

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 644-o

Tallinnas, 30. mail 2008. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kirli Ausmees (eesistuja), Kerli Tuults ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, aadress Parkstrasse 51, D-22605 Hamburg Saksamaa, vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida tähis MARCOPOLO + kuju (taotlus nr M200100331, registreerimisotsus (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2002) klassis 34 N.V. Sumatra Tobacco Trading Company (aadress: Jalan Pattimura No. 3 Pematang Siantar, Sumatera Utera, Indoneesia) nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

02.01.2003 esitas Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi MARCOPOLO + kuju (taotlus nr M200100331) registreerimine klassis 34 (*tubakas, sigarid, sigaretid, kretek-sigaretid, sigaretipaber*) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company nimele. Vaidlustusavaldus registreeriti apellatsioonikomisjonis numbri 644 all ja võeti menetlusse 20.05.2004. Vaidlustusavaldus anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Kirli Ausmees'ile. Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Urmas Kernu (AAA Patendibüroo OÜ, Tartu mnt 16 10117, Tallinn. Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument, volikiri ning põhjendus tõenditega.

02.01.2003 esitatud vaidlustusavalduses leiab Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH (edaspidi 'vaidlustaja'), et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk MARCOPOLO + kuju N.V. Sumatra Tobacco Trading Company (edaspidi 'taotleja') nimele on vastuolus otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 8 lg 1 p-ga 2 (siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. kehtinud kaubamärgiseadusele, kui otsuses ei ole märgitud teisiti) vastavalt millele *ei registreerita kaubamärgina tähiseid, 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*

Vaidlustaja on alljärgneva Eesti osas märgitud ja KaMS § 8 lg 1 p 2 mõistes varasema rahvusvahelise kaubamärgi omanik:

Polo + kuju, rahvusvahelise reg. nr. 764140, prioriteediga 25.01.2001. Kaubamärk on registreeritud järgmiste kaupade osas:

Klass 14: antud klassi kuuluvad suitsetamistarbed

Klass 34: tubakas, tubakatooted, eelkõige sigaretid; antud klassi kuuluvad suitsetamistarbed; tikud

Patendiamet otsustas registreerida kaubamärgi MARCOPOLO + kuju N.V. Sumatra Tobacco Trading Company nimele klassi 34 kuuluvate samaliigiliste kaupade osas. Vaidlustaja leiab,

Adress:
Harju 11
15072

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

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

et ülaltoodud kaubamärgi registreerimine N.V. Sumatra Tobacco Trading Company nimele rikub tema seadusega tagatud õigusi, kuna kaubamärk MARCOPOLO + kuju on äravahetamiseni sarnane ning assotsieerub Reemtsma varasema kaubamärgiga Polo + kuju.

Vaidlustaja sõnul põhjustaks kaubamärgi MARCOPOLO + kuju registreerimine teise isiku nimele ja selle kasutamine avaldatud tähise äravahetamist vaidlustaja kaubamärgiga üldsuse poolt ning tekitaks tarbijas assotsiatsioone nimetatud kaubamärgi registreerimist taotleva isiku poolt pakutavate kaupade seotusest vaidlustaja isikuga.

Vaadeldavad kaubamärgid on mõlemad kombineeritud kaubamärgid ja sisaldavad identset sõnaosa 'polo'.

Eesti kaubamärgiregistri andmetel ei ole seni kolmandate isikute nimele registreeritud klassis 34 ühtki sõna 'polo' sisaldavat kaubamärki ja seetõttu leiab vaidlustaja, et tähist 'polo' võib tubakatoodete osas pidada tugeva eristusvõimega ning vaid vaidlustaja toodetele viitavaks tähiseks.

Seega leiab vaidlustaja, et tähise 'polo' kasutamine kaubamärgi MARCOPOLO + kuju koosseisus tekitab assotsiatsioone varasema Reemtsma Polo + kuju märgiga.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide kujunduslik osa koosneb risküliku kujulisest elemendist, mis koos assotsieeruvate sõnaliste osadega muudab märgid kui tervikud lisaks ka äravahetamiseni sarnasteks. Vaidlustaja sõnul saab KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt sellise äravahetamiseni sarnase ning assotsieeruva kaubamärgi registreerimine toimuda vaid varasema kaubamärgi omaniku loal, sellist nõusolekut aga vaidlustajalt küsitud ei ole.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 8 lg 1 p 2, § 13 lg 2 ja § 24 lg 1 palub vaidlustaja tunnistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk MARCOPOLO + kuju (taotluse nr M200100331) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company nimele täielikult seadusevastaseks ning teha Patendiametile ettepanek teha uus otsus.

Vaidlustusavalduse juurde lisas vaidlustaja järgmised materjalid:

- koopia Kaubamärgilehest 11/2002 kaubamärgi MARCOPOLO + kuju avaldamise kohta;
- väljatrükk Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist - rahvusvaheline registreering nr 764140 Polo + kuju

Apellatsioonikomisjon edastas vaidlustusavalduse ja selle sisu 08.01.2003 taotleja esindajale patendibüroosse Turvaja ning tegi taotlejale ettepaneku esitada kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse nr 644 kohta.

22.05.2003 esitas kaubamärgitaotleja N.V. Sumatra Tobacco Trading Company oma seisukohad vaidlustusavalduse 644 osas.

N.V. Sumatra Tobacco Trading Company esindaja on vahetunud, selleks on patendivolnik Jüri Käosaar Patendibüroost Käosaar & CO aadressiga Tähe 94, 50107 Tartu, esitatud on ka vastav volikiri.

Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu, nimetades seda alusetuks. Ta põhjendab oma seisukohta järgneva:

Vaidlustaja ei ole arvestanud KaMS § 5 lg-ga 8, mille kohaselt võetakse registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks kaubamärgi reproduktsioon. Vaidlustaja on oma kaebust sisuliselt põhjendanud üksnes sõnaosa 'polo' kasutamisega ning sellega, et mõlemad kaubamärgid sisaldavad risküliku kujulist elementi.

Taotleja leiab, et vaidlustaja ei saa tugineda KaMS § 8 lg 1 p-le 2 pelgalt üksikutele sarnastele elementidele viidates ning seega on vaidlustaja järeldused kaubamärkide kui tervikute äravahetamiseni sarnasuse/assotsieeruvuse kohta ennatlikud.

Edasi võrdleb taotleja vaatlusaluste kaubamärkide kompositsiooni ja värvilahendusi ning sõnalisi osi:

kaubamärk Polo + kuju on püstine ristkülik, mis on jagatud horisontaalselt kolmeks eri värviliseks osaks. Kaubamärgi ülaosa on selgete piirjoontega ning erinevates toonides sinisel taustavärvil asub abstraktne halli värvi kujund, mis koosneb ringist, horisontaalsest sirgjoonest ning horisontaalsest katkendjoonest. Kaubamärgi keskosa on valge taustavärviga ning kaubamärgi ülaosast kitsam. Samuti on keskosa alumine piirjoon kujutatud hägusana. Valgele taustale on musta värvi ning isikupärase šriftiga tähtedega kirjutatud sõna "Polo", kusjuures sõna esimene täht on suurtäht, millele järgnevad kirjatähed. Kaubamärgi kolmas, alumine osa on erinevates toonides halli taustavärviga, millele on oranži värvi tähtedega kirjutatud sõnad "Full Flavor" ja valget värvi tähtedega sõnad "American Blend".

Vaidlustatud kaubamärk MARCOPOLO + kuju on kujult ruut, mille pruunil taustal asub punane ristkülik, millel on omakorda pruuni värviga kujutatud purjelaeva pilt. Kaubamärgi ülemisele kolmandikule on musta värvi ning isikupärase šriftiga tähtedega kirjutatud sõna "MARCOPOLO", kusjuures sõna on kirjutatud läbivate suurtähtedega.

Taotleja võtab järgnevalt kokku kaubamärkide kompositsiooni ja värvilahenduste erinevused - kaubamärgid erinevad:

- **kuju** poolest – kaubamärk Polo + kuju on püstine ristkülik, kaubamärk MARCOPOLO + kuju on (erinevalt vaidlustaja poolt väidetust) kujult ruut, seega erinevad kaubamärgid teineteisest proportsioonidelt;
- **värvilahenduse** poolest – kaubamärgi Polo + kuju puhul on kasutatud järgmisi värve: sinine, valge, oranž, must, hall. Kaubamärgi MARCOPOLO + kuju puhul kasutatud värvid on pruun, kuldne, punane ja must. Seega on vaid üks värv, mis kahe märgi puhul kokku langeb – must – ning seda värvi on mõlema märgi puhul kasutatud üksnes tekstis. Must on trükiteksti puhul kõige levinum värv ning iseäranis antud juhul jääb must värv taotleja arvates kaubamärkide muude värvilahenduste foonil selgelt tagaplaanile. Muus osas on aga kaubamärkide värvilahendus täielikult erinev;
- **kujunduslike elementide** poolest – kaubamärgi Polo + kuju graafilise elemendi puhul on tegemist abstraktse, ringist ja joontest koosneva kujundiga. Kaubamärgis MARCOPOLO + kuju on aga kujutatud purjelaeva. Taotleja sõnul ei sarnane ega assotsieeru need kaks kujundit teineteisega kõige vähemalgi määral. Lisaks on ilmsed erinevused sõnade "Polo" ja "MARCOPOLO" kujundustes. Samuti märgib taotleja, et kaubamärgid on erinevad ka neis kasutatud elementide paigutuse poolest – vaidlustaja kaubamärgis järgnevad üksteisele ülevalt alla värvid sinine, valge ja hall, taotleja märgis on pruunil taustal punane ristkülik, Vaidlustaja kaubamärgis paikneb abstraktne kujutiselement kaubamärgi ülaosas, taotleja märgis esinev purjelaev asetseb kaubamärgi alaosas. Vaidlustaja kaubamärgis asetseb sõna "Polo" kaubamärgi keskel, taotleja kaubamärgi sõnaline osa "MARCOPOLO" aga kaubamärgi ülaosas.

Edasi võrdleb taotleja kahe kaubamärgi sõnalisi osi nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt.

Visuaalselt ja foneetiliselt avaldub kaubamärkide sõnaliste osade erinevus taotleja arvates selles, et taotleja kaubamärgis on kokkukirjutatud sõna "MARCOPOLO", mida ei sisalda vaidlustaja kaubamärk. Vaidlustaja kaubamärk sisaldab sõna "Polo" ning sõnakombinatsioone "Full Flavor" ja "American Blend". Taotleja leiab, et isegi kui kõnealused sõnakombinatsioonid tähelepanu alt välja jätta, ei oleks sõnad "Polo" ja "MARCOPOLO" ikkagi sarnased. Ainuüksi ühisosa 'polo' sisaldumine mõlemas kaubamärgis ei ole taotleja arvates piisav pidamaks kaubamärke visuaalselt või foneetiliselt sarnasteks.

Taotleja tuletab siinkohal meelde WIPO käsiraamatus toodut, mille kohaselt on sarnase või identse algusega sõnade puhul assotsieerumise tekkimise oht suurem, kui sarnase lõpuga sõnade puhul.

Erinevad on kõnealuste kaubamärkide sõnalised osad ka semantiliselt. Sõna "polo" kaubamärgis Polo + kuju omab kindlalt tähendust – polo on pallimäng kahe ratsameeskonna vahel ning selle tähendus on taotleja arvates Eestis ka tuntud. Lisaks sellele kasutatakse Eestis sõna "polo" ka riideeseme (polosärk) tähistamiseks. Samu tähendusi saab sõnale omandada ka inglise keeles.

Kaubamärk MARCOPOLO + kuju sisaldab sõnaühendit "marcopolo", mis on kuulsa itaalia maadeavastaja Marco Polo nimi kokku kirjutatuna. Ka see nimi pole taotleja arvates Eesti inimestele tundmatu. Seega leiab taotleja, et kaubamärkide sõnaliste osade tähenduste vahel puudub igasugune seos – Marco Polo isik ei seostu pallimänguga polo ning vastupidi.

Seega märgib taotleja, et eeltoodust nähtub, et nii kaubamärkide kujunduslik pool kui ka sõnalised osad on teineteisest oluliselt erinevad ning sellest tulenevalt ei ole vaatlusaluseid kaubamärke võimalik käsitleda äravahetamiseni sarnastena või assotsieeruvatena.

Mis puudutab kõnealuste kaubamärkidega markeeritavaid kaupu, siis leiab taotleja, et kuna vaatlusalused kaubamärgid ei ole ei äravahetamiseni sarnased ega ka assotsieeruvad, siis ei oma tähtsust, kas kaubad on samaliigilised või mitte.

Vaatamata sellele märgib taotleja, et vaidlustusavaldusest ei nähtu, milles seisneb antud juhul kaupade samaliigilisus. Taotleja leiab, et vaidlustaja on pelgalt konstateerinud, et peab taotleja klassis 34 toodud kaupu samaliigilisteks oma kaupadega. Taotleja arvates on aga ilmne, et kattuvaid kaupu kahe kaubamärgi kaupade nimistus praktiliselt ei esine (v.a. kaup *tubakas*). Taotleja tuletab meelde, et ainuüksi kaupade kuulumine samasse klassi ei tähenda veel automaatselt, et tegemist on samaliigiliste kaupadega.

Lähtuvalt eeltoodust ning KaMS § 35 lg 3 palub N.V. Sumatra Tobacco Trading Company jätta Reemtsma Cigarettenfabrik GmbH vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata.

Oma seisukohtadele on taotleja lisanud järgmised materjalid:

- väljatrükk Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 764140 Polo + kuju registreerimise kohta;
- väljatrükk Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi MARCOPOLO + kuju kohta;
- väljavõte teosest Introduction to trademark law & practice, WIPO 1993;
- väljavõte Eesti keele sõnaraamatust (sõna 'polo' tähendused);
- väljavõte teosest Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (sõna 'polo' tähendused);

- väljavõte Eesti Entsüklopeediast nr 7 (märksõna Marco Polo);
- volikiri.

Apellatsioonikomisjon edastas taotleja seisukohad vaidlustajale 06.06.2003 ning 08.03.2005 palus apellatsioonikomisjon osapooli esitada oma lõplikud seisukohad antud asjas ühe kuu jooksul, hiljemalt 11.04.2005.

Vaidlustaja lõplikke seisukohti ei esitanud.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 11.04.2005 ning teatas, et jääb oma varem esitatud seisukohtade juurde ning palub jätta vaidlustusavalduse täies ulatuses rahuldamata.

Seejuures rõhutas taotleja veelkord järgnevaid asjaolusid:

1. Vastavalt kaubamärgi MARCOPOLO + kuju registreerimisotsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 5 lg 8 on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramise aluseks kaubamärgi reproduktsioon.
2. Taotletav kaubamärk MARCOPOLO + kuju ja registreeritud kaubamärk Polo + kuju erinevad nii kuju, värvilahenduse kui ka kujunduslike elementide poolest.
3. Samuti erinevad vaadeldavad kaubamärgid ka foneetiliselt ja semantiliselt – ühel puhul on tegemist itaalia maadeavastaja nimega ning teise puhul on tegemist pallimängu või teatava riietusesemega.
4. Eeltoodud asjaolud muudavad kõnealused kaubamärgid tervikult piisavalt erinevaks, et välistada kaubamärkide äravahetamist või assotsieerumist.

Apellatsioonikomisjon, arvestades vaidlustusavalduses esitatut ja hinnanud tõendeid ja argumente kogumis, otsustas jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

Otsuse põhjendus:

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud (s.o kuni 30.04.2004. a) kaubamärgiseaduses sätestatud aluseid. Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile MARCOPOLO + kuju õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustatud kaubamärk MARCOPOLO + kuju on esitatud registreerimiseks klassis 34 (*tubakas, sigarid, sigaretid, kretek-sigaretid, sigaretipaber*) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company nimele, registreerimisotsus avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2002.

Vaidlustaja leiab, et oma otsusega registreerida kaubamärk MARCOPOLO + kuju N.V. Sumatra Tobacco Trading Company nimele, on Patendiamet rikkunud KaMS § 8 lg 1 p 2, mille alusel ei registreerita 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.

Vaidlustaja on alljärgneva Eesti osas märgitud ja KaMS § 8 lg 1 p 2 mõistes varasema rahvusvahelise kaubamärgi omanik:

Polo + kuju, rahvusvahelise reg. nr. 764140, prioriteediga 25.01.2001. Kaubamärk on registreeritud järgmiste kaupade osas:

Klass 14: antud klassi kuuluvad suitsetamistarbed

Klass 34: tubakas, tubakatooted, eelkõige sigaretid; antud klassi kuuluvad suitsetamistarbed; tikud

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk MARCOPOLO + kuju on äravahetamiseni sarnane ning assotsieerub Reemtsma varasema kaubamärgiga Polo + kuju ning tema sõnul põhjustaks kaubamärgi MARCOPOLO + kuju registreerimine teise isiku nimele ja selle kasutamine tähise äravahetamist vaidlustaja kaubamärgiga üldsuse poolt ning tekitaks tarbijas assotsiatsioone nimetatud kaubamärgi registreerimist taotleva isiku poolt pakutavate kaupade seotusest vaidlustaja isikuga.

Vaidlustaja märgib, et mõlemad kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid ja sisaldavad identset sõnaosa 'polo' ning on sarnase üldkujuga (ristkülik). Kuna Eesti kaubamärgiregistri andmetel ei ole seni kolmandate isikute nimele registreeritud klassis 34 ühtki sõna 'polo' sisaldavat kaubamärki, leiab vaidlustaja, et tähist 'polo' võib tubakatoodete osas pidada tugeva eristusvõimega ning vaid vaidlustaja toodetele viitavaks tähiseks.

Seega leiab vaidlustaja, et tähise 'polo' kasutamine kaubamärgi MARCOPOLO + kuju koosseisus tekitab assotsiatsioone varasema Reemtsma Polo + kuju märgiga.

Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et vaidlustaja on eksinud KaMS § 5 lg 8 vastu, mille kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramise aluseks kaubamärgi reproduktsioon ehk kaubamärke tuleb ka nende sarnasuse või erinevuse hindamisel võrrelda tervikuna, mida aga vaidlustaja teinud ei ole. Vaidlustaja on lähtunud vaid kaubamärkide sõnalise elemendi ühe osa ning kaubamärkide üldkuju võrdlusest.

Samuti märgib apellatsioonikomisjon, et fakt, et Eesti kaubamärgiregistris ei ole kolmandate isikute nimele registreeritud klassis 34 ühtki sõna 'polo' sisaldavat kaubamärki, ei anna tõestust asjaolust, et tähis 'polo' on tubakatoodete osas tugeva eristusvõimega ning viitab vaid vaidlustaja toodetele.

Taotleja N.V. Sumatra Tobacco Trading Company võrdleb oma seisukohtades kõnealuste kaubamärkide kompositsiooni ja värvilahendusi ning sõnalisi osi mitmest erinevast aspektist ning leiab, et nii kaubamärkide kujunduslik pool kui ka sõnalised osad on teineteisest oluliselt erinevad ning sellest tulenevalt ei ole vaatlusaluseid kaubamärke võimalik käsitleda äravahetamiseni sarnastena või assotsieeruvatena.

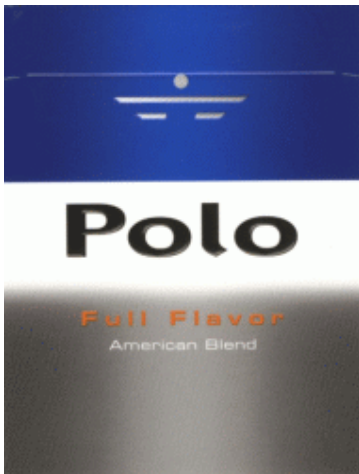
Taotleja sõnul on erinevad:

- kaubamärkide **kuju** – kaubamärk Polo + kuju on püstine ristkülik, kaubamärk MARCOPOLO + kuju on (erinevalt vaidlustaja poolt väidetust) kujult ruut;
- kaubamärkide **värvilahendused** - kaubamärgi Polo + kuju puhul on kasutatud järgmisi värve: sinine, valge, oranž, must, hall. Kaubamärgi MARCOPOLO + kuju puhul kasutatud värvid on pruun, kuldne, punane ja must, seega on kaubamärkide värvilahendus ja üldpilt täielikult erinev;
- kaubamärkide **kujunduselemendid** – kaubamärgi Polo + kuju graafilise elemendi puhul on tegemist abstraktse, ringist ja joontest koosneva kujundiga. Kaubamärgis MARCOPOLO + kuju on aga kujutatud purjelaeva. Lisaks on ilmsed erinevused sõnade "Polo" ja "MARCOPOLO" kujundustes ning kujunduselementide paigutuses;

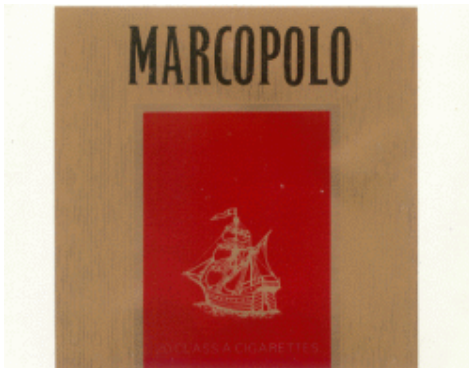
- kaubamärkide **sõnaliste osade visuaalne ja foneetiline** pool - taotleja kaubamärgis on kokkukirjutatud sõna "MARCOPOLO", vaidlustaja kaubamärk sisaldab sõna "Polo" ning sõnakombinatsioone "Full Flavor" ja "American Blend";
- kaubamärkide **sõnaliste osade semantiline** pool – sõna "polo" omab kindlaid tähendusi, mis on taotleja arvates Eestis ka tuntud. Samu tähendusi saab sõnale omandada ka inglise keeles. Taotleja kaubamärk sisaldab sõnaühendit "marcopolo", mis on kuulsalt itaalia maadeavastaja Marco Polo nimi kokku kirjutatuna. Ka see pole taotleja arvates Eesti inimestele tundmatu

Kaubamärkide reproduktsioonid:

Vaidlustaja rahvusvaheline kaubamärk reg. nr 764140:



Taotleja vaidlustatud kaubamärk nr M200100331:



Apellatsioonikomisjon nõustub taotlejaga ning leiab, et vaatlusaluste kaubamärkide ühisosa (sõnaosa 'polo') on liiga marginaalne, et muuta kaubamärgid tervikuna, nende üldmulje äravahetamiseni sarnaseks ja assotsieeruvaks.

Kaubamärkide MARCOPOLO + kuju ja Polo + kuju kujunduslikud elemendid, nende värvilahendused, märkide sõnaliste osade foneetiline ja semantiline taust ning kaubamärkide reproduktsioonide geomeetiline kuju on piisavalt erinevad, et eksisteerida eraldi

kaubamärkidena, mis täidavad ka kaubamärgi funktsiooni – eristada ühe tootja kaupu teise tootja (samaliigilistest) kaupadest.

Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et kuna kaubamärkide üldmulje (kuju, värvikombinatsioon, kujunduselemendid) on niivõrd erinev, siis on vähetõenäoline, et keskmine tarbija analüüsib kaubamärkide sõnaliste osade semantilist tausta. Ent kui tarbija seda ka teeb, siis leiab apellatsioonikomisjon, et keskmisele Eesti tarbijale on tuttavad nii sõna 'polo' mõlemad tähendused kui ka kuulsa itaalia meresõitja nimi ning nende segiajamine tarbijate poolt pole tõenäoline.

Mis puudutab kõnealuste kaubamärkidega markeeritavaid kaupu, siis on apellatsioonikomisjon seisukohal, et kuna vaatlusalused kaubamärgid ei ole KaMS § 8 lg 1 p 2 mõistes ei äravahetamiseni sarnased ega ka assotsieeruvad, siis puudub vajadus hinnata nimetatud kaubamärkidega markeeritud kaupade samaliigilisust.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61 ning kuni 30.04.2004. kehtinud KaMS § 8 lg 1 punktist 2 ning leides, et vaidlustusavaldus ei ole piisavalt põhjendatud komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamärgi kaitstavuse küsimuses, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

K. Ausmees

K. Tults

H.-K. Lahek