

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

**OTSUS nr 1244-o**


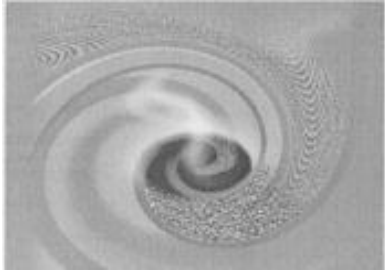
Tallinnas 29. juunil 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Deutsche Extrakt Kaffee GmbH, Hamburg DE (esindaja volikirja alusel patendivolinik Anneli Kang) vaidlustusavalduse kaubamärgi „poesia + kuju” (taotlus nr M200801010, esitamise kuupäev 09.07.2008) registreerimise vastu Rimi Eesti Food AS, Rae vald EE nimele klassis 30 kaupade 'maiustused ja kondiitritooted; biskviidid, küpsised, vahvlid' suhtes.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 11.08.2009 esitas Deutsche Extrakt Kaffee GmbH (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgile „poesia + kuju (keeris)” (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) õiguskaitse andmise vastu Rimi Eesti Food AS (edaspidi taotleja) nimele. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2010 (vaidlustusavalduse lisa 1). Vaidlustusavaldus registreeriti 12.03.2010 komisjoni menetluses nr 1244 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Vaidlustusavalduse kohaselt on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „poesia + kuju“ taotleja nimele vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustajale kuulub varasem rahvusvaheline kujunduslik kaubamärk nr 970263 („keeris“, lisa 2), milles on märgitud riigiks Euroopa Ühendus; seega laieneb selle õiguskaitse Eestile.

Vaidlustatud kaubamärk	Vastandatud kaubamärk
	 <p>Rahvusvaheline registreering nr 970263, reg. kuupäev 13.06.2008, prioriteet 13.03.2008, märgitud riik mh EG, kaubad klassis 30: <i>Coffee; coffee additives and artificial coffee, chicory, tea, cocoa, coffee, tea and chocolate based beverages, including with added malt and/or flavourings and/or sweeteners and/or milk products, the aforesaid goods also in instant form; coffee, cocoa and chocolate preparations for the manufacture of non-alcoholic beverages, including with added coffee, artificial coffee, cocoa, chocolate, malt, milk products and/or fruit products, and malt beverages.</i></p>

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaubamärkide sarnasuse üle otsustamisel hinnata äravahetamise tõenäosust üleüldiselt. arvesse võttes kõiki tegureid, mis on vastava juhtumi puhul asjakohased. Üldine hinnang äravahetamise tõenäosuse suhtes peab kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas tuginema kaubamärkide üldmuljele, eriti arvesse võttes nende eristavaid ja domineerivaid elemente (otsus asjas *C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer ja Co. GmbH v Klijsen Handel BV*, p 25). Vastandatud kaubamärgi ja vaidlustatud kaubamärgi kujundusliku osa moodustab äravahetamiseni sarnane keerise kujutis. Mõlemal juhtumil on tegemist identse must-valge värvilahendusega kaubamärkidega, kusjuures mõlemal kaubamärgil kujutatud keerised on samasuunalised, keskelt rõhutatult tumedama südamikuga. eeltoodud põhjustel on tegemist üldmuljelt äravahetamiseni sarnaste kujundelementidega. Vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa „poesia“ ei domineeri kujundusliku osa üle ega varjuta kaubamärkide üldmulje sarnasust. Kuivõrd vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik osa on äravahetamiseni sarnane vastandatud kaubamärgiga tervikuna, millel sõnaline osa puudub ja mida tarbija seetõttu üksnes kujundusliku osa järgi identifitseeribki, on tõenäoline, et tarbija võib pidada võrreldavaid kaubamärke ühe ja sama tootja kaubamärkideks, kus ühel juhul on lisaks kujundelemendile lisatud sõnaline osa. Tulenevalt identset kujunduselementi sisaldava kujunduse äravahetamiseni sarnasest üldmuljest on vaidlustatud kaubamärk sarnane vastandatud kaubamärgile.

KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendamise teine eeltingimus on võrreldavate kaubamärkide kaupade identsus ja/või samaliigilisus. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaupade identsuse/samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis puudutavad võrreldavaid kaupu. Antud tegurid hõlmavad muuhulgas võrreldavate kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi ning seda, kas tegemist on konkureerivate või üksteist täiendavate toodetega (otsus asjas *C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, p 23). Lisafaktorid hõlmavad kaupade turustuskanaleid (eriti müügikohti), lõpptarbijat ja kaupade päritolu.

Mõlema kaubamärgi kaupade puhul on tegemist toiduainetega, kusjuures mõlema kaubamärgi kaupade loendid liigituvad desserttoiduainete/-jookide alla. Võrreldavate kaubamärkide kaupade loendis sisalduvad kakao- ja šokolaaditooted – vastandatud kaubamärgi kaupade hulgas on kohvi-, kakao- ja šokolaaditooted mittealkohoolsete jookide valmistamiseks, samas kui ka vaidlustatud kaubamärgi kaupade loendis sisalduvad kaubad hõlmavad kakao- ja šokolaaditooteid. Ühtlasi on võrreldavate kaubamärkide kaupade puhul tegemist teineteist täiendavate kaupadega – kohv ning kohvi-, tee- kakao- ja šokolaadijooke, sh lisanditega, tarbitakse enamasti koos maiustuste, kondiitritoodete, biskviitide, küpsiste või vahvlitega. Seega on vaidlustatud kaubamärgi kaupade puhul tegemist vastandatud kaubamärgi kaupadega võrreldes samaliigiliste kaupadega, millel on sama olemus (desserdid), mille turustuskanalid ja müügikohad ning lõppkasutaja (tavatarbija) on sama ning mis täiendavad teineteist.

Euroopa kohtupraktika kohaselt on kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud tootel või teenusel on teatud päritolu, mis võimaldab neil ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid sellistest, millel on teine päritolu (nt otsus asjas *C-39/97* p 29; *C-342/97* p 17). Antud juhul on tulenevalt kaubamärkide sarnasusest, mida tingib nende kujundliku elemendi identsus ja äravahetamiseni sarnane üldmulje, olemas ilmne tõenäosus, et keskmise tarbija jaoks, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, assotsieerub vaidlustatud kaubamärk vastandatud kaubamärgiga, ja ta peab neid sama ettevõtja kaubamärgiks. Seega on tõenäoline kaubamärkide kaudne segiajamine ning täidetud ei ole eespool viidatud kaubamärgi peamine ülesanne. Kaubamärkide kaudse äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosust suurendab kaupade samaliigilisus.

Lähtudes ülaltoodust ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 2-le ja § 41 lg 2-le palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgitaotluse nr M200801010 registreerimise kohta.

2) 17.06.2010 esitas oma vastuse vaidlustusavaldusele taotleja, kes teatab, et ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, nagu oleks vaidlustatud kaubamärk identne või nii sarnane vastandatud kaubamärgiga, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, eelkõige vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine vastandatud kaubamärgiga. Kaubamärgi „poesia + keeris“ registreerimisel klassis 30 ei ole õiguslikke takistusi ning puuduvad alused Patendiameti vastavasisulise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustaja väide, nagu oleksid mõlemal kaubamärgil kujutatud keerised äravahetamiseni sarnased, ei vasta tõele. Vastandatud kaubamärgil on kujutatud keerist kui auravat kuuma jooki (vedelikku) ja see moodustab kogu kaubamärgi, vaidlustatud kaubamärgi moodustavad sõnaosa „poesia“ ja selle taustal abstraktne graafiline kujund, mis meenutab keerist tekitamata selget äratundmist, mida on kujutatud. Vastandatud kaubamärgi puhul kujutab kaubamärk vaid keerist, mille puhul võib eeldada, et püütakse luua kujutlus toote olemusest (kuum aurav jook). Vaidlustatud kaubamärgi puhul on keeris taustaks ning domineerivaks osaks on sõna „poesia“. Puudub võimalus, et vaidlustatud kaubamärgil kujutatud keerist peetaks identseks või sarnaseks kuuma joogi keerisega.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et sõnaline osa „poesia“ ei varjuta kaubamärkide sarnasust. Sõnaline osa on selgelt kaubamärgi dominantne osa ning kujutatud keeris on vaid tausta rollis. Euroopa kohus on asunud seisukohale, et tarbija vaatleb kaubamärki tervikuna ega analüüsi eraldi selle üksikuid osi (*C-251/95 Sabel BV v Puma AG* p 23). Käesoleval juhul on kaubamärgid tervikuna selgelt eristatavad nii vaidlustatud kaubamärgil kujutatud domineeriva sõnalise osa kui keeriste selgelt erineva visuaalse kontseptsiooni poolest.

Taotleja ei nõustu ka vaidlustaja väitega, et tegemist on registreeringuga samaliigilistele kaupadele. Mõlemad kõnealused kaubamärgid on küll registreeritud klassis 30, kuid tegemist on selgelt eristatavate toodetega. Vaidlustaja kaubamärk on oma kaubamärgi registreerinud erinevate jookide või jookide valmistamiseks ette nähtud kaupade osas. Taotleja taotles kaubamärgi registreerimist klassis 30 erinevate maiustuste ja kondiitritoodete osas. Jooke ei loeta maiustuste ja kondiitritoodetega samaliigilisteks kaupadeks. Ka võimalik koostarbimine klientide poolt ei muuda neid kaupu samaliigiliseks. Lisaks paiknevad need kaubad tavapäraselt kauplustes erinevates kohtades (ei asu kõrvuti), mis muudab äravahetamise veelgi vähemtõenäoliseks. Ka on Eesti Tollitariifistiku ([www.emta.ee/1614](http://www.emta.ee/1614)) järgi tegemist erinevatesse rühmadesse ja gruppidesse kuuluvate kaupadega, mis tõendab toodete eriliigilisust.

Vaidlustaja kaubamärgiga kaupu ei suutnud taotleja esindajad kiirel vaatlusel mitmetes kauplustes tuvastada. Vaidlustatud kaubamärk on aktiivses kasutuses, kusjuures erinevates värvikombinatsioonides vastavalt konkreetse toote pakendile (heleroheline, lilla, punane jne). See teeb vähemtõenäoliseks, et taotlejale kuuluva kaubamärgiga kaupu peetaks vaidlustaja kaupadeks, pigem vastupidi. Samas on müügil erinevaid kohvi- ja kakaojooגי tooteid, millel on kujutatud aurav keerisjas kuuma joogi pind, mis viitab, et keerisjas joogipind on muutunud üldkasutatavaks kujutiseks selliste toodete pakkumisel. Seega ei saa väita, et keerise kujutamise õigus on vaid vastandatud kaubamärgi omanikul.

Ka Euroopa Kohus on leidnud, et juhul kui varasem kaubamärk ei ole turul eriliselt tuntud ning koosneb vaid visuaalsest kujutisest, ei anna kahe kaubamärgi kontseptuaalne sarnasus alust oletada kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosust (*C-251/95* p 25). Veelgi enam - Euroopa Kohus asus antud vaidluse lõppjärel duse na seisukohale, et tarbijate võimalikud assotsiatsioonid kaubamärkide sarnase semantilise sisu põhjal ei ole iseenesest piisav põhjus eeldamiseks, et esineb äravahetamise tõenäosus.

Lisaks ei anna sõna või kujutise kaubamärgina kaitsmine kaubamärgi omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel registreerida sarnast sõna või kujutist koos teiste elementidega, mis tagavad kaubamärkide piisava eristatavuse. Keeris ei ole visuaalse kujutisena piisavalt distinktiivne, et vaidlustaja võiks keelata selle kasutamist koos teiste domineerivate kujutiste või sõnamärkidega. Antud juhul on tegemist kahe selgelt erineva keerisega, millest hilisemale on dominantse

elementina lisatud kaubamärgi nimi „poesia“. Seega ei saa kaubamärkide äravahetamist pidada tõenäoliseks ega isegi võimalikuks.

Taotlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud SIA Rimi Latvija ja Rimi Lietuva UAB on alustanud vastavalt Lätis ja Leedus samasuguse kaubamärgi „poesia + kuju“ registreerimist. Seal ei ole rahvusvahelise kaubamärgi nr 970263 omanik vaidlustanud analoogset registreeringut.

Taotleja juhib tähelepanu ka sellele, et sõnamärk „Poesia“ on Eestis registreeritud veelgi varasemalt (registreeringu nr 42859), taotlus on esitatud 12.05.2005 (lisana esitatud väljatrükk andmebaasist). Aastast 2006 kasutab taotleja aktiivselt kaubamärki „Poesia“ oma kaupade tähistamiseks. 2006.a. oli taotlejal ca 65 kauplust Eestis, hetkel 80 kauplust, kus kõigis on müügil ka Poesia kaubamärki kandvad maiustused. Seega võib rääkida juba „Poesia“ kaubamärgi laiast levikust ja tuntusest Eestis. Kuna sõnaline osa „poesia“ on dominantne osa vaidlustatud kaubamärgis, ei saa registreeringu tühistamise aluseks olla taustaelemendi üksikute tunnuste (vaidlustaja on välja toonud tumedama südamik, keerise samasuunalisuse ja must-valge lahenduse) võimalik sarnasus.

Lähtudes eeltoodust palub taotleja mitte rahuldada vaidlustusavaldust Patendiameti otsuse tühistamiseks kaubamärgitaotluse nr M200801010 registreerimise kohta.

3) 3.12.2010 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles ta jääb vaidlustusavalduses väljendatud seisukohtade juurde. Lisaks märgitakse taotleja poolt esitatud materjalide suhtes järgnevat.

Väitega, mille kohaselt taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, nagu oleks vaidlustatud kaubamärk identne või nii sarnane vastandatud kaubamärgiga, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, eelkõige vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine vastandatud kaubamärgiga, kinnitab taotleja, et tegemist on sarnaste kaubamärkidega. Taotleja väide, et vaidlustaja kaubamärgil on kujutatud keerist kui auravat kuuma jooki ning vaidlustatud kaubamärgil sõnaosa „poesia“ taustal abstraktset graafilist kujundit, mis meenutab keerist, tekitamata selget äratundmist, mida on kujutatud, on meelevaldne. Mõlema kaubamärgi puhul tekib tarbijal esmamulje põhjal assotsiatsioon keerisega, kus vaidlustatava kaubamärgi kujundlik osa on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga tervikuna, millel sõnaline osa puudub, ja mida tarbija seetõttu üksnes kujundliku osa järgi identifitseeribki. Sõnaline osa „poesia“ vaidlustatud kaubamärgi koosseisus ei domineeri kujundliku osa üle, ega varjata kaubamärkide üldmulje sarnasust.

Vaidlustaja on samuti endiselt seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist sarnaste kaupadega. Lisaks vaidlustusavalduses viidatud Euroopa Kohtu praktikale on Riigikohus otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning seda, kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Sama põhimõtte kohaldub ka kaupade osas.

Asjakohatu on taotleja väide kaubamärkidega tähistatud toodete poelettidel asetsemise kohta - kaupade samaliigilisuse üle otsustamisel tuleb lähtuda kaubamärkide kaupade loenditest.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja seisukohaga, mille kohaselt antud juhul võiks kaupade eriliigilisust tõendada asjaolu, et tegemist on Eesti Tollitariifistiku järgi erinevatesse rühmadesse ja gruppidesse kuuluvate kaupadega.

Taotleja märgib, et vaidlustatud kaubamärk on erinevates värvikombinatsioonides aktiivses kasutuses. Väide ei ole asjakohane, kuivõrd vaidlustatud kaubamärgitaotluse reproduktsioon on must-valge ja sellisena assotsieeruv vaidlustaja varasema mustvalge kaubamärgiga.

Taotleja väide, et keerisjas joogipind on muutunud üldkasutatavaks kujutiseks kohvi- ja kakaojoogi toodete puhul, on meelevaldne, kuivõrd taotleja ei ole esitanud oma väidet kinnitavaid tõendeid.

Vaidlustaja nõustub taotlejaga, et sõna või kujutise kaubamärgina kaitsmine ei anna kaubamärgi omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel registreerida sarnast sõna või kujutist koos teiste elementidega, mis tagavad kaubamärkide piisava eristatavuse, kuid selline registreerimine on lubatav vaid juhul, kui sellega ei rikuta varasemate kaubamärgiomanike õigusi.

Kindlasti ei nõustu vaidlustaja taotleja väitega, et keeris ei ole visuaalse kujutisena piisavalt distinktiivne. (Kui see ei ole distinktiivne, siis miks Taotleja seda oma kaubamärgina soovib kasutada.)

Taotleja väide kaubamärgi „Poesia + kuju“ registreerimise kohta Lätis ja Leedus on asjassepuutumatu käesoleva vaidlustusavalduse arutamisel Eestis, kuivõrd kaubamärgi õiguskaitse toimub konkreetses õigusruumis, arvestades konkreetse riigi konkreetseid asjaolusid.

Taotleja viide varasemale sõnalisele kaubamärgile ei ole antud vaidluses asjakohane. Vaidlustajal ei ole kahtlusi sõnalise kaubamärgi „Poesia“ õiguspärasuse suhtes. Vaidlustaja ei nõustu taotleja kaubamärgi registreerimisega, mille domineeriv kujundlik element on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja eristusvõimelise kaubamärgiga tervikuna.

Vaidlustaja jääb seisukohale, et tegemist on sarnaste, assotsieeruvate kaubamärkidega, mille äravahetamine tarbija poolt on tõenäoline. Visuaalse sarnasuse ja assotsieeruvuse tagab kaubamärkidel kasutatava kujundliku elemendi sisuline ja graafiline äravahetamiseni sarnasus.

4) 24.01.2011 esitas oma lõplikud seisukohad menetluses taotleja, kes jääb kõigi oma eelnevalt esitatud seisukohtade ja nõuete juurde. Lisaks rõhutab taotleja, et vaidlustatud kaubamärk on selgelt eristuvate tunnustega kaubamärk, mille dominantne osa on sõna „poesia“ ja taustaks abstraktse kujutisena loodud keeris. Kaubamärk on aktiivses kasutuses ja taotlejale ei ole esitatud vaidlustaja poolt nõuet, nagu rikuks selle kaubamärgiga kaupade märgistamine tema kui rahvusvahelise kaubamärgi nr 979263 omaniku õigusi.

Mõlemad kõnealused kaubamärgid on küll registreeritud klassis 30, kuid erinevatele kaupadele. Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud jookide ja joogipulbrite osas, vaidlustatav kaubamärk maiustuste ja kondiitritoodete osas. Kaupade loeteludes ei ole kokkulangevusi ja kumbki kaubamärk ei ole registreeritud kogu klassi 30 ulatuses, seega on tegu eriliigiliste kaupadega. Vaidlustaja oletused selle kohta, milliseid joogi- ning toidukaupu võiksid kliendid koos tarbida, on meelevaldsed ega muuda kaupu samaliigiliseks. Teed, kohvi ning kakaod, mille osas vaidlustaja kaubamärk on registreeritud, tarbitakse vastavalt maitsele koos kõigi toiduainetega (sh ka toiduainetega, mis ei kuulu klassi 30), ka ei ole kaubad omavahel asendatavad. Vaidlustusavalduse esitaja rõhutab ka ise, et kaupade samaliigilisuse üle otsustamisel tuleb lähtuda kaubamärkide kaupade loenditest.

Kuna mõlemal juhul on tegemist jaekaubanduses pakutavate kaupadega, siis omab tähtsust kaupade eriliigilisuse määramisel ka nende väljapanek müügikohtades üksteisest eemal (välistab lõpptarbija eksitamise) ja Eesti Tollitariifistiku järgi erinevatesse gruppidesse ja rühmadesse kuulumine, kuna sarnased kaubad kuuluvad selles tariifistikus ühte gruppi.

Samas on turul müügil suur hulk erinevaid tooteid (Nestle, Maspex, Jacobs, Haize), millel on kujutatud joogi pinda ja mis sarnanevad oluliselt rohkem vaidlustusavalduse esitajale kuuluva kaubamärgiga kui vaidlustatud kaubamärk. Vaidlustaja ei ole tõendanud, et keerisega assotsieeruks lõpptarbijatele vaid tema kaubad. Ka teistel isikutel on õigus kasutada oma kaupade tähistamiseks keerist, rikkumata sellega vaidlustaja kui kaubamärgi omaniku õigusi. Antud juhul ei saa kaubamärkide äravahetamist pidada kuigi tõenäoliseks.

**13.06.2011** alustas komisjon asjas nr 1244 lõppmenetlust.

## **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

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 poolt vastandatud ja temale kuuluv kaubamärk on varasem vaidlustatud kaubamärgi suhtes. Vaidlust ei ole ka selles, et vaidlustaja ei ole andnud kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks taotleja nimele.

KaMS kohaldumise esimeseks tingimuseks on, et vastandatud kaubamärgid peavad olema identsed või sarnased. Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide sarnasus tuleneb mõlemas märgis kasutatud kujunduselemendist – keerisest – ning vaidlustatud kaubamärki eristavat sõnalist elementi „poesia“ ei saa pidada küllaldaseks, et vähendada kaubamärkide tarbija poolt äravahetamise riski. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et mõlemad kaubamärgid sisaldavad sarnast, kuigi mitte identset keerise elementi. Keerised saavadki olla kas päripäeva või vastupäeva ning must-valge lahenduse korral on nende kese kas must või valge; kujutades tassis oleva joogi pinnal keerist, on kese tõenäoliselt alati tumedam. Seega ei ole keerise osas erilisi alternatiive nende sarnasusele. Võrreldavate kaubamärkide keerised on ka erinevalt stiliseeritud, seega ei ole sugugi tegemist identsete elementidega. Komisjon peab aga olulisemaks erinevuseks tugeva eristusvõimega sõnalise elemendi olemasolu vaidlustatud kaubamärgis.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnatakse globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega, sealhulgas ka tarbijagrupi iseloomu ja viisiga, kuidas loetus sisalduvaid kaupu tarbijale pakutakse. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Komisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärgis omab olulist ja domineerivat tähtsust selle kaubamärgi sõnaline eristusvõimeline osa „poesia“. On üldiselt omaksvõetud seisukoht, et kaubamärgi sõnalised domineerivad elemendid on tarbijale meelde jäävamad kui kujunduslikud elemendid ning tarbija jätab kaubamärgi meelde peamiselt sõnalise elemendi abil. Tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele.

Tarbijal puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning ta peab usaldama mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) on küll olulisemad, kui nende erinevused, kuid vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimeline sõnaline element domineerib antud juhul nii selgelt jookide tähistamiseks kasutatava vastandatud kaubamärgi korral mitte eriti tugeva eristusvõimega keerise kujutuse üle, et kaubamärkide tarbija poolt äravahetamise risk puudub vaatamata kaubamärkide kujunduslike elementide mõningasele sarnasusele (komisjon on seisukohal, et küpsiste tähistamiseks on keeris tunduvalt distinktiivsem kui jookide tähistamiseks).

Mida sarnasemad on kaubamärgiga tähistatavad kaubad, seda vähem on võimalik lugeda oluliseks kaubamärkides (eeskätt nende eristusvõimelistes ja domineerivates osades) leiduvaid erisusi. Antud juhul kuuluvad kaubad küll samasse klassi, kuid Nizza klassifikatsioon iseenesest nagu ka tolliklassifikatsioon ei ole aktsepteeritavad lähtekohad kaupade sarnasuse või samaliigilisuse määratlemisel. Tähistatavate kaupade iseloom on selgelt erinev, ühel juhul on tegemist tahkete kondiitritoodete ja küpsistega, teisel juhul jookide ja nende valmistamiseks vajalikuga. Komisjon nõustub taotlejaga, et neid kaupu müüakse eraldi, vaatamata sellele, et nende tarbimine sama isiku poolt võib toimuda koos – nagu õigesti märgib vaidlustaja. Kaupade koos tarbimine iseenesest ei muuda kaupu veel sarnaseks, samuti kui nende eraldi pakkumine ei

muuda neid tingimata erinevaks. Seega tuleb kaaluda ja arvestada kõiki kaupadega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning seda, kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu samaliigilisteks, mis ei tähenda, et isegi mitme tunnuse esinemise korral (lõpp-tarbijaks on inimesed ja kasutusviisiks on toitumine, küpsised täiendavad jooki ja vastupidi) ei või olla tegemist erinevate kaupadega. Komisjon leiab, et antud juhul on kaupade iseloomu, kasutusviisi spetsiifika ja kaubamärkide erinevus küllaldane selleks, et kaubamärkide äravahetamist, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumist varasema kaubamärgiga keskmise tähelepaneliku tarbija poolt ei toimu. Komisjon viitab ka vaidlustaja väljendatud seisukohale, et assotsieerumine on kaudne, mis seega iseenesest ei tähenda konflikti kaubamärkide vahel.

Tähistatavate kaupade erinevuse aste koos kaubamärkide erinevusega (sealjuures eriti arvestades sõnalise elemendi olemasolu vaidlustatud kaubamärgis) ei luba pidada tõenäoliseks kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt ja vaidlustaja õiguste rikkumist seega ei toimu. Kujutise kaubamärgina kaitsmine ei anna varasema kaubamärgi omanikule õigust keelata teistel isikutel registreerida sarnast kujutist koos teiste elementidega, mis tagavad kaubamärkide piisava eristatavuse.

Komisjon selgitab ühtlasi, et mingi kaubamärgi vaidlustamata jätmine muus riigis ega ka kasutatava kaubamärgi keelamata jätmine ei piira iseenesest varasema õiguse omaja õigust esitada vaidlustusavaldust või nõuda hilisema kaubamärgi õiguskaitse tühistamist. Samuti ei oma tähtsust kaubamärgi laialdane kasutamine, kui sellel asjaolul ei ole tõenduslikku tähendust kaubamärgi omandatud eristusvõime, maine või tuntuse üle otsustamisel. Antud vaidluses ei ole need asjaolud relevantssed.

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

T. Kalmet

K. Ausmees

E. Sassian