

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1195-o**

Tallinnas 04. veebruaril 2011 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri- Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi Julius Sänmann Ltd., Weidstrasse 14, CH-6300 Zug, CH vaidlustusavalduse kaubamärgi Aire Limpio+ kuju (rahv reg nr 0687463) L&D S.A. nimele registreerimise kohta klassis 5.

**Asjaolud**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 04.05.2009 Julius Sänmann Ltd (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi Aire Limpio+ kuju (rahv reg nr 0687463) registreerimise kohta L&D S.A. (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 5. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindaja patendivolnik Almar Sehver.

Vaidlustusavaldus võeti menetluse nr 1195 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

**Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult**

Vaidlustaja on alljärgnevate registreeritud ja Eestis kehtivate kaubamärkide omanikuks:

WUNDER-BAUM + kuuse kujutis, rahvuslik reg nr 13322, prioriteet 20.11.1991, registreerimise kuupäev 10.10.1994, klassides 1, 2, 3 ja 5.

Ruumiline kaubamärk (kuuse kujutis), rahvusvaheline registreering nr 798981, prioriteet 18.09.2002, registreeringu kuupäev 13.03.2003, klassis 5.

Kujutismärk (kuuse kujutis), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000091991, taotluse esitamise kuupäev 01.04.1996, registreeringu kuupäev 01.12.1998, klassis 5.

Vaidlustaja kaubamärk WUNDER-BAUM + kuju on kasutusel olnud juba aastast 1952 ning üldsus teab ja tunneb seda toodet. See on kasutuse tulemusena omandanud tugeva eristusvõime just kuuse kuju poolest. Tarbija nimetabki WUNDER-BAUM sõnalise kaubamärgiga tähistatud toodet lõhnakuuseks ning kasutab lõhnakuuseks valdavalt sõidukites.

Kaubamärgilehes nr 3/2009 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda Eestis õiguskaitse Hispaania äriühingu L&D S.A alljärgnevale kaubamärgile:

AIRE LIMPIO + kuju, rahvusvaheline registreering nr 0687463, registreeringu kuupäev 27.11.2006, klassis 5.

Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus registreerida kaubamärk AIRE LIMPIO + kuju äriühingu L&D A.S. nimele on vääring ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vastuolu kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2

Kaubamärgi AIRE LIMPIO + kuju registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 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.

Märkide sarnasus ning äravahetamise tõenäosus

Vaidlustaja leiab kaubamärgi AIRE LIMPIO + kuju olevat sarnase tema registreeritud varasema kaubamärgiga WUNDER-BAUM + kuju ja kujutismärkidega.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EMÜ 21. detsembrist 1988 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses (C-251/95 *Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, European Court reports 1997 page I-06191, para 22) leidnud, 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. Seega äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega.”

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärgid:

Taotleja kaubamärk:



Vaidlustaja kaubamärkide kõige domineerivamaks elemendiks on kuusepuu kujutis. Kaubamärgiregistreeringul nr 13322 on see visuaalselt kõige suurema osa kaubamärgist enda alla haarav element ning domineerib selgelt sõnalise osa WUNDER-BAUM (tõlkes “imepuu”) üle. Seega ka selle kaubamärgi sõnaline osa viitab “puule”. Registreeringute nr 798981 ja 000091991 reproduktsioonil on kujutatud üksnes kuuse kujutis.

Vaidlustatud kaubamärgiregistreering nr 0687463 koosneb lõbusast ja animeeritud (kuuse)puu kujutisest ning seda ümbritsevast vastava kauba tavapärasest (kile)pakendist. Võib pidada üldiselt teadaolevaks asjaoluks, et taolisi õhuvärskendajaid müüakse taolises kilepakendis, kuna pakendamine on eelduseks lõhna püsimiseks. Hispaaniakeelne väljend “AIRE LIMPIO” tähendab tõlkes “puhas õhk”, mis viitab kaudselt taotleja kauba värskendavatele/õhku korrastavatele lõhnaomadustele ja on seega kaubamärgina eristusvõimetu.

Seega on vaadeldavate kaubamärkide domineerivateks elementideks eelkõige nende kuusepuu kujutis.

#### Visuaalne sarnasus

Vaidlustaja kaubamärgi puu kujutise olulisteks tunnusteks on äratuntav kuuse kujutis, kuuse jalg ning selle all asetsev riskülik.

Taotleja kaubamärgil on kujutatud samuti puu kujutis, mis meenutab kuuske. See ei ole küll identne vaidlustaja kaubamärgiga, kuid tegemist on vaidlustaja kaubamärgil kujutatud kuuse

kujutisega äravahetamiseni sarnase tähisega. Taotleja kaubamärgil ei ole kuuse oksad nii täpselt välja joonistatud kujutisega. Taotleja kuuse kujutisel on animeeritud lõbus inimnägu ja –käed. Kasutatud on ka kuuse jala kujutist ning kahe üksteise suhtes 180 kraadise nurgaga asetseva kingaga joonistatud kujundelemeinti selle all. Kuuse kujutisel kasutab taotleja sõnalist osa AIRE LIMPIO, mis sarnaneb vaidlustaja kaubamärgi WUNDER-BAUM kasutamisega (kaldus kiri, kaheosaline sõna ning sama asukoht kaubamärkide kujutiste suhtes). Hispaaniakeelne väljend “AIRE LIMPIO” tähendab tõlkes “puhas õhk”, mis viitab kaudselt taotleja kauba värskendavatele/õhku korrastavatele lõhnaomadustele ja on seega kaubamärgina eristusvõimetu. Taotleja kaubamärgi keskel on kasutatud ka kujundelemeinti (lõbus nägu ja käed ning kiri AIRE LIMPIO), mis ei esine vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiregistreeringutel, kuid tähelepanuväärivaks on asjaolu, et oma toodete turustamisel asetseb vaidlustusavalduse esitaja toodetel samas kohas tihtipeale vastava toote lõhnaga seonduv kujundelement.

#### Foneetiline sarnasus

Foneetiliselt võrreldavad domineerivad elemendid puuduvad, kuna Aire Limpio tähendab “puhas õhk” ja on seetõttu eristusvõimetu ning vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud ka kujutisele - ilma sõnalise osata.

#### Kontseptuaalne sarnasus

Kaubamärgina, klassi 5 kaupade osas, on WUNDER-BAUM kaubamärk omandanud tuntuse, kui vaidlustaja kaubamärk, millega tähistatakse õhuvärskendajaid. Tuntuse on omandanud kuusepuu kujuline õhuvärskendaja. Läbi oma sarnase kujutise viitab omaniku kaubamärk samuti kuuse kujutisele, edastades seega tarbijale sama semantilise assotsiatsiooni.

#### Kaupade identsus

Vaadeldavate kaubamärkide kaupade loetelu on identne (õhuvärskendajad). Mõlemaid kaubamärke kasutatakse ka identsete kaupade – õhuvärskendajad – tähistamiseks.

#### Äravahetamise tõenäosus

Ülaltoodud põhjustel on vaadeldavad kaubamärgid sarnased, kaubad identsed ning tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, kuna tarbija võib tajuda taotletavat kaubamärki varasema kaubamärgi lõbusa ja animeeritud versioonina.

Alternatiivsena leiab vaidlustaja, et isegi juhul, kui ei esineks kaubamärkide äravahetamise võimalust, on märkide ja kaupade sarnasus niivõrd suur, et välistatud ei ole kaubamärkide kaudne assotsieerumine (s.t üldsus seostab kaubamärkide omanikke ja vahetab need ära).

Vaidlustaja viitab 29. septembri 1997. aasta Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998. lehekülg I-05507, para. 17), milles Euroopa Kohus on leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*.”

Seega vaadeldavate kaupade identsusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

Vastavalt Euroopa Kohtu 22. juuni 1999 otsusele (C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klisjen Handel BV*, European Court reports 1999 page I-03819, para 20), milles kohus leidis, et “... mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus (SABEL, para 24) ja seepärast kõrge eristusvõimega tähised, emb-kumb, kas iseenesest või nende omandatud tuntuse pärast, naudivad laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised.”

Vaidlustaja leiab täiendavalt, et tema kaubamärgi omandatud tuntus ning sellega kaasnev kõrge eristusvõime suurendavad veelgi vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise ohtu.

Vaidlustusavaldusele on lisatud Eestis avaldatud alljärgnevad WUNDER-BAUM+kuju kaubamärgi reklaamid. Samuti on lisatud artikkel Postimehest “Kommentaar: Värske lõhnakuusk arvuti külge – on ju meeldiv” (16.04.2009) ning EkspressAuto Foorumi teema

“Salong pilkupüüdvaks?” kus keegi kasutajanimega “julks” vastusena kirjutab, et kui soovitakse autot luksusauto moodi stiilseks kujundada, siis tuleb kõige vingem element - lõhnakuusk - peegli külge riputada.

Lisaks, vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele peab teist liiki kaupade ja teenuste osas kehtestatud maine ja eristusvõime kaitse olema tagatud ka samaliigiliste kaupade ja teenuste osas. Siinjuures viitab vaidlustaja Euroopa Kohtu 9. jaanuari 2003. aasta otsusele C-292/00 *Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd*, European Court reports 2003. lehekülg I-00389, para. 24-26. Kohus asus seisukohale, et “...antud sättele ei või anda tõlgendust, mis viiks selleni, et mainekate kaubamärkide kasutamisel identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste osas oleks selle õiguskaitse piiratum kui sama tähise kasutamisel eriliigiliste kaupade või teenuste osas.”

Antud juhul soovib vaidlustaja tähelepanu juhtida ka taotleja korduvatele üritusele matkida tema kaubamärke.

Julius Sämman Ltd. on edukalt vaidlustanud ka taotleja identse Euroopa Ühenduse kaubamärgi nr. 252288 (sama kuuse kujutus, üksnes ilma pakendita), mille kohta lisati Euroopa esimese Astme Kohtu 07.09.2006 kohtuotsuse (kohtuasi T-168/04). L&D S.A. üritas vaidlustada eelnimetatud kohtuotsust, kuid Euroopa Kohus jättis selle kaebuse rahuldamata 17.07.2008 otsusega (kohtuasi C-488/06 P).

Esitati ka WUNDER-BAUM kaubamärgiga tähistatud toote kohaliku esindaja majandusnäitajad (1997-2006), mis näitavad toodete hulgimüügi käivet valdavalt Eestis.

Eeltoodu näitab, et taotleja on üritanud jäljendada vaidlustaja kaubamärke.

Lisaks juhib vaidlustaja tähelepanu Apellatsioonikomisjoni 30.11.2006 otsusele nr. 867-o, milles tunnistati rahvusvahelisele registreeringutele nr 0820397 (FRESHway + kuuse kujutis) õiguskaitse andmine vastuolus olevaks KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning seda just tulenevalt äravahetamise tõenäosusest Julius Sämman Ltd. varasemate kuuse kujutise kaubamärkidega tulenevalt asjaolust, et vaadeldavad kaubamärgid sisaldasid kõik kuuse kujutist, mida vaatamata neis sisalduvatele erinevustele ei ole võimalik üksteisest eristada.

Vaidlustaja on varasema WUNDER-BAUM + kuju kaubamärgi taotleja kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p 2 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem.

Rahvusliku kaubamärgi WUNDERBAUM+ kuju reg nr 13322 prioriteedikoopäev on 20.11.1991, kaubamärgiregistreeringu nr 0687463 hilise märkimise kuupäev on aga hilisem - 27.11.2006.

Vaidlustaja on varasema kujutiskaubamärgi taotleja kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p 4 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem.

Rahvusvahelise kaubamärgi kuuse kujutis reg nr 798981 prioriteedikoopäev on 18.09.2002, kaubamärgiregistreeringu nr 0687463 hilise märkimise kuupäev esitamise kuupäev on aga hilisem – 27.11.2006.

Euroopa Ühenduse kuuse kujutisega kaubamärgi reg nr 000091991 taotluse esitamise kuupäev on 01.04.1996 ja Eestis õiguskaitse omandamise kuupäev 01.05.2004, kaubamärgiregistreeringu nr 0687463 hilisema märkimise kuupäev esitamise kuupäev on aga hilisem – 27.11.2006.

Vaidlustusavalduses palutakse tühistada Patendiameti otsus ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust vastavaid asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. Julius Sämman Ltd. Volikiri
2. Väljatrükk reg nr 13322 WUNDERBAUM + kuju kohta (29.04.2009)
3. Väljatrükk reg nr 798981 ruumilise kaubamärgi kohta (29.04.2009)
4. Väljatrükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi reg nr 000091991 kujutismärk kohta (29.04.2009)

5. Koopia kaubamärgi reg nr 0687463 publikatsioonist Kaubamärgilehes (lk 42)
6. Väljatrükk reg nr 0687463 Aire Limpio + kuju kohta (29.04.2009)
7. Koopia Saksa-Eesti sõnaraamatust
8. Väljatrükk babelfish.yahoo.com sõnastikust (29.04.2009) + Koopia Inglise-Eesti sõnaraamatust
9. Lõhnakuuse AS reklaam (1999)
10. Lõhnakuuse AS reklaam teleajakirjas Nädal (1999)
11. Reklaam ajakirjas AutoLeht (aprill 2000)
12. Reklaam ajakirjas AutoLeht (aprill 2000)
13. Lõhnakuuse AS Reklaam (2000)
14. Reklaam autol Toyota off-road võistlusel (2001-2003)
15. Reklaam ajakirjas Autoleht (juuli 2001)
16. Reklaam ajakirjas Autoleht (mai 2001)
17. Reklaam ajakirjas Autokataloog (2002)
18. Reklaam ajakirjas Kroonika (juuni 2002)
19. Reklaam Favora off-road voldikul (oktoober 2002)
20. Reklaam Alexela müügipunktide voldikul (5.november.2002)
21. Reklaam Motorex messi boksil, Motorex (2003)
22. Reklaam Motorex messil, Motorex (2003)
23. BIGi välireklaam (2003)
24. Favora off-road reklaam (aprill 2004)
25. Reklaam ajakirjas AutoLeht (22.aprill.2004)
26. Artikkel ajalehes Äripäev (23.märts.2004)
27. Reklaam (2005)
28. TOPAUTO reklaam (november 2005)
29. Scholl jalanõudeodorandi reklaam (2005)
30. Opel Astra GTC reklaam (2005)
31. Reklaam ajakirjas Tehnika Maailm (mai 2006)
32. Reklaam ajakirjas Adrenaliin (juuni 2006)
33. Reklaam autol
34. Väljatrükk Postimees (22.03.2006) artiklist kaubamärgi reg nr 13222 tuntuse tõestuseks
35. Väljatrükk EkspressAuto Foorumist kaubamärgi reg nr 13222 tuntuse tõestuseks (28.04.2009)
36. Euroopa Esimese Astme Kohtu 07.09.2006 kohtuotsus (kohtuasi T-168/04)
37. Euroopa Kohtu 17.07.2008 otsus (kohtuasi C-488/06 P)
38. Lõhnakuusk OÜ majandusnäitajad

**13.08.2009 esitas taotleja (keda esindab patendivolinik Linnar Puusepp) oma kirjalikud seisukohad.** Taotleja ei nõustunud vaidlustusavaldusega ning leidis, et kaubamärk Aire Limpio + kuju ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-is 2 sätestatuga.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (vt. Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus määratleb Euroopa Kohtu arvates kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse ega ole sellele alternatiivseks keeldumise aluseks (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, punkt 18). Samas kohtuotsuses on Euroopa Kohus leidnud, et kaubamärkide assotsieerumine ranges tähenduses, so assotsieerumine ulatuses, et võrreldavad tähised küll meenutavad üldmuljelt teineteist, kuid üldsus neid tähiseid omavahel ära ei vahetata, ei ole rakendatav, kuna see ei too kaasa vastandatavate kaubamärkide äravahetamise ohtu tarbijate poolt. Ka Tallinna Halduskohus on oma 14.05.2002 otsuses

haldusajal nr 3-718/2002 leidnud: *“tõenäoline [range] assotsieerumine ei ole kohtu arvates rakendatav, kuna see seaks assotsieerumise kriteeriumid liiga kõrgele, mis teeks võimatuks ka selliste kaubamärkide registreerimise, millel on küll teatav sarnasus varasematega, kuid mida reeglina varasematega segi ei aeta.”*

Üldtunnustatud on Euroopa Kohtu praktika, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema tarbijal kaubamärgist tekkivale terviklikule kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate tähiste eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt. ülalviidatud Euroopa Kohtu otsus SABEL punkt 23). Vaidlustusavalduse esitaja ei ole oma vaidlustusavalduses võrrelnud kaubamärkide reproduktsioone sellisena nagu need kauba- ja teenindusmärkide registrist nähtuvad ega arvestanud reaalse turusituatsiooniga, kus kuusepuu kujutis on muutunud asjaomaste kaupade osas tavapäraseks ja seega vähe eristusvõimeliseks. Seetõttu on vaidlustusavalduses tehtud järeldused ebaõiged.

Vaidlustaja kaubamärgiregistreeringud ei anna vaidlustajale monopolset õigust kuusepuu motiivi kui sellise kasutamiseks õhuvärskendajate osas. Vaidlustaja enese poolt lisatud materjalidest nähtuvalt on sõna “lõhnakuusk” asjaomase kauba liiki näitav üldmõiste. Seda kinnitavad nii vaidlustusavalduse lisad 34 ja 35, kust nähtuvalt kasutatakse sõna “lõhnakuusk” üldmõistena nii ajakirjanduses kui ka kõnes, kui ka vaidlustusavalduse lisa 38, mille kohaselt on aga Lõhnakuuse OÜ peamiseks tegevusalaks “lõhnakuuskede hulgemüük”. Lisame nimetatule täiendavalt veel väljatrüki veebilehelt [www.rondemor.ee](http://www.rondemor.ee), kus pakutakse võimalust osta erineva kujuga “lõhnakuuski”.

Toodust tulenevalt ning tingituna muuhulgas ka antud kauba kasutamise meetodist, on tavapärase, et asjaomasele kaubale antakse (kuuse)puu kuju. Vastusele on lisatud ka vastavad väljatrükiid ja koopiad (kuuse)puu kujulistest lõhnakuuskedest, mis ei ole valmistatud vaidlustaja Julius Sämann Ltd poolt (Lisa 2). Seega on kuuse motiivi kasutamine antud valdkonnas levinud.

Kooskõlas kaubamärgiseaduse § 12 lg 1 p 2 sätestatuga on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Seega ulatub vaidlustaja kaubamärgiõigus üksnes sellisele kuusepuu profiilile, mis kaubamärgiregistreeringutest nähtub ega laiene kuusepuu motiivi kasutamisele üldiselt.

Asjaomaste kaubamärkide visuaalsel võrdlemisel jääb kohe esmapilgul silma see, et kui vaidlustaja kaubamärkide näol on tegemist kuusepuu stiliseeritud profiiliga, siis taotletav kaubamärk on üldmuljelt riskülik mille sees paikneb kujutis animeeritud kuusepuust. Siiski ei lange taotletava kaubamärgi kuusepuu kujutis kokku varasemate tähiste kuusepuu profiiliga – sellel on oluliselt vähem detaile, see on teistsuguse kujuga ning tarbijate põhitähelepanu tõmmatakse kuusepuu oluliselt üksikasjalikumalt välja joonistatud rõõmsale näole, kätele ja jalgadele. Varasemates tähistes sedalaadi kujunduslikud elemendid puuduvad. Mõistetamatuks jääb vaidlustaja väide, et taotletava kaubamärgi reproduktsioonil ühe elemendina esitatud stiliseeritud riskülik/raam on kujutis kilepakendist, mille eelduseks on lõhna püsimine. Nimetatud järeldus on meelevaldne ega ole asjakohane. Kaubamärgile taotletakse õiguskaitset kujul nagu see reproduktsioonilt nähtub. Tähistatava toote võimalik lõhn ja selle püsimine ei oma käesoleva vaidlusega puutumust.

Lisaks nimetatule on Euroopa esimese astme kohus oma 14.07.2005 otsuses nr T-312/03 (SELENIUM) kinnitanud OHIM-i Apellatsioonikoja järeldusi sellest, et *juhul kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest, kui ka kujunduslikust elemendist, tuleb esimest pidada viimatinimetatust põhimõtteliselt eristusvõimelisemaks kuna tavatarbijal on lihtsam viidata kaupadele kasutades nende nime, mitte aga kirjeldades kaubamärgi kujundust.* Taotletav kaubamärk “Aire Limpio + kuju” sisaldab sõnalist osa “**Aire Limpio**”, mis erineb täielikult vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi sõnast WUNDER-BAUM. Kahtlust ei ole selles, et tavatarbijale ei jää taotletava

kaubamärgi keskmes paiknev sõnaline osa märkamata. Samuti puudub igasugune alus arvata, et Eesti tavatarbija mõistaks sõnadeühendi “Aire Limpio” tähendust. Euroopa Kohus on oma praktikas leidnud, et *“direktiiv ei välista rahvusliku kaubamärgina registreerimast mõistet millel võib teises liikmesriigist puududa eristusvõime või mis on seal asjaomaste kaupade või teenuste osas kirjeldav, väljaarvatud juhul kui registreeriva liikmesriigi asjaomane sektor on võimeline sellest terminist aru saama”* (vt. Euroopa Kohtu 09.03.2006 otsus kohtuasjas C-421/04 MATRATZEN, punkt 26). Kooskõlas nimetatud põhimõttega ei olegi Eesti Patendiamet määranud antud sõnadeühendit kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Patendiamet on võtnud ilmselge seisukoha, et antud sõna sisaldumine kaubamärgis ei põhjusta kahtlusi taotletava kaubamärgi õiguskaitse ulatuse osas – Eesti tarbijad ei taju antud sõnu asjaomaste kaupade kirjeldusena. Ka vaidlustaja ise ei ole käesolevas asjas esitanud mingeid tõendeid mis annaksid alust väita vastupidist, samuti ei ole vaidlustaja Patendiameti otsust sellel alusel vaidlustanud (nõudes mittekaitstava osa määramist). Seega on vaidlustusavalduse esitaja argumentatsioon kaubamärgi “Aire Limpio + kuju” sõnalise osa väidetava eristusvõimetuse osas asjakohatu, KaMS § 10 lg 1 p-is 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistava asjaolu esinemise kontrollimisel võrreldakse kaubamärke sellistena nagu need on registrisse kantud, arvestades sealhulgas tähiste sõnalisi elemente, millel puudub Eesti tarbijate jaoks tähendus.

Siinkohal viidatakse ka vaidlustaja enese poolt tuginetud Euroopa esimese astme kohtu lahendile, kus leitakse, et: *“Itaalia avalikkuse jaoks ei ole väljendil “aire limpio” mingisugust erilist tähendust”* (vt. Euroopa esimese astme kohtu 07.09.2006 otsus kohtuasjas T-168/04 AIRE LIMPIO, punkt 95). Nõnda on vääri ka vaidlustusavalduse esitaja seisukoht, nagu oleks sõnadeühend “Aire Limpio” eristusvõimetu. Rõhutame, et Itaalia avalikkust tunneb hispaania keelt kaheldamatult oluliselt paremini kui Eesti avalikkus, mistõttu ei ole alust arvata, et nimetatud väljend oleks Eesti tarbijaskonnale kirjeldavam või eristusvõimetus kui Itaalia tarbijaskonnale. On väga tõenäoline, et valdav osa Eesti avalikkusest tajub suurtähtedega kirjutatud sõnalist osa “Aire Limpio” võõrapärase (kauba)nimena.

Taotletava kaubamärgi sõnaline element “Aire Limpio” erineb varasema tähise sõnalisest osast WUNDER-BAUM oluliselt – see on kujutatud kirjatähtedes, kasutatud on spetsiifilist kirjašrifti ning mõlema sõna esimene täht on suurtäht. Varasema tähise sõna WUNDER-BAUM on kirjutatud harilikes trükitähtedes ning sisaldab poolitusmärki (või puudub sõnaline osa üldse). Asjaomased sõnad ei lange vähimalgi määral teineteisega kokku, mistõttu jääb mõistetamatuks ka vaidlustaja vastupidine seisukoht.

Toodule tuginedes leiab taotleja, et asjaomased kaubamärgid on visuaalselt erinevad. Ainsaks sarnasuseks kaubamärkide vahel on kuusepuu motiivi kasutamine, millele aga vaidlustusavalduse esitaja monopoolne õigus ei laiene. Samuti on täielikult erinevad asjaomaste kaubamärkide sõnalised osad. Seega ei ole võrdlusalused kaubamärgid teineteisega visuaalselt äravahetamiseni sarnased.

Foneetilisest aspektist tuleb võrrelda üksnes tähiste foneetiliselt väljendatavaid, so sõnalisi elemente. Sõnad WUNDER-BAUM ja “Aire Limpio” erinevad teineteisest täielikult. Erinevad on nii sõnade arv, rõhkude asetused kui ka sõnade kõla häälendamisel. Käesolevas asjas puudub igasugune alus arvata, et tarbijad võiksid nimetatud sõnad omavahel ära vahetada.

Kontseptuaalsest aspektist on asjaomased kaubamärgid selle poolest sarnased, et mõlemas neist on kujutatud kuusepuud. Siiski, nagu oleme juba eelnevalt viidanud, ei laiene vaidlustaja kaubamärgiõigus kuusepuu motiivile kui sellisele, so vaidlustajal puudub monopoolne õigus kuusepuu motiivi kasutamiseks ja kasutamise keelamiseks klassis 5. Seega ei ole sarnasus ainuüksi nimetatud aspektist määrava tähtsusega asjaomaste kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel – kuusepuu kujutist oma eriomases kujunduses võib kasutada mistahes turuosaline. Kontseptuaalselt erinevad on ka asjaomaste kaubamärkide sõnalised osad. Oluline

osa Eesti tarbijaskonnast on õppinud esimese või teise võõrkeelena saksa keelt ning nad suure tõenäosusega mõistavad sõna WUNDER-BAUM tähendust. Seevastu hispaaniakeelne sõnadeühend “Aire Limpio” jääb valdavale enamusele Eesti tarbijaskonnast ilmselt mõistetamatuks. Tulenevalt viimatinimetatud sõnalise osa kirjutamise viisist tajuvad tarbijad seda eelkõige kauba nimena (mõlemad sõnad algavad suure algustähega).

Eeltoodust nähtuvalt, arvestades sealhulgas termini (ning kontseptuaalse kujutluspildi) “lõhnakuusk” üldisust ning kaubamärkide “Aire Limpio + kuju” ja WUNDER-BAUM visuaalseid, foneetilisi ja kontseptuaalseid erisusi, ei esine antud kaubamärkide vahel KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavat asjaolu. Tarbijad teavad, et lõhnakuuski valmistavad mitmed erinevad ettevõtted ning asjaomased tooted on sageli mõne puu, lehe, lille vms kujuga. Ka kuusepuu kujulisi õhuvärskendajaid valmistavad erinevad ettevõtted, mistõttu ei seosta tarbijad antud motiivi üksnes vaidlustusavalduse esitajaga. Seega ei vaheta Eesti tarbijad asjaomaseid kaubamärke omavahel ära ega seosta neid.

Siinkohal märgitakse, et ka vaidlustaja ise möönab vaidlustusavalduse lk-l 5, et asjaomaste kaubamärkide vahel võib äravahetamise võimalus puududa. Selles valguses jääb vastuoluliseks ja mõistetamatuks vaidlustaja samas esitatud seisukoht, et nimetatud juhul ei ole välistatud kaubamärkide kaudne assotsieerumine. Euroopa Kohus on oma praktikas selgitanud, et kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus ei ole alternatiiviks kaubamärkide äravahetamise tõenäosusele vaid näitab kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatust (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 18). Seega, kui võrdlusalused kaubamärkide osas ei esine äravahetamise tõenäosust, puudub nende vahel ka assotsieerumise tõenäosus kaubamärgiseaduse mõistes. Seega, kui tarbijad kaubamärke “Aire Limpio + kuju” ja “WUNDER-BAUM + kuju” omavahel ära ei vaheta, puudub taotletava kaubamärgi osas ka KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu.

Vaidlustaja viide Euroopa Kohtu otsusele nr C-488/06 P on asjakohatu.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses tuginenud muuhulgas Euroopa Kohtu otsusele nr C-488/06 P, kus Euroopa Kohus on kontrollinud Euroopa esimese astme kohtu otsuse õiguspärasust Euroopa Ühenduse kaubamärkide “Aire Limpio + kuju” (nr 000252288) ja “figuratiivse kuuse” (nr 91991) osas.

Viide nimetatud kohtuotsusele on käesolevas asjas eksitav ja asjakohatu, sest antud otsuse tegemise eelduseks olnud asjaolud ei vasta käesoleva vaidluse asjaoludele. Seetõttu ei ole nimetatud kohtuotsuse järeldused käesolevale vaidlusele ülekantavad.

Ühest küljest ei vasta kaubamärgi “Aire Limpio + kuju” (nr 000252288) reproduktsioon käesoleva vaidluse objektiks oleva kaubamärgi reproduktsioonile. Lisaks viidatud Euroopa Ühenduse kaubamärgiga kattuvale keskosale sisaldab käesolevas asjas taotletav kaubamärk ka riskülikukujulist, omapärasel moel kujundatud raami või ümbrist, mis vaidlustusavalduse esitaja tähistel täielikult puudub. Tarbijatele on nimetatud raam oma eriomases kujunduses kaubamärgireproduktsioonilt kaheldamatult märgatav ning kuna varasematel tähistel sedalaadi kujunduslikku elementi ei esine, aitab see käesoleva vaidluse objektiks olevat kaubamärki veelgi varasematest tähistest eristada.

Teisest küljest on Euroopa Kohtu otsuse nr C-488/06 P eelduseks olnud asjaolu, et varasem kaubamärk “figuratiivne kuusk” (nr 91991) oli saavutanud kaubamärgitaotluse esitamise ajahetkeks Itaalias üldtuntuse, sellest tuleneva “erilise eristusvõime” ning laiendatud kaitse. Vaidlus käesolevas asjas toimub Eestis. Varasemate tähiste tuntus Itaalias ei tähenda automaatselt seda, et asjaomased tähised oleksid saavutanud üldtuntuse ka Eestis. Vaidlustaja on vaidlustusavaldusele lisanud mitmeid materjale, millega vaidlustaja on soovinud tõendada varasemate kaubamärkide omandatud tuntust ning sellega väidetavalt kaasnevat kõrget



eristusvõimet. Taotleja leiab, et esitatud reklaamidega ei saa vaidlustaja kaubamärkide üldtuntust tõendada.

Taotleja leiab, et vaidlustaja ei ole lisanud vaidlustusavaldusele materjale, mis võimaldaksid anda hinnangu vaidlustaja kaubamärkide tuntuse astme, kasutamise ja tutvustamise kestuse ja ulatuse ning nende hinnangulise väärtuse kohta Eestis. Paljasõnaliseks ja eksitavaks on jäänud ka vaidlustaja väide, nagu oleks käesolevas asjas vastandatavaid tähiseid hakatud kasutama (Eestis) alates aastast 1952, *mistõttu on see omandanud tugeva eristusvõime just kuuse kuju poolest*. Käesolevas asjas puuduvad igasugused tõendid antud tähiste kasutamise algusaja kohta Eestis. Enamgi veel, kui ülalviidatud Euroopa Kohtu otsuse nr C-488/06 P eelduseks oli varasema kaubamärgi üldtuntus Itaalias, siis vaidlustaja esitaja käesolevas asjas oma varasemate tähiste üldtuntuks tunnistamist ei taotle. Seega tunnistab vaidlustaja kaudselt ka ise, et tema varasemate tähiste kasutamine antud turusektoris ei ole olnud Eestis kaubamärgi üldtuntuse saavutamiseks piisav. Nõnda ei saa käesolevas asjas rääkida ka vaidlustaja kaubamärkide erilisest omandatud tuntusest ning kõrgendatud eristusvõimest. Lõhnakuuski, sealhulgas kuusekujulisi, toodavad ja turustavad mitmed erinevad ettevõtted, antud tegevusvaldkond ei ole monopoliseeritud vaidlustusavalduse esitajale.

Vaidlustusavalduse esitaja viide Apellatsioonikomisjoni otsusele nr 867-o on asjakohatu.

Vaidlustusavalduse esitaja on oma vaidlustusavalduses tuginenud ka Apellatsioonikomisjoni 30.11.2006 otsusele nr 867-o. Viide antud otsusele ei ole asjakohane, vaidluse objektiks olnud tähise "FRESHway + kuju" reproduktsioon oli oluliselt erinev käesolevas asjas taotletava kaubamärgi "Aire Limpio + kuju" reproduktsioonist. Seega ei ole nimetatud asjas tehtud järeldused ülekantavad käesolevasse vaidlusesse.

Enamgi veel, viidatud otsusest nähtuvalt ei ole tähise "FRESHway + kuju" taotleja antud protsessis osalenud ega vaidlustusavaldusele vastanud. Viitame, et Apellatsioonikomisjon on oma otsustes korduvalt tõdenud, et arvestab vaidlustusavalduste lahendamisel ka kaubamärgitaotleja huvitatust vaidluses osaleda. Seega, kuna tähise "FRESHway + kuju" taotleja oli ilmselt kaotanud huvi oma kaubamärgi kasutamise vastu Eestis, oligi Julius Sämann Ltd vaidlustusavalduse rahuldamine antud asjas põhjendatud. Nimetatu ei ole aga nii käesolevas asjas, kaubamärgitaotleja L&D S.A. on huvitatud kaubamärgi "Aire Limpio + kuju" kasutamisest Eestis.

Vastuses palutakse jätta Julius Sämann Ltd vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

Vastusele oli lisatud:

1. väljatrükk veebilehelt [www.rondemor.ee](http://www.rondemor.ee);
2. näited (kuuse)puu kujulistest lõhnakuuskedest, mis ei ole valmistatud Julius Sämann Ltd poolt;
3. volikiri.

**18.03.2010 esitas vaidlustaja oma täiendavad seisukohad ja tõendid**, kuid sisuliselt kordas varem esitatud väiteid. Seisukohtadele oli lisatud tõendid vaidlustaja kaubamärkide üldtuntuse kohta:

1. Väljatrükk Dr. Marcus International kodulehelt;
2. Väljatrüki kodulehelt [www.artik.com](http://www.artik.com);
3. Reklaam 26.07.2001 ajalehes AUTOLEHT;
4. Reklaam 2002 a väljaandes AUTO KATALOOG;
5. Reklaam 4.06.2002 ajakirjas Kroonika;
6. Reklaam 26.10.2005 ajakirja AUTOLEHT tagakaanel;
7. Reklaam 05.2006 ajakirjas TEHNIKAMAAILM;

8. Reklaam Suvi 2006 (nr 7) ajakirjas ADRENALIIN;
9. Reklaam 03.05.2001 ajalehes AUTOLEHT;
10. Reklaam 23.08.2001 ajalehes AUTOLEHT;
11. Reklaam 09.02.2005 ajakirjas AUTOLEHT;
12. Reklaam 22.06.2005 ajakirjas AUTOLEHT;
13. Reklaam 31.08.2005 ajakirjas AUTOLEHT;
14. Reklaam 02.11.2005 ajakirjas AUTOLEHT;
15. Reklaam 21.12.2005 ajakirjas AUTOLEHT;
16. Reklaam 07.05.2008 ajakirjas AUTOLEHT;
17. Reklaam 29.04.2009 ajakirjas AUTOLEHT;
18. Hr. Nils Niimanni deklaratsioon koos lisadega.

**17.08.2010 esitas taotleja oma täiendava vastuse**, milles sisuliselt kordas varem esitatud väiteid. Täiendavalt tõenditena esitas:

1. väljatrükk Eesti Keele Instituudi keelenõuandla veebilehelt;
2. väljatrükk BMW foorumi veebilehelt;
3. väljatrükk veebilehelt [www.autokaubad24.ee](http://www.autokaubad24.ee);
4. väljatrükk veebilehelt [www.osta.ee](http://www.osta.ee)
5. väljatrükk veebilehelt [www.sopso.ee](http://www.sopso.ee);
6. koopiad lõhnakuuskedest AQUA ja APPLE;
7. ära kiri Hispaania Kaubanduskohtu otsusest koos osalise tõlkega eesti keelde;
8. ära kiri Hispaania Ülemkohtu otsusest koos osalise tõlkega eesti keelde;
9. ära kiri Kölni Maakohtu otsusest koos osalise tõlkega eesti keelde;
10. ära kiri Kölnis asuva Liidumaa Kõrgema Kohtu otsusest koos osalise tõlkega eesti keelde;
11. väljatrükkid AS Erimell esitatud arvetest.

**20.10.2010 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad**, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

**Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 19.11.2010.**

**Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 20.01.2011.a.**

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Kaubamärgilehes nr 3/2009 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda Eestis õiguskaitse Hispaania äriühingu L&D S.A alljärgnevale kaubamärgile AIRE LIMPIO + kuju, rahvusvaheline registreering nr 0687463, registreeringu kuupäev 27.11.2006, klassis 5- *Air fresheners*.

Vaidlustaja on alljärgnevate registreeritud ja Eestis kehtivate kaubamärkide omanikuks:

- WUNDER-BAUM + kuuse kujutis, rahvuslik reg nr 13322, prioriteet 20.11.1991, registreerimise kuupäev 10.10.1994, klassides 1, 2, 3 ja 5.
- Ruumiline kaubamärk (kuuse kujutis), rahvusvaheline registreering nr 798981, prioriteet 18.09.2002, registreeringu kuupäev 13.03.2003, klassis 5.
- Kujutismärk (kuuse kujutis), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000091991, taotluse esitamise kuupäev 01.04.1996, registreeringu kuupäev 01.12.1998, klassis 5.

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.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärgid on varasemad, samuti ei ole vaidlust selles, et võrreldavate kaubamärkidega võidakse tähistata identseid või samaliigilise kaupu.

Komisjon nõustub vaidlustaja väidetega, et tema kaubamärgid on Eestis tuntud. Seejuures ei nõustu komisjon vaidlustajaga selles osas, et kaubamärkide tuntus teeb taotleja kaubamärgi äravahetamiseni sarnaseks (sh assotsieeruvaks) vaidlustaja kaubamärkidega. Vastupidi, vaidlustaja kaubamärkide tuntus suurendab võrreldavate kaubamärkide eristatavust.

Võrreldavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased. Nn lõhnakuuse kujutis on muutunud nende populaarsuse tõttu erinevate õhuvärskendajate puhul tavapäraseks.

Kooskõlas kaubamärgiseaduse § 12 lg 1 p 2 sätestatuga on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon.

Kaubamärkide visuaalsel võrdlemisel jääb silma see, et kui vaidlustaja kaubamärkide näol on tegemist kuusepuu stiliseeritud profiiliga, siis taotleja kaubamärk on üldmuljelt ristkülik, mille sees paikneb animeeritud kuusepuu kujutis. Taotleja kaubamärgi kuusepuu kujutis ei lange kokku varasemate tähiste kuusepuu profiiliga – sellel on oluliselt vähem detaile, see on teistsuguse kujuga ning tarbijate põhitähelepanu tõmmatakse kuusepuu oluliselt üksikasjalikumalt välja joonistatud rõõmsale näole, kätele ja jalgadele. Varasemates tähistes sedalaadi kujunduslikud elemendid puuduvad.

Taotleja kaubamärgi sõnaline element Aire Limpio erineb varasema tähise sõnalisest osast WUNDERBAUM oluliselt – see on kujutatud kirjatähtedes, kasutatud on spetsiifilist kirjašrifti ning mõlema sõna esimene täht on suurtäht. Varasema tähise sõna WUNDERBAUM on kirjutatud harilikes trükitähtedes ning sisaldab poolitusmärki (või puudub sõnaline osa üldse).

Foneetilisest aspektist tuleb võrrelda üksnes tähiste foneetiliselt väljendatavaid, so sõnalisi elemente. Sõnad WUNDERBAUM ja Aire Limpio erinevad teineteisest täielikult. Erinevad on nii sõnade arv tarbijad võiksid nimetatud sõnad omavahel ära vahetada.

Kaubamärkides esinevad sõnad WUNDER-BAUM ja Aire Limpio omavad erinevaid tähendusi. Seega on tähised erinevad ka semantiliselt.

Kontseptuaalsest aspektist on võrreldavad kaubamärgid selle poolest sarnased, et mõlemas neist on kujutatud kuusepuud. Siiski ei laiene vaidlustaja kaubamärgiõigus kuusepuu motiivile kui sellisele, so vaidlustajal puudub monopoolne õigus kuusepuu motiivi kasutamiseks ja kasutamise keelamiseks klassis 5. Kontseptuaalselt erinevad on ka asjaomaste kaubamärkide sõnalised osad. Oluline osa Eesti tarbijaskonnast on õppinud esimese või teise võõrkeelena saksa keelt ning nad suure tõenäosusega mõistavad sõna WUNDERBAUM (ilus puu, imepuu) tähendust. Hispaaniakeelne sõnadeühend Aire Limpio (puhas õhk) jääb valdavale enamusele Eesti tarbijaskonnast ilmselt mõistetamatuks, kuid selle tähendust saab tarbija teada näiteks Google poolt pakutava internetitõlke abil.

Komisjon nõustub taotleja väidetega, et vaidlustaja poolt viidatud Euroopa Kohtu otsuse nr C-488/06 osas, et tegemist on kohtuotsusega, mille tehiod ei ole ülekantavad käesolevasse vaidlusesse, mistõttu ei saa omistada antud kohtuotsusele otsustavat tähtsust käesoleva vaidluse lahendamisel. Nimetatut kinnitavad ka taotleja poolt esitatud väljavõtted Hispaania Kaubanduskohtu, Hispaania Ülemkohtu, Kölni Maakohtu ja Kölnis asuva Liidumaa Kõrgema Kohtu lahenditest. Nimetatud otsustes on kohtud võtnud viidatud Euroopa Kohtu otsusega võrreldes teistsuguse (vastupidise) seisukoha, mis seisneb lühidalt selles, et vaidlustaja

kaubamärk ja teisalt taotleja õhuvärskendaja erinevad sedavõrd ilmselt, et käesolevas asjas kaubamärgi äravahetamisevastase kaitse rakendamiseks nõutav märkide sarnasus puudub.

Eespool toodud arvestades leiab ka komisjon, et vastandatavad kombineeritud kaubamärgid ei ole identsed või sarnased sedavõrd, et esineks tõenäosus või oht kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga isegi siis, kui on tegemist identsete või samaliigiliste kaupadega.

Komisjon leiab, et KaMS § 10 lg 1p 2 kohaldamiseks puudub käesolevas vaidluses alus.

Eeltoodu alusel ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1, KaMS § 41 lg 3 komisjon

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

#### **jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada 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:

E. Sassian

H- K. Lahek

S. Sulsenberg

## Sulev Sulsenbergi eriarvamus

Kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 59 lõikega 3 esitan otsuse nr 1195-o kohta oma eriarvamuse.

Leian, et taotleja L&D S.A. kaubamärk „Aire Limpio + kuju” (rahvusvaheline reg nr 0687463) on sarnane vaidlustaja Julius Sämann Ltd kaubamärkidega „*kuuse kujutis*” ning eriti vaidlustajale kuuluva rahvusvahelise registreeringuga nr 798981, milleks on valge, nõ „seest tühi” kuuse kujutis. Taotleja kuuse kujutis on stiliseeritud vaidlustaja kuuse kujutisega väga sarnaselt ning on samuti seest valge, erinevused kuuskede kujudes ja üldmuljes on minimaalsed. Leian, et just kuuse kujutised on võrreldavates kaubamärkides selgelt domineerivad ja silmatorkavamad ning kaaluvad üles asjaolu, et taotleja kaubamärk sisaldab ka muid elemente. Taotleja kaubamärgi lisaelemendid ei muuda võrreldavaid kaubamärke oluliselt erinevateks, vaid tarbija võib taotleja kaubamärki hoopis pidada vaidlustaja kaubamärgi variatsiooniks. Pean asjakohatuks hinnangu andmist sellele, mil määral ja kui oluliselt erinevad teineteisest sõnad Aire Limpio ja WUNDERBAUM, kuivõrd (muu hulgas) vaidlustaja kaubamärgis nr 798981 viimatinimetatud sõna ei esine. Samuti pean asjassepuutumatuks hinnangu andmist sellele, kas vaidlustajal on ainuõigus kuusepuu motiivile kui sellisele – antud vaidluses omab õiguslikku tähendust üksnes asjaolu, et vaidlustajal on igal juhul ainuõigus konkreetsetele, kaubamärgiregistreeringutest nähtuvatele kuusepuu kujutistele, mis on vastandatud taotleja kaubamärgile. Ma ei nõustu seisukohaga, et kuuse kujutis on muutunud õhuvärskendajate osas tavapäraseks. Käesolevas asjas komisjonile esitatud tõendid ei toeta sellisele järeldusele jõudmist. Taotleja poolt esitatud fotodelt ja väljatrükkidelt erinevate ettevõtjate „lõhnakuuskede” kohta valdavalt ei nähtu kuusekujulised õhuvärskendajad või siis ei ole tuvastatav esitatud tõendite seos Eestiga. Samuti võib osade selliste toodete näol tegemist olla toodetega, mis rikuvad vaidlustaja kaubamärgiõigusi ja mille turult eemaldamist saab vaidlustaja nõuda (mida vaidlustaja enda kinnitusel ka pidevalt ja aktiivselt teeb).

Võttes arvesse taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide suurt sarnasust ning seda, et võrreldavad klassi 5 kaubad on antud juhul identsed, olen seisukohal, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Leian, et vaidlustusavaldus oleks tulnud rahuldada.

S. Sulsenberg