

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1098-o**

Tallinnas 24. mail 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku AS MAAG Lihatööstus (esindaja volikirja alusel patendivolinik Kalev Käosaar) vaidlustusavalduse kaubamärgi KALEV BC+ kuju (taotluse nr M200501141) registreerimise vastu klassis 29 AS Kalev nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2007.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1. 30.08.2007 esitas AS MAAG Lihatööstus (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi KALEV BC + kuju (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu AS Kalev (edaspidi taotleja) nimele klassis 29 kaupade osas. Kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



2. Vaidlustajale kuuluvad järgmised Eestis registreeritud kaubamärgid: registreeritud kaubamärk nr 39722, mis on registreeritud klassis 29, taotluse kuupäev 11.08.2003, reg. kuupäev 18.08.2004; nr 42962, mis on registreeritud klassis 29, taotluse kuupäev 12.08.2005, reg. kuupäev 22.08.2006; nr 42963, mis on registreeritud klassis 29, taotluse kuupäev 12.08.2005, reg. kuupäev 22.08.2006; nr 43207, mis on registreeritud klassis 29, taotluse kuupäev 12.08.2005, reg. kuupäev 13.10.2006; nr 43208, mis on registreeritud klassis 29, taotluse kuupäev 12.08.2005, reg. kuupäev 13.10.2006; nr 43209, mis on registreeritud klassis 29; taotluse kuupäev 12.08.2005, reg. kuupäev 13.10.2006. Kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:



Reg nr 39722



Reg nr 42963



Reg nr 42962



Reg nr 43208



Reg nr 43207



Reg nr 43209

3. Vaidlustusavaldus on esitatud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele tuginedes.
4. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi 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 assotsieerimine varasema kaubamärgiga" ning § 10 lg 2 kohaselt nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga väljastatud pole.
5. Vaidlustaja leiab, et tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 2 tuleb tema kaubamärke lugeda varasemateks, sest need on registreeritud ja nende kaubamärkide esitamise kuupäev on varasem.
6. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida Eestis vaidlustatud kaubamärk võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid kaubamärgiõigusi, kuna vaidlustatav kaubamärk on identne ja sarnane vastandatud kaubamärgiga ning antud vastandatud kaubamärgiga laieneb õiguskaitse identsetele/samaliigilistele kaupadele klassis 29.
7. Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade/teenuste tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade/teenuste päritolu osas.
8. Võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on sarnased ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt ning ka kaubamärkide assotsieerumine. Antud juhul on kaubamärgid kontseptuaalselt sarnased ja assotsieeruvad. Keskmise tarbija seisukohast on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine ja assotsieerumine kaubamärgi kujunduslikust aspektist.
9. Võrreldavate kaubamärkide ühiseks jooneks on viikingi-stiilis mütsi kujutis. Tegemist on sarnaste ja assotsieeruvate kaubamärkidega, kuna ühise elemendi (viikingimüts) olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas talle juba tuntud, teise omaniku poolt kasutava kaubamärgiga. Äravahetamise tõenäosus on seda suurem, mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime (Euroopa Kohtu otsus asjas C-251/95 Sabel vs Puma [1997], p 24); kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas tulenevalt nende iseloomust või nende tuntuusest

turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (Euroopa Kohtu otsus asjas C-39/97 Canon vs MGM [1998], p 18).

10. Kaubamärkide vahelise assotsiatsiooni tekkimist võimendab antud juhul ka asjaolu, et varasemate kaubamärkide näol on tegemist pikka aega kasutusel olnud ja praeguseks juba tuntud kaubamärkidega. Kõikide vastandatud vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide koosseisus on viikingi-stiilis mütsi kujutis. Vaidlustajale teadaolevatel andmetel ei ole Eestis ühegi teise isiku poolt samas valdkonnas registreeritud ega kasutusel kaubamärk, mis sisaldaks viikingi-stiilis mütsi kujutist. Seega on vaidlustaja ainus, kellele kuuluvate kaubamärkide koosseisus selline kujutis on.
11. Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieeruvuse üle otsustamiseks tuleb võtta üheks aluskriteeriumiks keskmise tarbija arusaam, kontseptsioon, millest tulenevalt kaubamärkide tõenäoline äravahetamine tarbija poolt peab olema kindlaks määratud arvestades üldist hinnangut märkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalsele sarnasusele. Aluseks tuleb võtta neist märkidest tulenev üldmulje ja meeles pidada nende iseloomulikke ja domineerivaid osi (Euroopa Kohta otsus asjas C-251/95, Sabel vs Puma [1997], p 23).
12. 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. Mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõtte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 Canon vs MGM [1998], p 17. Kuna võrreldavad kaubamärgid on niivõrd sarnased, siis tulenevalt varasemast praktikast antud vallas ning Euroopa Kohtu seisukohast peaksid vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad olema niivõrd erinevad, et ei toimuks tõenäolist kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt, sh nende assotsieerumist.
13. Äravahetamise tõenäosuse üldisel hindamisel tuleb arvesse võtta, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste võib asjaomaste kaupade või teenuste liikide puhul varieeruda (Euroopa Kohtu otsus asjas C-342/97 Lloyd [1999], p 26). Antud juhul on suures osas tegemist identsete ja samaliigiliste kaupadega. Kaupade olemus, otstarve ja kasutusviis on samad ning neid kaupu müüakse samades jaotuskanalites, kuna mõlemad kaubamärgiga tähistatavad kaubad on toidukaubad, siis tarbijaskonnaks on kogu avalikkus. Vaidlustaja leiab, et toidukaupade ostmisel ei ole keskmise tarbija tähelepanu kõrgendatud (vastupidiselt näiteks auto või arvuti ostmisel), kuna toidukaubad on igapäevaselt tarvitatavad kaubad. Nimetatud aspektid suurendavad kaubamärkide äravahetamist ja assotsieeruvust veelgi.
14. Juhindudes KaMS § 41 lg 2 ja 3 ja tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 2, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi KALEV BC+ kuju (taotlus nr M200501141) klassis 29 registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
15. Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtted Patendiameti elektroonilisest andmebaasist, volikiri ja lõivu tasumist tõendav dokument (kokku 9 lk).
16. Vaidlustusavaldus võeti 30.08.2007 komisjoni menetlusse nr 1098 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.
17. Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 18.03.2011, milles jäi esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

18. Komisjon informeeris taotlejat saabunud vaidlustusavaldusest 6.09.2007 ja lõplikest seisukohtadest 21.03.2011. Taotleja ei ole tööstusomandi õiguskorralduse seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 kohasele komisjoni ettepanekule vaatamata menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma seisukohti esitanud. 10.05.2011 alustas komisjon asja nr 1098 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

19. Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.
20. Patendiameti kaubamärkide elektroonilises andmebaasis on 18.05.2011 seisuga kaubamärgi KALEV BC + kuju (taotlus nr M200501141) omanikuks AS Kalev Chocolate Factory (<http://www2.epa.ee/Patent/mark.nsf/vwSearchEst/68E97796BED5FCEAC22578930059B3CC?OpenDocument&Eesti>).
21. Taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita.
22. Vaidlustusavalduses on tuginetud KaMS § 10 lg 1 p-le 2, 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.
23. Komisjon peab põhjendatuks vaidlustaja seisukohta, et vaidlustatud kaubamärk KALEV BC+ kuju on äravahetamiseni sarnane nii visuaalsest kui semantilisest aspektist vastandatud kaubamärkidega. Vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide ühiseks jooneks on viikingi-stiilis mütsi kujutis. Tegemist on sarnaste ja assotsieeruvate kaubamärkidega, kuna ühise elemendi (viikingimüts) olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas talle juba tuntud, teise omaniku poolt kasutava kaubamärgiga. Keskmise tarbija seisukohast on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine ja assotsieerumine kaubamärgi kujunduslikust aspektist.
24. Samuti jagab komisjon vaidlustaja seisukohta, et kaubamärkidega tähistatavad kaubad klassis 29 on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised. Kaupade olemus, otstarve ja kasutusviis on samad ning neid kaupu müüakse samades jaotuskanalites, kuna mõlemad kaubamärgiga tähistatavad kaubad on toidukaubad, siis tarbijaskonnaks on kogu avalikkus.
25. Arvestades kaubamärkide suurt sarnasust ja kaubamärkidega tähistatavate kaupade identsust leiab komisjon, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi KALEV BC + kuju assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja kui varasemate kaubamärkide omanik ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Seega eksisteerivad asjaolud, mille tõttu tuleb keelduda kaubamärgile KALEV BC + kuju õiguskaitse andmisest klassis 29 KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 41 lg 2 ja 3 ning § 10 lg 1 p 2,

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200501141 kaubamärgi KALEV BC + kuju AS Kalev Chocolate Factory nimele registreerimise kohta klassis 29 ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi KALEV BC + kuju asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitsset 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 komisjoni 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 komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Hallika

E. Sassian

P. Lello