg nr 27043, 22229, 15152, 15154, 000117036) kohta, väljatrükk taotluse nr M200600128 (MENTOMIX) kohta, koopia kaubamärgi MENTOMIX publikatsioonist Kaubamärgilehes, koopia Inglise-Eesti sõnaraamatust, väljatrükiid Eesti Patendiameti ning Ühenduse kaubamärgi andmebaasidest järelliite MIX laia kasutuse kohta.

13.07.2007 esitas taotleja, keda esindab patendivolinik Aivo Arula, vaidlustusavaldusele vastuse, milles ei nõustu vaidlustaja seisukohtade ja tema poolt välja toodud asjaoludega. Taotleja märgib, et kuivõrd antud juhul ei ole tegemist identsete kaubamärkidega, siis tuleb asjas hinnata, kas vaidlustatud kaubamärk METOMIX ning vaidlustusavalduse aluseks olevad kaubamärgid MENTOS on niivõrd sarnased, et tarbija võib tõenäoliselt need ära vahetada, sh tekib tarbijal assotsiatsioon varasemate kaubamärkidega MENTOS. Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosuse määratleb Euroopa Kohtu arvates kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatus ega ole sellele alternatiiviks kaubamärgi registreerimisest keeldumisel (C-251/95). Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosuse hindamisel tuleb seega lähtuda samadest põhimõtetest ning kriteeriumitest, millest lähtutakse kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel, so kaubamärke tuleb võrrelda nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt. Taotleja leiab, et vaidlustaja ei ole võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel võrrelnud kaubamärke tervikuna ega analüüsinud neid piisava põhjalikkusega.

Taotleja märgib, et kuigi võrreldavad kaubamärgid on selles ulatuses sarnased, et mõlemad algavad täheühendiga "MENTO", ei saa antud kaubamärke tervikuna visuaalselt sarnasteks pidada. Ainuüksi teatav sarnasus tähistes ei moodusta KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud

õiguskaitset välistavat asjaolu. Tarbija on harjunud üksteisest eristama nt selliseid, erinevatele omanikele kuuluvaid sõnamärke nagu MENTOPIN, MENTOFIN, MENTOR ACCU-DX, MENTHOLATUM, MENTHOGALL, Mentholyx jne. Kaubamärk MENTOMIX on kaubamärgist MENTOS+kuju jt visuaalselt sama erinev kui teised nimetatud klassides registreeritud ülalviidatud kaubamärgid. Arvestades seda, et turul eksisteerib mitmete erinevate tootjate nimel tähistatud kaubamärke, mille algusosad on identsed ('mento' või sellele väga sarnane 'mentho'), eristavad nimetatud kaubamärke üksteisest just tähekombinatsioonid nende märkide lõpuosades. Seega on taoliste märkide eristavaks ehk domineerivaks elemendiks just märkide lõpuosade tähekombinatsioonid – antud juhul vastavalt 'MIX' ja 'S'. Seega väheneb tunduvalt sõnade alguse identsuse mõju kaubamärkide kui terviklike tähiste äravahetamiseni sarnasuse hindamisel ning otsustavamaks saab tähise teine pool. Kaubamärke muudab visuaalselt erinevamaks eesti keeles väga harva esineva tähe X kasutamine kaubamärgis MENTOMIX.

Ka foneetiliselt on võrreldavad kaubamärgid täiesti erinevad. Foneetiliselt on domineerivam see kaubamärgiosa, millele langeb sõnarõhk. Sõnarõhk kaubamärgil MENTOS langeb teisele silbile 'TOS', kaubamärgil MENTOMIX aga esimesele silbile 'MEN'. Foneetiliselt erinevaks muudab ka kaubamärgid eesti keeles harva esineva tähise X kasutamine.

Analüüsides semantilist aspekti, leiab taotleja, et eesliide MENTO on tavapärane enamus keeltes ning seda eesliidet kasutatakse tähenduses "mentool". Nii näiteks on sõna 'mentool' inglise ja prantsuse-keelne tõlge 'menthol', saksa keeles 'menthól', hispaania keeles kasutatakse 'mentol', soome keeles 'mentoli' ja vene keeles 'mentól' (kirillitsas). Teatavasti saadakse mentooli piparmündist. Piparmündis on eeterlikke õlisid, millest (40-70) % moodustab mentool ja (10-25) % mentoon. Ka nt pastillid ja kõhakommid sisaldavad eeterlikke õlisid, sisaldades muuhulgas ka mentooli, mis avaldab kergendavat, hingata laskvat toimet. —Mentooli kasutatakse toiduainetööstuses, parfümeerias ja ravimite koostises. Ka teised ettevõtted, kes tegelevad mentooli sisaldavate toodetega, peaks saama kasutada viidet mentoolile oma kaubamärkide koosseisus, ilma, et nende registreerimine läheks vastuollu kaubamärgiseaduse vastavate normidega. Eeltoodud asjaolusid arvestades ei ole eesliide 'MENTO' farmaatsiatoodete, sh pastillide ja kõhakommid kui mentooli sisaldavate toodete kaubamärkide puhul eristusvõimeline osa.

Edasi märgib taotleja, et kuigi KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes tuleb ka hinnata, kas kaubad ja teenused, millele vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitset otsitakse, on identsed või samaliigilised, tuleb kindlasti rõhutada, et viidatud sätte kohaldamise esmaseks eelduseks on hilisema ning varasema kaubamärgi identsus või sarnasus. MENTOMIX ja MENTOS kaubamärkide võrdlemisel ei ole tõendamist leidnud tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamise või assotsieerumise tõenäosus, mistõttu kaupade samaliigilisuse hindamine ei ole põhjendatud.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, mille kohaselt klassi 5 ja 30 kuuluvaid kaupu müüakse samade müügikanalite kaudu ning tarbija võib arvata, et need pärinevad samadelt või majanduslikult seotud ettevõtetelt. Klassi 30 kuuluvad -peamiselt tarbimiseks või konservimiseks ettevalmistatud taimset päritolu toiduained, samuti lisandid toidu maitseomaduste parandamiseks ning siia ei kuulu ravimteed ja meditsiinilised dieetained. —Klassi 5 kuuluvad põhiliselt farmaatsia- jm meditsiinitarbed. Klassi 5 kuuluvate kaupade puhul on tegemist meditsiinilise iseloomuga toodetega, mille puhul on tarbijad oluliselt tähelepanelikumad kui tarbekaupade puhul. Klassi 5 kuuluvate kaupade '*meditsiinilised kondiitritoored ja maiustused, sh pastillid ja kõhakompevid*' põhifunktsiooniks ei ole magusaisu rahuldamine.— Klassi 30 kuuluvate kaupade korral on tegemist aga laiatarbekaupadega, mida müüakse tavalistes— kaubanduskanalites. Mittemeditsiinilisi kaupu ei pakuta müügikohtades meditsiinilise iseloomuga toodetega koos,

vaid eraldi. Seega klassi 5 ja 30 kuuluvat kaupadel ei saa olla samasugune olemus, eesmärk, sihtgrupp, jaotuskanalid ning nad ei ole üksteist asendatavad.

KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitsset välistava asjaolu esinemise kontrollimise aspektist ei ole oluline kaubamärkide MENTOS väidetav maine, mistõttu vaidlustaja väited üldtuntusest ja mainest antud normi kontekstis on otsitud ning käesoleval juhul täiesti asjakohatud. Vaidlustusavaldus on esitatud tuginedes registreeritud kaubamärkidele ning viitamine MENTOS kaubamärkidele kui Eestis üldtuntutele on täiesti asjakohatu ning põhjendamata – eriti kui arvestada asjaolu, et vaidlustaja ei ole taotlenud MENTOS kaubamärkide üldtuntuse tunnistamist. Lisaks on vaidlustaja kirjalikud selgitused ja väited kaubamärkide MENTOS üldtuntuse kohta Eestis tõendamata ning seega paljasõnalised ning deklaratiivsed.

Mis puutub vaidlustusavalduses aluseks toodud KaMS § 10 lg 1 p-i 3, siis märgib taotleja, et vaidlustaja on ise leidnud, et võrreldavate kaubamärkide kaubad on klassis 30 identsed ning klassis 5 samaliigilised, siis antud väide välistab automaatselt KaMS § 10 lg 1 p-i 3 kohaldamise, mille üheks peamiseks eelduseks on teist liiki kaupade või teenuste tähistamine. Lisaks on Euroopa Kohus asjas nr C-375/97 leidnud, et artiklit 5 lg 2 Esimeses Nõukogu Direktiivis (89/104/EMÜ) kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta tuleb tõlgendada järgmiselt: selleks, et õiguskaitselise laienuks teist liiki kaupadele ja teenustele, peab registreeritud kaubamärk olema tuntud suurele osale avalikkusele, keda puudutavad need kaubad ja teenused, millele kaubamärk on registreeritud. Direktiivi artikkel 5 lg 2 käsitleb küll kaubamärgiomaniku ainuõigust keelata kasutamist, kuid on sisuliselt identne direktiivi artiklis 4 (4)(a) sätestatud suhtelise registreerimisest keeldumise alusega. Eeltoodust tulenevalt on KaMS § 10 lg 1 p.3 kohaldatav üksnes juhul kui vaidlustaja tõendab oma varasema kaubamärgi üldtuntust Eestis. Kui see eeldus on täidetud, on võimalik üldse väita, et taotletava kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Seejuures peab vaidlustaja tõendama, et taotletava kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Taotleja on seisukohal, et võttes arvesse antud asjas vastandatud kaubamärkide visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi erinevusi, on kahtlusteta selge, et tarbijad ei vaheta kaubamärke MENTOMIX ja MENTOS omavahel ära ning samuti ei saa pidada nimetatud kaubamärke assotsieerivateks. Seega puudub alus KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaldamiseks ja taotleja palub jätta vaidlustusavaldus nr 1070 täielikult rahuldumata ning Patendiameti otsus kaubamärgi MENTOMIX registreerimise kohta klassides 5 ja 30 muutmata.

Taotleja on oma seisukohtadele lisanud volikirja, väljatrükiid Eesti Patendiameti ja Ühenduse kaubamärkide andmebaasidest 'MENTO' (MENTHO) laialdase kasutamise kohta, koopiad Inglise-Eesti, Prantsuse-Eesti, Eesti-Saksa, Hispaania-Eesti, Eesti-Soome, Vene-Eesti sõnaraamatutest, koopia Eesti Entsüklopeediast.

28.09.2007 esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele, milles jääb oma nõude juurde. Lisaks märgib vaidlustaja, et ei nõustu muuhulgas taotleja järgmise väitega: "tarbija on harjunud üksteisest eristama nt selliseid, erinevatele omanikele kuuluvaid sõnamärke nagu MENTOPIN, MENTOFIN, MENTOR ACCU-DX, MENTHOLATUM, MENTHOGALL jne. Kaubamärk MENTOMIX on kaubamärgist MENTOS+kuju jt visuaalselt sama erinev kui teised nimetatud klassides registreeritud ülalviidatud kaubamärgid". Vaidlustaja ei saa sellega nõustuda eelkõige seetõttu, kuna vaid üks eelmainitud kaubamärkidest (MENTOPIN) on registreeritud klassis 30 ja kaupade loetelud on vaidlustaja märgist erinevad, vaatamata sellele, et need tooted kuuluvad ühte klassi. Ülejäänud taotleja poolt viidatud kaubamärgid ei kuulu klassi 30 ning ei ole seotud vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud toodetega.

Vaidlustaja ei nõustu ka taotleja järgmise väite ja selle põhjal tehtud järeldusega: "arvestades seda, et turul eksisteerib mitmete erinevate tootjate nimel tähistatud kaubamärke, mille algusosad on identsed (mento või mentho), eristavad nimetatud kaubamärke üksteisest just tähekombinatsioonid nende märkide lõpuosades". Vaidlustaja leiab, et selline järeldus on vää eelkõige sellepärast, et see põhineb tõendamata väitele, et turul eksisteerib palju vaidlustaja märkidega MENTOS sarnaseid kaubamärke, mis on registreeritud identsete või sarnaste toodete osas. Lisaks leiab vaidlustaja asjakohatuks oleva taotleja võrdlust "mento" ja "mentho" vahel, kuna vaidlustaja kaubamärgid on vaid MENTOS, mitte MENTHO.

Vaidlustaja arvamusel taotleja kaubamärgi lõpuosa MIX on eriti nõrga eristusvõimega ning seda on vaidlustaja ka tõendanud vaidlustusavalduses.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja väitega, et võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt täiesti erinevad. Võrreldavate kaubamärkide esimesed silbid on identsed ja teised on väga sarnased. Taotleja kaubamärgil on kolmandaks silbiks MIX ja vaidlustaja kaubamärgil kolmas silp puudub. Esimese kahe silbi identsusest/sarnasusest tulenevalt on taotleja väide meelevaldne. Vaidlustaja ei nõustu ka väitega, et sõnarõhk kaubamärgil MENTOS langeb teisele silbile "TOS". Vaidlustaja leiab, et sõna MENTOS rõhk langeb esimesele silbile. Vaidlustaja leiab ka, et taotleja kaubamärgi lõpus olev täht X ei muuda kaubamärke erinevaks, kuna täht, mis asub kaheksatähelise sõna lõpus ei ole võimeline mõjutama üldist foneetilist võrreldavate kaubamärkide muljet sellisel tasemel, et see kaaluks üle mõlema kaubamärgi esimesest viiest identsest tähest tulenevat sarnasust.

Ka ei ole vaidlustaja nõus taotleja poolse kaubamärkide semantilise analüüsiga ja soovib rõhutada, et temale kuuluvad kaubamärgid on MENTOS, mitte MENTO, ning tähisel MENTOS tähendus puudub. Samuti puudub semantiline seos sõnaga "menthol". Kaubamärgiga MENTOS on tähistatud sh õuna, puuvilja, viinamarja jne maitseelised pastillid. Samuti ei saa vaidlustaja nõustuda väitega, et tähtede kombinatsioon MENTO, millel pole mingit tähendust, on kasutusel "mentooli tähistamiseks". Ka ei ole taotleja esitanud sellekohaseid tõendeid. Kaubamärgiga MENTOS ei piirata teiste ettevõtete vabadust kasutada sõna "mentool" ning selline taotleja väide on alusetu.

Taotleja viited TOAK otsustele nr 826-o (ZENTIVA vs ZENVIQUE) ja nr 888-o (ELION vs ELISA) on antud vaidluses asjakohatud, sest nagu juba eelpool mainitud, taotleja ei ole esitanud tõendeid, mis tõendaks, et MENTOS kaubamärgid on nõrga eristusvõimega, kuna erinevad ettevõtted on registreerinud palju MENTOS kaubamärkidega sarnaseid kaubamärke. Vaidlustaja kaubamärk on kõrge eristusvõimega, mida tõendab sarnaste märkide puudus, mille kohta vaidlustaja ka tõendid lisab.

Taotleja väidab, et MENTOMIX ja MENTOS+kuju jt kaubamärkide võrdlemisel ei ole tõendamist leidnud tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamise või assotsieerumise tõenäosus. Vaidlustaja on arvamusel, et MENTOS ja MENTOMIX kaubamärkide võrdluse alusel ei ole võimalik otsustada kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse olemasolu. Selline võimalus tekib vaid siis, kui kaubamärgid on täiesti erinevad ja kaupade sarnasus ei saa kuidagi mõjutada äravahetamise tõenäosuse puudumist. Antud vaidluses on tegemist sarnaste märkidega ning seega vaadeldavate kaubamärkide kaupade sarnasuse hindamine on äravahetamise tõenäosuse olemasolu määramisel oluline.

Vaidlustaja soovib juhtida apellatsioonikomisjoni tähelepanu asjaolule, et taotleja ei vaidle vaidlustaja väite vastu, et vaadeldavate kaubamärkide loetelud klassis 30 on identsed. Seega tõlgendab vaidlustaja sellist taotleja vaikimist kui taotleja nõustumist, et vaadeldavate kaubamärkide kaupade loetelud klassis 30 on identsed. Vaidlustaja jaoks jääb arusaamatuks

taotleja üldine klassi 30 ja 5 kuuluvate kaupade võrdlus. Vaidlustaja on seisukohal, et peab võrdlema vaadeldavate kaubamärkide konkreetseid kaupade loetelusid. Keskmise tarbija ei ole teadlik klassifikaatorist, vaid võrdleb konkreetseid kaupu teadmata, mis klassi nad kuuluvad. Seega võrdlema peab võrreldavate kaubamärkide loeteludes nimetatud kaupu.

Taotleja väidab, et klassi 5 kuuluvate kaupade puhul on tegemist meditsiinilise iseloomuga toodetega, mille puhul on tarbijad oluliselt tähelepanelikumad kui tarbekaupade puhul. Vaidlustaja on nõus, et retseptiravimite osas võivad tõesti tarbijad olla oluliselt tähelepanelikumad, samas klassi 5 kuulub palju tooteid, mis ei ole retseptiravimid, nagu seda on ka taotleja kaubamärgiga tähistatud meditsiinilised kondiitritooted ja maiustused, sh pastillid ja köhahäirivõimendajad. Nende toodete osas on mõistlik eeldada, et tarbija tähelepanu ei ole nii kõrge kui retseptiravimite osas.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja väitega, et mittemeditsiinilisi kaupu ei pakuta müügikohtades meditsiinilise iseloomuga toodetega koos, vaid eraldi, on meelevaldne, kuna tänapäeva apteekides müüakse vägagi palju tooteid, mis ei ole retseptiravimid ja mille meditsiinilised ja ravivad omadused on tihtipeale tõendamata. Samas on paljudes selvehallides koos tavaliste kaupadega müügil ka meditsiinilised kondiitritooted, sh suhkrulaktoosivabad maiustused. Seega on tarbijad harjunud nägema meditsiinilisi ja mittemeditsiinilisi maiustusi erinevates müügikohtades, sh apteekides.

Meelevaldne on ka taotleja väide, et klassi 5 kuuluvate kaupade "*meditsiinilised kondiitritooted ja maiustused, sh pastillid ja köhahäirivõimendajad*" põhifunktsiooniks ei ole magusaisu rahuldamine. Meditsiiniliste maiustuste jne hulka kuuluvad ka tooted diabeetikutele ja allergilistele inimestele, kes neid tarbides saavad võimaluse magusaisu rahuldada.

Taotleja väidab, et vaidlustusavaldus on esitatud tuginedes registreeritud kaubamärkidele ning viitamine MENTOS+kuju jt kaubamärkidele kui Eestis üldtuntutele on täiesti asjakohatu ning põhjendamata – eriti kui arvestada asjaolu, et vaidlustusavalduse esitaja ei ole taotlenud MENTOS+kuju jt üldtuntuse tunnustamist. Siinkohal viitab vaidlustaja KaMS § 7 lg 2 normile, kus on selgelt öeldud, et "Tööstusomandi apellatsioonikomisjon loeb kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamise". Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 61 lg 1 on määratletud apellatsioonikomisjoni võimalikud otsused: "apellatsioonikomisjon jätab kaebuse või vaidlustusavalduse rahuldamata või rahuldab selle täies ulatuses või osaliselt." Seega seadus ei näe ette võimalust apellatsioonikomisjonis taotleda kaubamärkide üldtuntuks tunnustamist ja taotleja nõuded on põhjendamata. Vaidlustaja jääb seisukoha juurde, et kaubamärgi MENTOMIX registreerimine on vastuolus KaMS §-s 10 lg 1 p 2 sätestatuga.

Ka jääb vaidlustaja oma seisukohtade juurde, et kaubamärgi MENTOMIX registreerimine on vastuolus KaMS §-s 10 lg 1 p 3 sätestatuga ning soovib rõhutada, et nimetatud sätte normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, piisab vaid sarnasusest (üks märk meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamärkide sarnasuse nõude kriteerium on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Identsete või sarnaste kaubamärkide puhul, mis on registreeritud erinevate kaupade või teenuste osas, äravahetamise tõenäosust üldreeglina välistatakse. Samas need kaubamärgid on KaMS § 10 lg 1 p-i 3 kontekstis sarnased. Seega antud vaidluses piisab tõestada vaid MENTOS ja MENTOMIX sarnasust, mis ei nõua nende märkide äravahetamise tõenäosuse olemasolu.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud täiendavaid materjale tõendamaks temale kuuluvate MENTOS kaubamärkide üldtuntust Eestis. Vaidlustaja esitab Perfetti Van Melle Benelux B.V deklaratsiooni tõendamaks kaubamärkide MENTOS kõrget mainet ning tuntust Eestis. Vaidlustaja toob välja MENTOS kaubamärkidega tähistatud toodete müüginahud vahemikus 2001-2005. a ning reklaami peale tehtud kulutused. Eestis on vahemikus 2002-2006 keskmiselt müüdnud MENTOS kaubamärkidega tähistatud kaupa summas 2,187,082 EEK aastas, reklaami peale on kulutatud samas ajavahemikus keskmiselt 203,719 EEK aastas. Samuti lisab vaidlustaja kolm MENTOS reklaamiklippi, mis olid TV3 ja Kanal 2 eetris ajavahemikus 9.04.-18.05.2005. Eelnimetatud tõenditega on vaidlustaja hinnangul tõendatud MENTOS kaubamärkide kõrge maine ning üldtuntus Eestis. Vaidlustaja on arvamisel, et MENTOMIX kaubamärgi registreerimine kahjustab üldtuntud kaubamärkide MENTOS eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet.

Vaidlustaja on arvamisel, et MENTOMIX kaubamärgi registreerimine kahjustab ebaausalt tema üldtuntud kaubamärgi MENTOS eristusvõimet ja mainet.

Seega arvestades kaubamärkide MENTOS ülemaailmset, sh üldtuntust Eestis ja sellega seotud mainet ning kõrget eristusvõimet, mida on tõendatud esitatud materjalidega, on mõistlik eeldada, et MENTOMIX kaubamärgi registreering ning järgnev märgi kasutus toob kaasa varasema vaidlustaja märgi mainele ja eristusvõimele kahju ning kasutab ebaausalt ära tema head mainet. Vaidlustaja on arvamisel, et taotleja kaubamärgi MENTOMIX registreering on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatuga ning palub apellatsioonikomisjonil Patendiameti otsuse tühistada ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud kaubamärkide väljavõtted elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist; Perfetti Van Melle Benelux B.V esindaja deklaratsioon koos eestikeelse tõlkega; Mentos reklaamiklipid -CD-plaadil.

29.05.2008 esitas taotleja asjas oma lõplikud seisukohad, kus jääb oma varem esitatud seisukohtade juurde ning lisab, et ei nõustu vaidlustaja väitega, mille kohaselt vaikimist saab tõlgendada kui nõustumist, et vaadeldavate kaubamärkide kaupade loetelud on klassis 30 identsed. Asjaolu, et *kakao ja kakaotoodete, šokolaaditoodete ja -jookide; lehttaigna ja kondiitritoodete; karamelli ja karamellitoodete, piparmünt maiustuste jaoks, piparmündikompvekkide, maiustuste, kompvekkide, lagritsamaiustuste ja lagritsatoodete; jää; suupistete, mis ei kuulu teistesse klassidesse*, näol on tegemist toidukaupadega, ei muuda veel *pastille ja köhakompvekke* eeltoodud vaidlustaja -kaupadega identseteks ega samaliigilisteks.

27.05.2008 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, kus jääb varem esitatud argumentide ja nõude juurde.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud argumente ja tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, mille 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 ning KaMS- § 10 lg 1 p 3 alusel, mille 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.

Vaidlusalune kaubamärk MENTOMIX on sõnaline tähis ning registreerimiseks esitatud klassi 5 kaupade *meditsiinilised kondiitritooted ja maiustused, sh pastillid* ning klassi 30 kaupade *kondiitritooted ja maiustused, sh pastillid ja köhakompvekid (mittemeditsiinilised)* osas.

Vaidlustaja nimele on registreeritud mitmeid stiliseeritud sõnalisi ning stiliseerimata sõnalisi kaubamärke, mille keskseks osaks on tähis MENTOS. Sarnaselt vaidlustajale käsitleb apellatsioonikomisjon edaspidi neid kui MENTOS kaubamärke. MENTOS kaubamärgid on registreeritud klassis 30, otsuse kirjeldavas osas märgitud kaupade osas. Samas märgib apellatsioonikomisjon, et käesoleva otsuse tegemise hetkeks on üks vaidlustaja kaubamärkidest - MENTOS+kuju (reg nr 27043) kaubamärgiregistrist kustutatud.

Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei ole võrreldavate kaubamärkide puhul tegemist sedavõrd sarnaste kaubamärkidega, mis põhjustaks tarbija poolse äravahetamise tõenäosuse selliselt, et tarbija soovides osta kaubamärgiga MENTOS tähistatud toodet, valib ekslikult kaubamärgiga MENTOMIX tähistatud toote ehk vahetab kaubamärgid ära.

Küll aga nõustub apellatsioonikomisjon vaidlustajaga selles, et antud juhul on tõenäoline, et tarbijal, nähes kaubamärki MENTOMIX, tekivad assotsiatsioonid vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgiga MENTOS, st tarbija arvab, et kaubamärgid MENTOS ja MENTOMIX pärinevad ühest ja samast allikast. Näiteks võib tarbija arvata, et MENTOS kaubamärkidega tähistatud kaupade tootja on tulnud turule uue tootega tähistades seda kaubamärgiga MENTOMIX, millega viidatakse MENTOS toodete segule.

Oma 28.09.2007.a vastuses taotleja seisukohtadele on vaidlustaja põhjalikult argumenteerinud ning tõendanud kaubamärkide MENTOS pikaajalist turul eksisteerimist, tuntust (müüginahud, kulutused müügile ja reklaamile jne) ja mainet. Nimetatud asjaolusid tuleb arvesse võtta kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse hindamisel ehk mida tuntum on varasem kaubamärk ning arvestades sealjuures kaubamärkide sarnasuse ulatust, seda tõenäolisem on, et tarbija kas vahetab kaubamärgid ära või peab neid ühest allikast pärinevaks. Siinkohal viitab apellatsioonikomisjon ka Euroopa Kohtu 11. novembri 1997.a otsusele (C-251/95 Sabel BV vs Puma AG), kus kohus on leidnud, et "*äravahetamise tõenäosus sõltub paljudest elementidest, nimelt, kaubamärgi tuntusest, assotsiatsioonidest kasutatud või registreeritud tähisega, sarnasuse astmest kaubamärgi ja tähise vahel ning määratud kaupade ja teenuste osas*":

Antud kaubamärkide puhul on sarnasuse aste piisav selleks, et väita hilisema kaubamärgi (MENTOMIX) assotsieerumist varasemate MENTOS-kaubamärkidega. Nii visuaalselt kui foneetiliselt on võrreldavate märkide esiosa "MENTO" identne. Apellatsioonikomisjon ei nõustu taotleja väitega, et eesti keeles langeb sõna MENTOMIX puhul rõhk esimesele silbile "MEN" ning MENTOS puhul teisele silbile "TOS". Eesti keeles on enamike sõnade puhul rõhk esimesel silbil, seda ka nn kunstsõnade puhul (siinkohal rõhutab apellatsioonikomisjon, et ei pea silmas võõrsõnu, millel on konkreetne tähendus ning mille hääldust sageli keskmine tarbija teab). Seega on loogiline järeldada, et keskmine tarbija hääldab sõnu MENTOMIX ja MENTOS asetades rõhu sõnade esimestele silpidele.

Ei saa nõustuda ka väitega, et sõna MENTOMIX puhul on eristavaks ja domineerivaks osaks "MIX". Nimetatud sõna (antud juhul sõnaosa) on üldiselt eristusvõimetu tähendades eesti keeles

"segu", mis on laialdaselt kasutatav nii kaubamärkide koosseisus kui majandus ja äritegevuses üldiselt ning mille tähendus on ilmselgelt arusaadav ka vähese inglise keele oskusega eesti tarbijale. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et tarbija (arvestades muuhulgas kaubamärgi MENTOS tuntust eesti tarbijate seas, millega kaasneb ka kõrgem eristusvõime) võib arvata, et MENTOS-e kaubamärgiga tähistatud toodete tootja on tulnud uudse tootega turule tähistades seda MENTOMIX, mida võib tõlgendada kui MENTOS toodete segu. Tarbija võib tõenäoliselt arvata, et MENTOS kaubamärgi tootja on oma uue toote tähistamisel jätnud ära tähe "S", kuivõrd nii on keeleliselt korrektsem ning sedasi on lihtsam tähist hääldada.

Taotleja on oma seisukohtades väitnud ning ka vastavaid väljatrükke esitanud sõnaosa "MENTO" (ning lähedase eesliite MENTHO) laialdase kasutamise kohta kaubamärkide koosseisus. Samas ei ole taotleja poolt välja toodud kaubamärgid kaitstud selliste kaupade osas, mis on käesolevas asjas vaatluse all olevate kaupadega samaliigilised. Seega ei saa taotleja osundatud kaubamärkide põhjal teha järeldust, et sõnaosa „MENTO” oleks tavaline ja levinud vaidlustaja kaupadega sarnaste kaupade tähistamisel teiste isikute poolt.

Mis puutub semantilist aspekti, siis taotleja on väitnud, et eesliide MENTO on tavapärase enamuse keeltes ning seda eesliidet kasutatakse tähenduses "mentool". Taotleja taolisest käsitlusest lähtudes võiks järeldada, et kaubamärk MENTOMIX ei oma juba iseenesest tervikuna piisavat eristusvõimet, et olla kaubamärgina registreeritav (koosnedes kahest eristusvõimest osast: "mentool" ning "mix"). Apellatsioonikomisjon siiski ei nõustu sellega, et tähist MENTO kasutatakse otseselt tähenduses "mentool". Nagu ka taotleja ise on põhjalikult välja toonud sõna "mentool" vasted mitmes keeles, sõna MENTO tähendus ei ole üheski keeles "mentool". Apellatsioonikomisjon leiab, et antud juhtumi puhul domineerivad kaubamärkide võrdlemisel varasema kaubamärgi MENTOS kasutamise tulemusel omistatud tunnus ja seeläbi kõrgem eristusvõime ning seega ka suurem oht assotsieerumise tõenäosuse osas ning semantiline aspekt devalveerub.

Võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad klassis 30 on samaliigilised. Samuti on taotleja kaubamärgiga MENTOMIX kaetud kaubad klassis 5- (*meditsiinilised kondiitritooted ja maiustused, sh pastillid ja köhakompvekid*) samaliigilised kaubamärkidega MENTOS kaetud kaupadega klassis 30. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et Nizza klassifikaator on administratiivse iseloomuga ja seega tuleb võrrelda kaupu olenemata sellest, mis klassi nad administratiivselt paigutatud on. Taotleja väidab, et klassi 5 kuuluvate kaupade puhul on tegemist meditsiinilise iseloomuga toodetega, mille puhul on tarbijal kõrgendatud tähelepanu. Apellatsioonikomisjon ühineb vaidlustaja seisukohaga, et klassi 5 kuulub ka palju selliseid kaupu (köhakommid, pastillid), mille puhul tarbija tähelepanu sedavõrd kõrge ei ole kui retseptiravimite suhtes. Lisaks müüakse tänapäeval palju meditsiinilise iseloomuga tooteid ka muudes müügikanalites kui apteek ning vastupidi, st mittemeditsiinilisi tooteid müüakse ka apteekides (nt köhakompvekke ja nn kurgukompvekke ja pastille müüakse sageli nii apteegis kui tavalistes toidukauplustes). Lisaks ei ole tavaline tarbija sageli piisavalt teadlik, millise toote puhul on tegemist meditsiinilise tootega (meditsiinilise iseloomuga köhakompvek) ning millisel puhul mitte (erinevate tootjate poolt pakutavad kurgukompvekid ja pastillid). Nii või teisiti on näiteks meditsiinilise iseloomuga pastillid samaliigilised mittemeditsiiniliste pastillidega jne, mistõttu käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on samaliigilised.

Lähtudes eeltoodust leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärgi MENTOMIX registreerimine taotleja Aivo Huhko nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja seega ei pea vajalikuks analüüsida vaidlustaluse kaubamärgi registreerimise võimalikku vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-st 3 tulenevalt, kuna see ei muudaks otsust.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3 komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus (taotluse nr M200600128) kaubamärgi MENTOMIX registreerimise kohta Aivo Huhko nimele klassides 30 ja 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju Maakohtusse 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 apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

Kerli Tults

Rein Laaneots

Sulev Sulsenberg