

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS N 572-o

Tallinnas, 27. jaanuaril 2006.a.

Apellatsioonikomisjon koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Edith Sassian vaatas suulises menetluses 12.12.2005 läbi eestimaise juriidilise isiku, Kinnisvarahalduse AS, aadress: Kadaka tee 56b, Tallinn 12915, poolt esitatud protesti, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kombineeritud kaubamärk nr 748063 “LiDL” (rahvusvahelise registreeringu teade avaldatud Eesti Kaubamärgilehes 3/2002) LiDL Stiftung & Co. KG nimele Eestis. Protesti esitasid esindajad patendivolinik Urmas Kauler, Patendibüroo Turvaja AS Kaupmehe 8, Tallinn 10114 ja jurist Nelli Loomets, Sorainen Law Office OÜ, Pärnu mnt 15 Tallinn 10141.

Protestis esitatud nõue on tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 748063 “LiDL” registreerimise kohta ning teha Patendiametile ettepanek kaubamärgile Eestis kaitse andmine uuesti läbi vaadata ning teha uus otsus. Protest esitati 02.05.2002 ja registreeriti nr 572 all ning anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele H.-K. Lahek’ule.

01.05.2004 jõustunud kaubamärgiseaduse (edaspidi uus KaMS) § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. 01.05.2004 jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS). Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on protesti näol tegemist vaidlustusavaldusega, Kinnisvarahalduse AS tuleb käsitleda edaspidi vaidlustusavalduse esitajana ja LiDL Stiftung & Co. KG kaubamärgi taotlejana.

Vastavalt Patendiameti 09.09.2004 teatele nr 6/1138 on kauba- ja teenindusmärkide registris tehtud kanne seoses kaubamärgi nr 32629 SÄÄSTU MARKET + kuju võõrandamise või ülemineku kohta, mille kohaselt on kaubamärgiomanikuna märgitud Ruokakesko Oy, Satamakatu 3, 00016 Kesko, FI.

Vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud vaidlustusavalduse sisu koos viidetega tõenditele esitatuna 02.05.2002

Vaidlustusavaldus on esitatud kuni 30.04.2004 kehtinud Kaubamärgiseaduse (edaspidi vana KaMS) § 38 lg 9 alusel. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et rahvusvahelise märgi “LiDL” registreerimine Eestis (registreeringu nr 748063, registreeringu kuupäev 26.07.2000, prioriteet 08.02.2000 300 09 607.0/35DE, avaldatud Eesti Kaubamärgilehes 01.03.2002) LiDL Stiftung & Co. KG nimele on vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 punktidega 2, 3, 4.

Vaidlustusavalduse esitaja märgib esmalt, et vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Aadress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

Klassides 35 ja 42 on 20.10.2000 kantud Eesti riiklikkusse kauba- ja teenindusmärkide registrisse vaidlustusavalduse esitajale kuuluv kombineeritud kaubamärk “SÄÄSTU MARKET”. Taotlus kombineeritud kaubamärgi “SÄÄSTU MARKET” registreerimiseks esitati 03.07.1998, seega on protesti esitajale kuuluva kaubamärgi prioriteedikuupäev varasem kaubamärgi “LiDL” prioriteedikuupäevast.

Kaubamärk “SÄÄSTU MARKET” on registreeritud must-valgena, vastavalt vana KaMS § 6 lg-le 2 on ta seega õiguslikult kaitstud mis tahes värvikombinatsioonis. Vaidlustusavalduse esitaja kasutab kaubamärki “SÄÄSTU MARKET” samades värvides, mis on kaubamärgi “LiDL” registreerimistaotluses, seetõttu kaubamärgid “SÄÄSTU MARKET” ja “LiDL” on äravahetamiseni sarnased ning omavahel assotsieeruvad. Kaubamärkide visuaalsel vaatlemisel on näha, et märgid on osaliselt identsed ja erinevad ainult sõnalise osa poolest. Mõlemad kaubamärgid koosnevad sinisest ruudust, milles asub punase äärega kollane ring. Kaubamärke eristab ainult ringi keskel olev sõna, kuid ka sõnade esitamisel on kasutatud samaseid värve. Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgil on kujutatud sõna “SÄÄSTU MARKET” üldiselt sinise värviga, kuid kaks tähte – “ÄÄ” – on punased. Kaubamärgi “LiDL” on sama moodi sinisega enamik sõnalisest osast, välja arvatud täht “i”, mis on punane.



Eeltoodu alusel võib väita, et kaubamärkide ülesehitus on identne ning sõnalise osa erinevus ei muuda neid selgelt eristatavateks. Seetõttu kombineeritud kaubamärgiga “LiDL” tähistatud toodet või teenust võivad paljud tarbijad pidada kaubamärgi “SÄÄSTU MARKET” omanikult pärinevaks või allutatud olevaks, seotuks või sponseerituks kaubamärkide “SÄÄSTU MARKET” omaniku poolt. Kaubamärgi “LiDL” omanik ei ole vaidlustusavalduse esitajalt taotlenud luba oma kaubamärgi registreerimiseks Eestis.

Teiseks, vana KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Kuna kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased, siis kaubamärgi “LiDL” registreerimine teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks tooks Eestis kaasa tarbija eksitamise ja protesti esitaja kaubamärgi maine ärakasutamise aga ka eristatavuse kahjustamise. Kaubamärgi “LiDL” üldmulje meenutab varem registreeritud kaubamärki “SÄÄSTU MARKET”. Kaubamärkide ühised tunnused muudavad need omavahel äravahetamiseni sarnasteks ning kujundatud tähise “LiDL” tajumine tuletab meelde varasemat üldtuntud kaubamärki “SÄÄSTU MARKET”. Kõnealuste kaubamärkide visuaalne ja kontseptuaalne sarnasus põhjustab majandusturul segadust ning kaubamärgi “SÄÄSTU MARKET” eristatavuse vähendamist. Kaubamärgi “SÄÄSTU MARKET” omaniku sooviks on võimalikke segadusi vältida ning mitte põhjustada olukorda, kus tarbijad arvavad firmadel LiDL

Stiftung & Co. KG ja Kinnisvarahalduse AS omavad ühtset ärilist päritolu või et nende firmade poolt kasutatavate tähiste vahel on mingi seos. Patendiameti otsusega omandab LiDL Stiftung & Co. KG õiguse kaubamärgi "SÄÄSTU MARKET" hea eristatavuse ja maine põhjendamatuks ära kasutamiseks, mis tõenäoliselt kahjustab ja vähendab vaidlustusavalduse esitaja tuntud kaubamärgi eristavat iseloomu. Vaidlustusavalduse esitaja on oma kaubamärgi aktiivselt Eesti kaubandusturul kasutanud juba 1999. aastast. Juhul, kui registreeritaks kaubamärk "LiDL" Eestis, oleks kindlasti kahjustatud vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi maine juba seetõttu, et kaubamärk "SÄÄSTU MARKET" on Eestis üldtuntud.

Kolmandaks, vana KaMS § 8 lg 1 p 4 kohaselt ei registreerita kaubamärgina teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumine kuupäeval või prioriteedikuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses üldtuntud kaubamärke, olenemata sellest kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Vaidlustusavalduse esitajale kuuluv kombineeritud kaubamärk oli Eestis üldtuntud enne kaubamärgi "LiDL" prioriteedikuupäeva, kuivõrd:

- seda kaubamärki on Eestis aktiivselt kasutatud majandus- ja äritegevuses;
- kaubamärk on hästi tuntud valdavale osale Eesti tarbijaskonnast;
- kaubamärk on Eestis kaupade pakkumisel müügiks ning dokumentidel kasutatud pikaajaliselt;
- selle kaubamärgi reklaam on olnud Eestis aktiivne.

Kaubamärk "SÄÄSTU MARKET" on Eestis läbi teinud märkimisväärse arengu. Vaidlustusavalduse esitaja lisab, et kaubamärgi autoritel Indrek Prantsil ja Sven Mansbergil tekkis 1990-ndate aastate teisel poolel idee arendada Eestis välja nn. 'discounter' tüüpi toidu- ja esmatarbekaupade jaekett, sest sellist kaubandusketti Eestis siis ei olnud. 28.04.1998 registreeriti ettevõtteregestris OÜ Säästumarket, kelle põhitegevuseks kujunes loodavate "discounter" tüüpi kaubandusketile vajaliku kinnisvara arendamise ja haldamine. 07.06.1999 muudeti OÜ Säästumarket'i ärinimi ja nimeks sai Kinnisvarahalduse OÜ ja 29.12.2000 muudeti Kinnisvarahalduse OÜ aktsiaseltsiks. 23.02.1999 registreeriti OÜ Kadaka Säästumarket põhitegevusalaga jaekaubandus. Nüüdseks on OÜ-st Kadaka Säästumarket saanud aktsiaseltsiks ja äriühingu omanikuks on alates asutamisest olnud Kinnisvarahalduse AS.

Kaubamärgil kasutatakse sõna "SÄÄSTU MARKET". See tuleneb sellest, et sõna "säästma" oli nii kaubamärgi logo loomise ajal väga trendikas ja andis kaudselt edasi kaubamärgiga tähistatava teenuse või kauba sisu ja mõtet. Sõna "SÄÄSTU MARKET" viitab ka kaubamärgi omaniku esimesele ärinimele, OÜ-le Säästumarket.

Kaubamärgis kasutatud värvilahendus ei ole juhuslik. Kollane värv viitab allahindlusele. Punane värv on toidukaupadega seonduv värv. Sinist värvi kasutatakse külmaseadmete ja kassatöökohtade ühe toonina. Esimene kauplus nimega "Säästumarket" avati Eestis 02.03.1999. Seisuga 25.04.2002 oli Säästumarketeid Eestis juba 37. Lisatud säästumarketite 2002 ja 2003 aasta arengukava kohaselt on perspektiivis on kaupluste ketti suurendada ja 01.05.2003 peaks selliseid kaupluseid olema juba vähemalt 49: Tallinnas 23, Tartus 4, Narvas ja Pärnus 2 ning Kuressaares, Haapsalus, Keilas, Raplas, Türil, Paides, Jõgeval, Rakveres, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Tapal, Sillamäel, Viljandis, Valgas, Võrus, Elvas, Põlvas ja Maardus 1.

Säästumarketite tuntust tõendavad ka statistilised andmed. 2002. aasta märtsis sooritati Säästumarketite kauplustest 56670 ostu päevas. 2000. aasta rahvaloenduse andmetel on Eesti elanike arv 1,376 milj. elanikku ja nad moodustavad ca 585 200 leibkonda. Sellest võib järeldada, et iga leibkond külastas 2002. aasta märtsis Säästumarketi kaupluste ketti kuuluvat kauplust keskmiselt 3 korda kuus. Selle aasta detsembriks on see näitaja aga juba ca 4 korda kuus. Lisatud jaekaubanduse ülevaate ja 2000-2001 aasta ketikaupluste eriuuringu kohaselt oli ketistunud toidu- ja esmatarbekaupade jaeturu kogumaht Eesti kogu toidu- ja esmatarbekaupade jaeturu suhtes 2000. aastal 5,345 miljardit krooni ehk ca 51%. Säästumarketite osakaal oli sellest 8 %. Kui arvestada, et 2002. aastal moodustab ketistunud toidu- ja esmatarbekaupade jaeturu kogumaht ca 9,1 miljardit krooni ehk 59%, siis Säästumarketite osakaal peaks olema juba 22%.

Alates esimese Säästumarketi avamisest Eestis on kaubamärki kasutatud muutmata kujul. Kaubamärki kasutatakse muuhulgas neljakülgsel valguse kastil kaupluste katusel või kaupluste ees postil, juhatavatel viitadel kaupluste lähedal olevatel tänavatel, ajalehe reklaamides kaks korda nädalas teostatavatel impulsskauba reklaamidel, töötajate otsimise kuulutustel, kilekottidel jms, aga ka interneti leheküljel: www.smarket.ee. (lisa nr 11 väljatrükk interneti koduleheküljelt). Kinnisvarahalduse AS on registreeritud kaubamärki "SÄÄSTU MARKET" reklaaminud nii televisioonis, raadios, kui ka ajakirjanduses. Reklaamile kulutatud raha on ennast õigustanud ja võib väita, et juba kaubamärgi "LiDL" prioriteedikuupäeval s.o. 08.02.2000 oli Eesti Säästumarketite kett välja kujunenud ja kaubamärk "SÄÄSTU MARKET" oli Eestis üldtuntud.

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 bis keelab sellise kaubamärgi registreerimise, mille oluline osa kujutab endast üldtuntud kaubamärgi taasesitust või jäljendit, kui see võib põhjustada äravahetamist teise kaubamärgiga. Kaubamärgist "LiDL" on identne kaubamärgiga "SÄÄSTU MARKET" kõik peale sõna, seega tuleks juba Pariisi konventsiooni artikli 6 bis alusel keelduda kaubamärgi "LiDL" Eesti registrisse kandmisest.

Kokkuvõttes lisab vaidlustusavalduse esitaja, et kaubamärgi "LiDL" registreerimine Eestis tooks kaasa Eesti tarbija eksitamise, sest tarbija seostaks kaubamärgiga "LiDL" Eestis üldtuntud kaubamärki "SÄÄSTU MARKET". Tarbija eksitamine tooks aga kaasa üldtuntud kaubamärgi "SÄÄSTU MARKET" aastate jooksul väljakujunenud hea maine ärakasutamine. Arvestades eeltoodut ja vana KaMS § 8 lg 1 p 2, 3 ja 4 ning tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 bis alusel palub Kinnisvarahalduse AS tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "LiDL" registreerimise kohta Eestis ning teha Patendiametile ettepanek kaubamärgile Eestis kaitse andmine uuesti läbi vaadata ning teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte Eesti Kaubamärgilehest rahvusvahelise registreeringu nr 748063 kohta, väljatrükk Patendiameti andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 748063 kohta, registreeritud kaubamärk nr 32629 „SÄÄSTU MARKET”, värviline kaubamärk „SÄÄSTU MARKET”, äriregistri väljavõte Kinnisvarahalduse AS kohta, äriregistri väljavõte Kadaka Säästumarket AS kohta, säästumarketite 2002. ja 2003 aasta arengukava, jaekaubanduse ülevaade, väljavõte kaubanduse aastakonverentsi ettekandest, 2000-2001 aasta ketikaupluste eriuuring, väljatrükk EMORI interneti koduleheküljelt, interneti lehekülje väljatrükk, väljavõte 25.04.2002 ajalehes Postimees ilmunud kuulutustest, volikiri ja riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Kinnisvarahalduse AS esitas 03.02.2004 a. lisaandmeid vaidlustusavalduse aluseks olevate seisukohtade põhjendamiseks, mis omakorda põhineb AS EMORI poolt 2003. aasta novembris läbiviidud küsitluse kokkuvõttel.

Selles on toodud, et:

1. Eestis tunneb kaubamärki „SÄÄSTU MARKET” 98 % täiskasvanutest, kaubamärki „LiDL” aga 15% täiskasvanutest. 79 % elanikkonnast seostab kaubamärki „SÄÄSTU MARKET” soodsa hinnaga toidu- ja tööstuskaupadega ja 57 % elanikkonnast üle-eestilise kaupluste ketiga. Küsitluse kokkuvõttest selgub, et kaubamärgi „SÄÄSTU MARKET” maine on Eestis tugev, kui samal ajal kaubamärgi „LiDL” maine on veel välja kujunemata.
2. Kaubamärgiga „SÄÄSTU MARKET” tähistatud kauplused on Eestis populaarsed. Säästumarketite populaarsust tõendab nende laienemine ja töötajate arvu kasv, mis peaks 2004. aasta lõpuks olema 2027. Avatud on Säästumarketite kodulehekülg www.smarket.ee, mille külastajaid on palju.
3. Kaubamärgi „SÄÄSTU MARKET” reklaamile on kulutatud märkimisväärseid summasid, mis on tõstnud selle populaarsust.
4. Säästumarketid on Eestis ainulaadsed, sest nende näol on Eestis tegemist esimese ja ainsa „discounter” tüüpi kauplusteketiga, mis on piiratud kaubavalikuga ja madala hinnatasemega toidu- ja esmatarbekaupade kauplused klientidele, kes hindavad kaupade ühtlast madalat hinda, leppides piiratud sortimendiga. Kaubamärk „SÄÄSTU MARKET” on välja töötatud Eesti turu jaoks. Kesko kontsernile kuuluv kauplustekett „SÄÄSTU MARKET” moodustab märkimisväärse osa kontserni käibest Eestis.
5. Kaubamärgi „LiDL” registreerimine Eestis tooks kaasa seaduse rikkumise.

Kinnisvarahalduse AS eesmärgiks vaidlustusavalduse esitamisel ei ole olnud ning pole ka konkurendi kõrvaldamine, kuid kaubamärgid „SÄÄSTU MARKET” ja „LiDL” on äravahetamiseni sarnased. Kahe äravahetamiseni sarnase kaubamärgi registreerimine Eestis tooks kaasa Eestis 1998. aastast kaitstud kaubamärgi „SÄÄSTU MARKET” hea maine kahjustamise ja samas ka Eesti kaubamärgiseaduse ja Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni sätete rikkumise. Vaidlustaja palub võtta lisatud dokumendid tõenditena esitatud vaidlustusavalduse juurde. Lisatud on AS EMOR poolt teostatud küsitluse kokkuvõte, kaupluste avamise kronoloogia ja arengukava, kaupluste asukohad Eestis, töötajate arv, reklaamikulud, käive, interneti kodulehekülje külastatavuse statistika, reklaam ajalehes, impulsskaupade reklaamleht, otsepostitus, väljavõte 09.02.2004 ajalehest „Postimees”, väljavõte 06.01.2004 ajalehest „Äripäev”, kaubamärgitunnistuse nr 32629 lisa 01, väljavõte 16.09. 2002 ajalehest „Äripäev”, volikiri.

Vaidlustaja palub samuti määrata kindlaks kuupäev Kinnisvarahalduse AS vaidlustusavalduse arutamiseks.

Kaubamärgi taotleja LiDL STIFTUNG & Co.KG esitas oma seisukohad vaidlustusavalduse kohta seisuga 02.02.2005

LiDL STIFTUNG & Co.KG ei nõustu vaidlustaja nõuetega ja väidab, et käesolevas asjas ei ole vana KaMS § 8 lg 1 p 2 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alust. Vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused: vastandatav kaubamärk on registreeritud või registreerimiseks esitatud; vastandatav kaubamärk on varasem; taotletav kaubamärk on vastandatava kaubamärgiga identne või äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv; kaubad või teenused on samaliigilised; taotletava

kaubamärgi registreerimiseks puudub vastandatava kaubamärgi õigustatud isiku kirjalik luba.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust peetakse riskiks, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või tema majanduslikult seotud ettevõtetelt. Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus määratleb Euroopa Kohtu arvates kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse ega ole sellele alternatiivseks keeldumise aluseks. Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosuse hindamisel tuleb seega lähtuda samadest põhimõtetest ning kriteeriumidest, milledest lähtutakse kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel. Käesolevas asjas ei ole täidetud kaks vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamise imperatiivset eeltingimust. Ühest küljest ei ole vastandatav kaubamärk rahvusvahelise kaubamärgiga ei identne, äravahetamiseni sarnane ega assotsieeruv, teisest küljest ei ole vaidlustaja oma vaidlustusavalduses määratlenud, milliste rahvusvahelise kaubamärgi kaupade või teenuste osas vaidlustaja nimetatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alusele tugineb.

Oma vastuses on kaubamärgi taotleja analüüsinud kaubamärkide sarnasust, sealhulgas nende võimalikku assotsieerumist ja seda läbi foneetilise, visuaalse ja kontseptuaalse võrdluse ning kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste võrdluse ning leiab, et vastandatavad kaubamärgid „LiDL + kuju” ja „SÄÄSTU MARKET” + kuju” ei ole identsed, äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad. Lisaks sellele viitab mõlema kaubamärgi selgesti tajutav, domineeriv sõnaline osa üheselt mõistetavalt vastava kauba tootja või teenusepakkuja ärinimele. Seepärast puudub ka käesolevas asjas vana KaMS § 8 lg 1 p-s 2 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus. Seda järeldust kinnitab täielikult ka vaidlustaja 02.03.2004 lisatud andmed, mille kohaselt 36 % küsitletutest on olnud teadlikud sellest, et kaubamärk „LiDL” + kuju” näol on tegemist uue kaubamärgiga turul ja et küsitlusest ei nähtu, et tarbijad oleksid vastandatud kaubamärke või nende omanikke ära vahetanud või neid omavahel seostanud.

Kaubamärgi taotleja leiab samuti, et vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamise seisukohalt on asjakohatu Kinnisvarahalduse AS-i viide sellele, millistes värvitoonides vastandatud, must-valge reproduktsiooniga kaubamärki „SÄÄSTU MARKET + kuju” kasutatakse, kuna vana KaMS § 8 lg 1 p-s 2 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluse esinemise kontrollimisel vastandatakse taotletav kaubamärk registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgile. Lähtuvalt vana KaMS § 5 lg-st 8 võetakse registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks kaubamärgi reproduktsioon. Seetõttu ei ole samuti asjakohane ei vaidlustusavaldusele lisatud, viidatud kaubamärgireproduktsioonist oluliselt erinev värviline väljatrükk vaadeldavast tähisest ega ka vaidlustusavalduses esitatud selgitus värvilahenduse väidetava tähenduse kohta. Kaubamärk „SÄÄSTU MARKET + kuju” on registreeritud must-valgena.

Samuti väidab kaubamärgi taotleja, et asjas puudub vana KaMS § 8 lg 1 p-3 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus, kuna kaubamärkide reproduktsioonide võrdlusest nähtub, et vastandatud kaubamärkidele on tagatud õiguskaitse erinevates värvikombinatsioonides, samuti viitavad mõlema kaubamärgi sõnalised osad vastava kauba- või teenusepakkuja ärinimele. Seda kinnitab ka asjaolu, et vaidlustaja lisatud dokumendis „Säästumarket versus LiDL” , kus tarbijad on vastandatavaid kaubamärke pidanud selgelt erinevateks, mis tähendab, et „SÄÄSTU MARKET + kuju” ja „LiDL” + kuju” ei ole identsed, äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad.

Samuti lisab taotleja, et vastandatud kaubamärk „SÄÄSTU MARKET + kuju” ei omanud kaubamärgi „LiDL” + kuju” prioriteedikuupäeval mainet. Seda seepärast, et rahvusvahelise

kaubamärgi „LiDL” + kuju” prioriteedikuupäev Eestis on 08.02.2000. Kaubamärgiregistri andmetel registreeriti vastandatud kaubamärk „SÄÄSTU MARKET + kuju” 20.10.2000 ja et vaidlustaja ei ole esitanud tõendeid, mis tõendaksid „SÄÄSTU MARKET + kuju” mainet Eesti territooriumil rahvusvahelise kaubamärgi „LiDL” + kuju” taotluse esitamise kuupäeval Eestis, so. 08.02.2000. Lisatud materjalid on pärit prioriteedikuupäevast hilisemast ajaperioodist ega tõenda seetõttu käesolevas vaidluses olulisi asjaolusid. Seda enam, et hiljem, s.o. 02.03.2004 lisatud materjalidest nähtub, et seisuga 08.02.2000 oli Eestis avatud vaid kolm kauplust nimega Säästumarket, kusjuures viimane nendest vaid kaks kuud enne prioriteedikuupäeva 08.02.2000 Tallinnas, mis kujutasid endast kohaliku elurajooni tähtsusega kauplusi. Eeltoodust tulenevalt ei ole käesolevas asjas tõendatud vana KaMS § 8 lg 1 p 3 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluse kohaldamise olulise eelduse, so. varasema kaubamärgi maine olemasolu.

Kaubamärgi taotleja märgib lisaks, et kaubamärk „LiDL + kuju” ei põhjusta segadust majandusturul ega vähenda kaubamärgi „SÄÄSTU MARKET” + kuju” eristatavust. Samuti ei ole vaidlustaja vaidlustusavalduses täpsustanud, millisel viisil võib rahvusvaheline kaubamärk „LiDL” + kuju” hakata ära kasutama vastandatud kaubamärgi „SÄÄSTU MARKET” + kuju” väidetavat mainet. Kaubamärk „SÄÄSTU MARKET” + kuju” on vaidlustusavalduse kohaselt väidetavalt tuntud sellistes toidu- ja esmatarbekaupade kauplustes teenuste osutamisel, kus kliendid on sunnitud „leppima” piiratud kaupade valikuga ning kus näiteks püsiklientidele soodsamaid ostutingimusi ei võimaldata. Vaadeldava kaubamärgi väidetavat, käesolevas asjas tõendamata mainet ei saa seega pidada ära kasutamiseks kuigi atraktiivseks. Lisaks ei ole vaidlustusavalduse esitaja esitatud vaidlustusavalduses selgitanud ega esitanud tõendeid, millistele asjaoludele tuginevad vaidlustaja väited vastandatud kaubamärgi „SÄÄSTU MARKET” + kuju” väidetava maine ära kasutamise ja/või eristatavuse kasutamise kohta.

Vaidlustusavalduse esitaja ei ole vaidlustusavalduses piisava täpsusega määratlenud, millistele asjaoludele tema nõue vana KaMS § 8 lg 1 p 3 osas tugineb, sest vaidlustusavaldusest ei ilmne milliseid kaubamärgiga „LiDL + kuju” kaupu või teenuseid peab vaidlustusavalduse esitaja samaliigiliseks teenustega, mille osas on registreeritud kaubamärk „SÄÄSTU MARKET” + kuju”, nagu ei ole selge ka milliste rahvusvaheliselt registreeritud kaubamärk „LiDL + kuju” omaniku kaupade ja teenuste osas tugineb vaidlustaja vana KaMS § 8 lg 1 p-le 3. Nii on vaidlustusavalduse esitaja nõue ka vana KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaldamise osas liialt üldine ning paljasõnaline ning seepärast ei saa taotleja esitada sisulisi vastuargumente nõude aluseks olevate asjaolude kohta, mida ei ole üheseltmõistetavalt esitatud. Kaubamärgi taotleja peab pahatahtlikuks vaidlustusavalduse esitaja väidet, et nagu sooviks kaubamärgi taotleja LiDL STIFTUNG & Co. KG ära kasutada kaubamärgi „SÄÄSTU MARKET” + kuju” head eristatavat mainet, sest kaubamärgi taotleja on oma rahvusvaheliselt kaitstud nn katuskaubamärki „LiDL + kuju” juba ca 14 aastat üle kogu Euroopa kasutanud, kui ka sellest, et nimetatud kaubamärgid on enamuses Euroopa riikides juba pikka aega üldsusele väga hästi tuntud.

Kaubamärgi taotleja märgib, et käesolevas asjas puudub vana KaMS § 8 lg 1 p-s 4 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus, kuna vaidlustusavalduse esitaja ei ole tõendanud kaubamärk „SÄÄSTU MARKET + kuju” üldtuntust rahvusvahelise kaubamärgi „LiDL + kuju” prioriteedikuupäeval. Kaubamärgi taotleja ei ole nõus vaidlustusavalduse esitajaga ja peab tema väidet, et kaubamärk „SÄÄSTU MARKET + kuju” on Eestis üldtuntud, pahatahtlikult eksitavaks, sest 08.02.2000 oli Eestis avatud vaid kolm kauplust Tallinnas ja viimane neist avati vaid mõned kuud enne prioriteedikuupäeva.

Vaidlustusavalduse esitaja esitatud tõenditest selgub, et kaubamärki hakati kasutama alles alates esimese Säästumarketi avamisest, so 02.03.1999 ja 2003. aasta oktoobris koostatud, allkirjastamata uuring pealkirjaga „Säästumarket versus Lidl” on läbi viidud rahvusvahelise kaubamärgi prioriteedikuupäevast oluliselt hiljem, mis ei saa adekvaatselt kajastada kaubamärgi „SÄÄSTU MARKET + kuju” üldtuntust nimetatud prioriteedikuupäeval.

Kaubamärgi taotleja leiab, et vaidlustusavalduse esitaja ei ole vaidlustusavalduses piisava täpsusega määratlenud, millistele asjaoludele tema nõue vana KaMS § 8 lg 1 p 4 osas tugineb, et tarbijad võiksid rahvusvahelist kaubamärki „LiDL + kuju” seostada vastandatud tähisega „SÄÄSTU MARKET + kuju”. Kui rahvusvahelisele kaubamärgile „LiDL + kuju” on tagatud õiguskaitse muuhulgas suure hulga erinevatesse klassidesse kuuluvate toodete tähistamiseks, siis teadaolevalt ei ole kaubamärgiga „SÄÄSTU MARKET + kuju” kunagi konkreetseid tooteid tähistatud. Kaubamärki „SÄÄSTU MARKET + kuju” on kasutatud vaid teenuste tähistamiseks ja seepärast ei ole tarbijad kunagi kokku puutunud kaupadega, mis oleksid olnud tähistatud nimetatud kaubamärgiga. Kaubamärgi taotleja jääb seisukohale, et esitatud asjaolusid arvesse võttes ei ole käesolevas asjas võimalik vastandatud kaubamärki „SÄÄSTU MARKET + kuju” üldtuntuks tunnistada ja puudub vana KaMS § 8 lg 1 p-s 4 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus. Kaubamärgi taotleja märgib, et kaubamärk „LiDL + kuju” on enamikes Euroopa riikides õiguslikult kaitstud ja tarbijate hulgas väga hästi tuntud. Kaubamärgi taotleja toob oma seisukohtades ära 8 riiki, kus kaubamärgile „LiDL + kuju” on tagatud õiguskaitse. Lisaks on kaubamärgi taotleja lisanud riikide loetelu, kus taotleja on saanud WIPO Rahvusvahelise Büroo kaudu õiguskaitse kaubamärgile reg. nr 531768 20.05.1988 klassides 16, 35, 36, 41, 42. mis näitab, et sisuliselt on LiDL STIFTUNG & Co. KG-l varasem ja suurem õigus vaadeldava värvilahenduse- ja geomeetriliste kujunditega tähisele.

Kokkuvõttes märgib kaubamärgi taotleja, et käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus on alusetu, põhjendamata ning selles viidatud asjaolud tõendamata. Ebaõige ja arusaamatu on Kinnisvarahalduse AS väide sellest, et kaubamärgile „LiDL + kuju” õiguskaitse andmine tooks kaasa Eesti kaubamärgiseaduse ja Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni sätete rikkumise. Kuna läbivaadatavas vaidluses vana KaMS § 8 lg 1 p-des 2, 3 ja 4 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ei esine, ei riku kaubamärk „LiDL + kuju” registreerimine LiDL STIFTUNG & Co.KG nimele vaidlustusavalduse esitaja Kinnisvarahalduse AS-i õigusi ega ole muul viisil vastuolus ei kaubamärgiseaduse ega ka tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni sätetega. Kaubamärgi taotleja palub jätta vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

Lisatud on vastuse ära kirjad protsessiosalistele, väljavõte Kinnisvarahalduse AS faktiraportist, ära kiri Eesti Päevalehes 26.03.2002 ilmunud artiklist, ära kiri Kadaka Säästumarket AS 03.01.2005 ostutšekist, väljatrüki taotleja veebilehekülgedelt koos tõlgetega, ära kiri „LiDL + kuju” Saksamaa registreeringu tunnistusest nr 1122074, ära kirjad „LiDL + kuju” Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa, samuti Poola, Taani, Rootsi, Norra, Soome, Austria registreeringute tunnistustest ja rahvusvahelisest registreeringust nr 531768.

Ruokakesko OY 09.05.2005 vastus LiDL STIFTUNG Co. KG seisukohtadele

Vaidlustusavalduse esitaja märgib, et tema varasemaks kaubamärgiks on Eestis registreeritud ja üldtuntud kaubamärk reg nr 32629 „SÄÄSTU MARKET + kuju”, mis

käesoleval ajal kuulub Ruokakesko Oy-le, kes jääb 02.05.2002 ja 02.03.2004 esitatud seisukohtade ja põhjenduste juurde.

Vaidlustusavalduse esitaja esitas apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad 15.08.2005

Vaidlustusavalduse esitaja, Ruokakesko OY jääb oma lõplikes seisukohtades varem esitatud seisukohtade juurde.

Kaubamärgi taotleja esitas apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad 25.08.2005.

Kaubamärgi taotleja, LIDL STIFTUNG Co.KG jääb samuti oma varasemate seisukohtade juurde ja kordab kokkuvõtvalt varasemat, et vaidlustusavaldus on alusetu, põhjendamata ning selles viidatud asjaolud on tõendamata. Kuna nimetatud kaubamärgi osas vana KaMS § 8 lg 1 p-des 2, 3, ja 4 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ei esine, ei riku kaubamärk „LiDL + kuju” registreerimine LIDL STIFTUNG Co. KG nimele vaidlustaja RUOKAKESKO OY õigusi ega eksita tarbijaid.

Apellatsioonikomisjoni esimehe otsusega alustati 02.11.2005.a. suulist lõppmenetlust vaidlustusavalduse nr 572 asjus.

Apellatsioonikomisjon, arvestanud vaidlustusavalduses toodud seisukohti ning lisatud materjale ja kaubamärgi taotleja poolt esitatud vastuväiteid ning lisatud materjale ja viinud 12.12.2005 läbi suulise menetluse, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Komisjoni seisukohad

Apellatsioonikomisjonil tuli vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud vaidlustusavalduses toodud seisukohtade ning lisatud materjalide ja kaubamärgi taotleja poolt esitatud vastuväidete ning lisatud materjalide alusel aga ka vaidlustusavalduse suulisel menetlemisel otsustada, kas rahvusvahelise kaubamärgi „LiDL + kuju” registreerimine on vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p- dega 2, 3 ja 4.

Vana KaMS § 8 lg 1 p-de 2, 3 ja 4 kohaselt ei registreerita:

2) kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba;

3) kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba;

4) teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikoopäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk:



registreeringu nr 32629, taotluse esitamise ja prioriteedi kuupäev 03.07.1998.a., registreerimise kuupäev 20.10.2000.a., mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna MARKET kasutamiseks, registreeritud klassis 35: jae- ja hulgimüügitteenused (kolmandatele isikutele ja klassis 42: toiduainete ja jookidega varustamine; toitlustusteenused.

Vaidlustatud kaubamärk:



värvid sinine, kollane, punane, on esitatud registreerimiseks prioriteedikuupäevaga 08.02.2000 klassides 1- 16, 18- 21, 23- 36, 39- 42.

Vaidlust ei ole selles, et kaubamärk "SÄÄSTU MARKET + kuju" on varasem vaidlustatud kaubamärgist.

Seega vaidluse lahendamisel on oluline vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäev 08.02.2000 ning see, kas sellel prioriteedikuupäeval esinesid vana KaMS § 8 lg 1 p-des 2, 3 ja 4 ettenähtuid alused vaidlustatud kaubamärgi mittere registreerimiseks.

Komisjon leiab, et kaubamärgid ei ole identsed, äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes.

Vana KaMS § 5 lg 9 kohaselt registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse kaupade ja teenuste loeteluga. Registreeringus märgitud kaupade ja teenuste loetelu võib piirata. Kaupade ja teenuste loetelu laiendamine on keelatud. Vana KaMS § 4 lg 2 kohaselt liigitatakse kaubad ja teenused märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (RT II 1996, 4, 14) alusel vastuvõetud kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni järgi.

Võrreldavate kaubamärkide klassid kattuvad klassis 35 ja 42, kuid vaidlustatud kaubamärgi nimetatud klassides teenuste loetelu on tunduvalt laiem, kui vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi teenuste loetelu. Komisjonile ei ole esitatud tõendeid, mis võimaldaksid pidada võrreldavate kaubamärkide nimetatud klassides teenused samaliigilisteks vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes.

Lähtuvalt vana KaMS § 5 lg 8 võetakse registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks kaubamärgi reproduktsioon.

Vaidlustatud kaubamärk on kaitstud värvides sinine, kollane, punane. Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk on kaitstud must- valgena.

Kaubamärkide sõnaliste osade foneetiline, visuaalne ja kontseptuaalne võrdlus näitab, et värvilise kombineeritud kaubamärgi „LiDL + kuju” ja registreeritud must- valge

kombineeritud kaubamärgi „SÄÄSTU MARKET” + kuju” sõnalised osad ei ole identsed ega äravahetamiseni sarnased. Vaidlustusavalduse esitaja piirdus väitega, et võrreldavad kaubamärgid on assotsieeruvad vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes, kuid assotsieeruvus ei ole vaidlustusavalduse esitaja poolt tõendatud.

Kaubamärgi ”SÄÄSTU MARKET + kuju” sõnaline osa koosneb kahest pikast, kuuetaähelisest sõnast, sisaldades kokku nelja silpi. Kaubamärgil ‘LiDL + kuju’ on seevastu vaid üks lühikene, neljätäheline sõna ”lidl”. Vastandatud kaubamärkide sõnalised osad häälduvad erinevalt so. on foneetiliselt erinevad. Lisaks vaidlustatud kaubamärgile registreeris LIDL STIFTUNG & Co. KG sõnalise kaubamärgi LIDL prioriteediga 08.02.2000 (registreeringu nr 748064). Selle kaubamärgi kehtivust ei ole vaidlustusavalduse esitaja vaidlustanud. Seega vaidlustatud kaubamärgi koosseisus on lisaks teise kaubamärgiga kaitstud sõnaline osa LIDL.

Mõlema võrreldava kaubamärgi visuaalselt ja foneetiliselt selgesti tajutava ja seetõttu tarbijatele meeldejäävaima elemendi moodustavad kaubamärkide sõnalised, s.o. domineerivad osad, mis on paigutatud kaubamärkide kujunduslike elementidele keskpunkti suhtes sümmeetriliselt, kuid erinevalt.

Rahvusvahelise kaubamärgi „LiDL + kuju” sõnaline osa koosneb ühest suurte tähtedega ja ühele reale kirjutatud sõnast ‘LiDL’. Kaubamärgi „SÄÄSTU MARKET + kuju” sõnalise elemendi kaks sõna on kirjutatud kahele reale, mis muudab nimetatud kaubamärgi tervikuna visuaalselt erinevaks kaubamärgist „LiDL + kuju”.

Lisaks on kaubamärgi ”LiDL + kuju” sõnalise osa teine täht ”i” kujundatud teistest kaubamärgis sisalduvatest tähtedest eristuvana. Kui vaadeldavas kaubamärgis ”LiDL + kuju” sisalduv sõna on üldiselt kujutatud sinisena, siis täht ‘i’ selles on kujutatud erkpunase kirjatähena teistest erineval kõrgusel ja kallutatud asendis. Vastandatud kaubamärgi ”SÄÄSTU MARKET + kuju” sõnaline element koosneb seevastu harilikest trükitähtedest.

Eelkirjeldatud elemendid teevad võrreldavad kaubamärgid piisavalt eristatavateks selleks, et tarbija ei ajaks neid kaubamärke segamini. Kuna võrreldavad kaubamärgid on eeltoodud elementide tõttu piisavalalt eristatavad, siis jätab komisjon kaubamärkide muude osade võrdluse analüüsi kõrvale.

Vastandatud kaubamärgid ei ole kontseptuaalselt identsed ja äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad. Kaubamärgis ”SÄÄSTU MARKET + kuju” kasutatud sõnad viitavad odavatele jae- ja hulgimüügiteenustele ning toitlustusteenustele, mis võimaldavad tarbijatel säästa raha. Samuti viitavad need vaidlustaja omandis olnud äriühingu- Säästumarket AS-i (ka Kadaka Säästumarket AS) ärinimele, mida kaubamärgi ”SÄÄSTU MARKET + kuju” omanik kasutas oma ostutšekkidel. Rahvusvahelises kaubamärgis ”LiDL + kuju” sisalduv tähenduseta sõna ”lidl”, mis viitab taotleja tuntud ärinimele LiDL Stiftung & Co. KG.

Komisjon jääb seisukohale, et vastandatavad kaubamärgid „LiDL + kuju” ja ”SÄÄSTU MARKET + kuju” moodustavad sõnalistest elementidest foneetiliselt, visuaalselt ja kontseptuaalselt terviklikke ning eristuvaid lahendusi.

Tarbijais vastandatavate kaubamärkide geomeetriliste kujunduslike elementide sarnasusest tulenev kaubamärkide assotsieerumine samaliigiliste kaupade ning teenuste puhul ja nende segiajamine saaks tekkida situatsioonis, mil kaubamärk „SÄÄSTU MARKET + kuju” oleks üldsusele üldtuntud enne vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäeva 08.02.2000.

Vaidlustusavaldusele lisatud materjalidest nähtub, et kaubamärgi „LiDL + kuju” rahvusvahelise registreerimise prioriteedikuupäevaks, so. 08.02.2000, oli Eestis avatud

vaid kolm kauplust Tallinnas (Kadaka, Vesse ja Kalevipoja SÄM-id), mis ei tõenda kaubamärgi „SÄÄSTU MARKET + kuju” tuntust ja üldtuntust ning head mainet Eestis vana KaMS § 8 lg 1 p 3 ja 4 tähenduses. Samuti ei nähtu lisatud materjalidest, et vaidlustaja oleks teinud Eesti turul olulisi kulutusi maine kujundamiseks kuni 08.02.2000. Seega puudusid rahvusvahelise kaubamärgi „LiDL + kuju” prioriteedikuupäeval 08.02.2000 Eestis varasema kaubamärgi „SÄÄSTU MARKET + kuju” üldtuntus ja maine, mis oleksid teinud võimalikuks kaubamärgi „SÄÄSTU MARKET + kuju” tuntuse ja maine ning teist liiki kaupade ja teenuste eristatavuse kahjustamist vana KaMS § 8 lg 1 p 3 ja 4 tähenduses.

Samuti puudusid rahvusvahelise kaubamärgi „LiDL + kuju” prioriteedikuupäeval 08.02.2000 asjaolud, mis kinnitaksid väidet, et kaubamärgi „LiDL + kuju” oluline osa kujutab endast üldtuntud kaubamärgi „SÄÄSTU MARKET + kuju” taasesitust või jäljendit Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 bis mõttes, mis keelustab registreerimise kaubamärgina, kui see võib põhjustada äravahetamist teise kaubamärgiga vana KaMS § 8 lg 1 p 4 tähenduses.

Komisjon jääb ka seisukohale, et kaubamärk „SÄÄSTU MARKET + kuju” ei olnud kaubamärgi „LiDL + kuju” prioriteedikuupäeval Eesti turul üldtuntud ja mainekas. Vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud materjalid tõendavad, et SÄÄSTU MARKET kaubamärgi maine kujunes hiljem kui 08.02.2000. Esitatud materjalidest nähtub, et suuremas osas uute SÄÄSTU MARKET kaupluste avamine toimus 2001.aastal ning suuremad reklaamikulud tehti 2001 - 2003.a.

Vaidlustusavalduse esitaja esitas komisjonile TNS EMOR turu-uuringu. Turuuuring viidi läbi 12–19.11.2003., turuuuring ei kajasta kaubamärkide võrdlust ja tuntust enne 08.02.2000. Esitatud turu-uuring kinnitab, et 2003.a. eristas Eesti tarbija võrreldavaid kaubamärke. Kuigi 2003.aastal ei olnud LiDL oma kauplusi Eestis avanud, tundis vähemalt 15% küsitletud tarbijatest kaubamärki LiDL. Kuna aastate jooksul on kaubamärkide eristatavus tarbijate seas veelgi suurenenud, samuti arvestades kaubamärkide erinevusi, ei saa kaubamärgi “LiDL” registreerimine Eestis enesega kaasa tarbijate eksitamist ja kaubamärgi “SÄÄSTU MARKET” aastate jooksul väljakujunenud hea maine ärakasutamist või kahjustamist ning kaubamärgi „LiDL” registreerimine Eestis ei too kaasa seaduse rikkumist.

Komisjon juhib tähelepanu sellele, et kaubamärk “SÄÄSTU MARKET + kuju on registreeritud must- valgena, mis vana KaMS § 6 lg 2 kohaselt on õiguslikult kaitstud mis tahes värvikombinatsioonis, värvilisena registreeritud kaubamärk aga ainult taotletud värvikombinatsioonis. Alates 01.05.2004 kehtima hakanud kaubamärgiseaduses sellist eelistust must-valgele kaubamärgile enam ei anta.

Vaidlustusavalduse esitaja kasutab oma kaubamärki LiDL kaubamärgile sarnases värvikombinatsioonis. Komisjonile, kui kaubamärkidega pidevalt tegelevate isikutele, on teada, et kaubamärk LiDL on rahvusvaheliselt tuntud, LiDL kaupluste ketis pakutakse tarbijatele soodsama hinnaga kaupu ja teenuseid. Vaidlustusavalduse esitaja väidab, et SÄÄSTU MARKET kaubamärgi autoritel Indrek Prantsil ja Sven Mansbergil tekkis idee arendada Eestis nn “discounter” tüüpi toidu- ja esmatarbekaupade jaekett. 28.04.1998 registreeriti ettevõtlusregistris OÜ Säästumarket, ärinimi muudeti 07.06.1999 Kinnisvaraarenduse OÜ- ks. SÄÄSTU MARKET + kuju kaubamärgi registreerimise taotlus esitati Patendiametile 03.juulil 1998.a. SÄÄSTU MARKET + kuju kaubamärgi autoritel, kui majandus- ja kutsetegevuses tegutsevatel isikutele, pidi olema kättesaadav

WIPO ja Madriidi kokkulepe raames registreeritud rahvusvaheliste kaubamärkide online register, millest nähtub, et hiljemalt 20.05.1998 oli klassides 16, 35, 36, 41, 42 registrisse kantud vaidlustatud kaubamärgiga identne kaubamärk LiDL+ kuju, registreeringu nr 531768.

Arvestades eeltoodut jääb komisjon seisukohale, et käesolevas asjas puuduvad vana KaMS § 8 lg 1 p-s 2, 3 ja 4 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59, 61, 64, vana KaMS § 8 lg 1 p-st 2, 3, 4, uue KaMS § 41 lg-st 5, apellatsioonikomisjon

otsustas:

jätta Ruokakesko Oy vaidlustusavaldus Patendiameti 17.01.2002 otsuse nr 7/R200100589 tühistamises kaubamärgi „LiDL + kuju“ kaubamärgi (rahvusvahelise registreeringu nr 748063) registreerimise kohta LiDL STIFTUNG & Co. KG nimele rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

T. Kalmet

E. Sassian

H.-K. Lahek