

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 751-o

Tallinnas, 28.03.2005

Apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Harri-Koit Lahek vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH, aadress: Parkstraße 51, D-22605 Hamburg, DE, poolt esitatud protesti, mille objektiks on Patendiameti otsus nr 7/R200203063 rahvusvahelise kaubamärgi **Fast + kuju** registreeringu nr 785531 vastavusest Eesti kaubamärgiseaduses (edaspidi KaMS) sätestatud tingimustele klassis 34.

Protest (mis alates 01.05.2004. a on käsitletav vaidlustusavaldusena) esitati 02.02.2004. a ja registreeriti nr 751 all. Vaidlustusavaldus anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele R. Laaneotsale.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik A. Morna, Patendibüroo TURVAJA OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn.

Vaidlustusavalduse esitaja nõue

Tühistada Patendiameti otsus nr 7/R200203063 rahvusvahelise kaubamärgi **Fast + kuju** (reg nr 785531) registreerimise kohta klassis 34 MONUS D.O.O. (aadress: 3, Tvornicka, ZEMUN-BEOGRAD, YU-11080, YU) nimele ning teha Patendiametile ettepanek registreering nr 785531 uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

Vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud vaidlustusavalduse sisu koos viidetega tõenditele esitatuna 02.02.2004. a

REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH (edaspidi REEMTSMA) on alljärgnevate Eesti Vabariigis registreeritud kaubamärkide omanik:

- sõnaline kaubamärk **WEST**, reg nr 19922, prioriteet 13.06.1996, klassis 34 tubaka ja tubakatoodete, suitsetamistarvete ja tikkude suhtes (lisa 1);
- kombineeritud kaubamärk **West + kuju**, reg nr 32552 prioriteet 04.06.1999, klassis 34 tubaka, tubakatoodete, suitsetamistarvete ja tikkude suhtes (lisa 2);
- kombineeritud kaubamärk **West + kuju**, reg nr 714329, prioriteet 06.11.1998, klassis 14 ja klassis 34 tubaka ja tubakatoodete, suitsetamistarvete ja tikkude suhtes (lisa 3);
- kombineeritud kaubamärk **West + kuju**, reg nr 721968, prioriteet 29.04.1999, klassis 14 ja klassis 34 tubaka ja tubakatoodete, suitsetamistarvete ja tikkude suhtes (lisa 4).

Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2003 avaldatu põhjal otsustas Patendiamet aktsepteerida Madridi protokollil alusel 13.06.2002. a taotletud kaubamärgi reg nr 785531 **Fast + kuju** registreerimise MONUS D.O.O. (edaspidi MONUS) nimele Eestis klassis 34 tubaka suhtes (lisad 5 ja 6). Nimetatud rahvusvahelises registreeringus on esitatud kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab sõnu *Fast* ja *Lights* ning sõnade kombinatsioone *SELECTED FINE TOBACCO* ja *AMERICAN BLEND*. Antud kaubamärgi kujundamisel on kasutatud halli, punast, musta, valget ja hõbedast värvi. Patendiameti otsuse kohaselt ei anna kaubamärgi registreerimine ainuõigust sõnade kombinatsiooni *SELECTED FINE TOBACCO* ja sõna *Lights* kasutamiseks.

Käesoleva vaidlustusavalduse objektiks oleva Patendiameti otsusega, millega antakse ainuõigus kaubamärgi **Fast + kuju** kasutamiseks Serbia ja Montenegro* firma MONUS nimele Eestis, on rikutud REEMTSMA õigusi ja seadusega kaitstud huvisid. Registreeritud kaubamärkide **West** omanikul on ainuõigus takistada kolmandaid isikuid, kellel puudub tema nõusolek, registreerimast sarnaseid märke kaupade puhul, mis on sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk **West** on registreeritud. See õigus on sätestatud ka Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu artikli 16 1. lõikes.

Kombineeritud värvilise kaubamärgi **Fast + kuju** registreerimisega klassis 34 firma MONUS nimele rikutakse KaMS § 8 lg 1 p 2 nõudeid, mille kohaselt 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. REEMTSMA on KaMS § 8 lg 2 p 1 ja 3 mõistes varasemate kaubamärkide omanik klassi 34 kuuluvate kaupade osas. MONUS taotleb rahvusvahelise registreeringuga nr 785531 Eestis kaitset samaliigilistele kaupadele, mille suhtes on Eesti Vabariigis registreeritud varasem kombineeritud kaubamärk nr 32552 ja Eesti Vabariigis kehtiv märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi protokollil alusel registreeritud kaubamärgid 714329 ja 721968 (edaspidi REEMTSMA kaubamärgid).

Rahvusvahelises registreeringus nr 785531 esitatud kombineeritud värviline kaubamärk **Fast + kuju** on assotsieeruv REEMTSMA tubakatoote eristamiseks registreeritud ja kasutatavate kombineeritud kaubamärkidega **West** reg nr 32552, 714329 ja 721968. Rahvusvahelises kaubamärgi registreeringus nr 785531 esitatud kaubamärk **Fast + kuju** on assotsiatiiivses kollisioonis REEMTSMA varasemate kaubamärkidega mitte üksnes sõnade *Fast* ja *West* foneetilise sarnasuse tõttu, vaid esmajoones kaubamärkides kasutatud üldkujunduse ja üksikelementide koosmõjust tulenevalt.

Patendiameti otsusega saab MONUS Eestis kaitse kaubamärgile samade tunnuste suhtes, mida REEMTSMA varasemalt kasutab ning mille suhtes on ta omandanud ainuõiguse.

Rahvusvahelises kaubamärgi registreeringus nr 785531 esitatud kaubamärgi koosseisus on kasutatud inimfiguuri meenutavat harulist kujundit ning selle taha langevat varju või peegelpilti. See motiiv pärineb otseselt REEMTSMA kaubamärkidelt nr 32552, 714329 ja 721968.

Võrreldes REEMTSMA kaubamärkidega on kaubamärgil **Fast + kuju** sõna ja harulise kujutise asukohad ära vahetatud, muu kujundus on jäljendab REEMTSMA kaubamärkides nr 32552, 714329 ja 721968 esitatut. Ka värvide kasutamise viis on jäljendatud REEMTSMA kaubamärkidelt. Lisaks asetseb kaubamärgil reg nr 785531 esinev kirjeldav osa AMERICAN BLEND, LIGHTS ja SELECTED FINE TOBACCO REEMTSMA kaubamärkidega **West** samades positsioonides.

Kombineeritud kaubamärk **Fast + kuju** ja registreeritud kombineeritud kaubamärgid **West** on oma vastastikustes suhetes sellised, et tarbija nähes esimest tuletab meelde varem registreeritud ja kasutusele võetud kaubamärke **West**. Sõnad *Fast* ja *West* on visuaalselt aga ka foneetiliselt sedavõrd sarnased, et neid on turusituatsioonis võimalik omavahel ära vahetada, sest tarbijad ei omanda ega jäta meelde kaubamärgi kõiki komponente ning eriti komplekskaubanduse tingimustes pööravad tähelepanu vaid neile elementidele, mis neile silma torkavad. Kombineeritud kaubamärk **Fast + kuju** meenutab antud juhul helilisel, visuaalsel või kontseptuaalsel tasandil varasema prioriteediga kaubamärke **West** sedavõrd lähedaselt, et tarbija saab teha väära järelduse, et toodete “West” ja “Fast” vahel on mingi

* Vastavalt 4. veebruaril 2003 vastuvõetud põhiseadusele nimetati Jugoslaavia Liitvabariik Serbia ja Montenegroks

seos. Tavatarbija ei tea kas MONUS kuulub firmaga REEMTSMA ühte ja samasse kontserni või mitte, kas neil on ühine omanik vms seos. Sel viisil parandab MONUS oma ettevõtte konkurentsivõimet REEMTSMA kaubamärkide tuntuse ja REEMTSMA poolt oma kaubamärkidesse tehtud investeeringute najal.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 8 lg 1 p 2, Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu artiklist 16 lg 1 ja KaMS § 35 lg 3¹ ja § 38 lg 9 palutakse tühistada Patendiameti otsus nr 7/R200203063 aktsepteerida rahvusvahelise kaubamärgi **Fast + kuju** (reg nr 785531) registreerimine klassis 34 MONUS nimele ning teha Patendiametile ettepanek registreering nr 785531 uuesti läbi vaadata ning teha uus otsus.

Lisad:

- 1) Registreeritud kaubamärk nr 19922;
- 2) Registreeritud kaubamärk nr 32552;
- 3) Rahvusvaheline registreering nr 714229;
- 4) Rahvusvaheline registreering nr 721968;
- 5) Väljavõte Eesti kaubamärgilehest nr 12/2003 rahvusvahelise registreeringu nr 785531 kohta;
- 6) Rahvusvaheline registreering nr 785531;
- 7) Väljatrükk võrreldavatest kaubamärkidest **West** ja **Fast+ kuju**;
- 8) maksekorraldus nr 132, 30.01.2004;
- 9) volikiri.

Vaidlustusavalduse esitaja esindaja poolt 17.01.2003. a Patendiametile esitatud kirja sisu

Käesoleva kirjaga soovib REEMTSMA väljendada oma seisukohta rahvusvahelise kaubamärgi registreeringu nr 785531 suhtes, täpsemalt vastuseisu selle märgi registreerimisele Eestis.

REEMTSMA tähelepanu alla on sattunud firma MONUS rahvusvahelise kaubamärgi registreering nr 785531 13. juunist 2002. a, mis on Patendiametis menetluses registreeringu järjekorranumbri R200203063 all (lisa 1). Nimetatud registreeringu puhul on tegemist kombineeritud kaubamärgiga (etiketiga), mis sisaldab sõnu *Fast*, *Lights*, AMERICAN BLEND ja SELECTED FINE TOBACCO ning mida soovitakse kaitsta tubaka tähistamiseks.

Samas on varem REEMTSMA nimele Eestis registreeritud kaubamärk nr 32552 (lisa 2) ning rahvusvahelised registreeringud nr 721968 ja 714329 (lisad 3 ja 4), mis sisaldavad sõna „West“ ning mis on kaitstud Eestis tubaka ja tubakatoodete suhtes. Sigaretid „West“ on saavutanud suure tuntuse selle märgi reklaami ning toote kvaliteedi mõjul. Sigarette „West“ on müüdud Eesti turul järgmiselt:

- aastal 1998 – 6160 miljonit sigaretti
- aastal 1999 – 2000 miljonit sigaretti
- aastal 2000 – 17506 miljonit sigaretti
- aastal 2001 – 18290 miljonit sigaretti
- aastal 2002 – 7218 miljonit sigaretti

Nagu te kindlasti märkate, on MONUS rahvusvahelises kaubamärgi registreeringus nr 785531 esitatud kaubamärgi (etiketi) **Fast + kuju** tervikmulje äärmiselt assotsieeruv REEMTSMA tubakatoodete eristamiseks kasutatavate kaubamärkidega (etikettidega) **West** (lisa 3). MONUS rahvusvahelises kaubamärgi registreeringus nr 785531 esitatud

kaubamärk **Fast** + **kuju** ei satu konflikti REEMTSMA varasemate registreeringutega mitte üksnes sõnade *Fast* ja *West* ilmse foneetilise sarnasuse tõttu, vaid ka kasutatud tervikliku kujunduse ning ka üksikute kujundelementide tõttu. MONUS taotleb Eestis kaubamärgile kaitset samade tunnuste suhtes, mida REEMTSMA juba kasutab ning mille suhtes on viimasel ainuõigus. Rahvusvahelises kaubamärgi registreeringus nr 785531 esitatud kaubamärgi koosseisus on kasutatud inimfiguuri meenutavat harulist kujundit ning selle taha langevat varju/peegelpilti. See motiiv pärineb otseselt REEMTSMA kaubamärkidelt **West** (lisa 5). MONUS on ainult vahetanud sõna ja harulise kujutise asukohad etiketil, muu kujundus on sisuliselt sama. Kaubamärgil **Fast** + **kuju** muutub samuti taustavärv allpool tumedamaks, nii nagu REEMTSMA rahvusvahelistes registreeringutes nr 721968 ja 714329 (lisa 6). Ka konkreetsed värvid ning nende kasutamise kombinatsioonid on jäljendatud kaubamärgilt **West** (lisa 7). Etiketi kirjeldav osa AMERICAN BLEND, *Lights* ja SELECTED FINE TOBACCO asetsevad registreeringus nr 785531 REEMTSMA kaubamärgiga **West** samades positsioonides (lisa 8). Kombineeritud kaubamärk **Fast** + **kuju** ja registreeritud kaubamärgid **West** on oma vastastikustes suhetes sellised, et tarbija nähes esimest tuletab meelde varem registreeritud ja kasutusele võetud kaubamärke **West**. Sõnad *Fast* ja *West* on visuaalselt aga ka foneetiliselt sedavõrd sarnased, et neid on turusituatsioonis võimalik omavahel ära vahetada, sest tarbijad ei omanda ega jäta meelde kaubamärgi kõiki komponente ning eriti komplekskaubanduse tingimustes pööravad tähelepanu vaid neile elementidele, mis neile silma torkavad. Kombineeritud kaubamärk **Fast** + **kuju** meenutab antud juhul helilisel, visuaalsel või kontseptuaalsel tasandil varasema prioriteediga kaubamärke **West** sedavõrd lähedaselt, et tarbija saab teha väära järelduse, et toodete *West* ja *Fast* vahel on mingi seos. Tavatarbija mõistagi ei tea kas MONUS kuulub firmaga REEMTSMA ühte ja samasse kontserni või mitte, kas neil on ühine omanik vms. seos. Sel viisil parandab MONUS oma ettevõtte konkurentsivõimet REEMTSMA toote tuntuse ja investeeringute najal. Kui anda rahvusvahelisele kaubamärgi registreeringule nr 785531 Eestis kaitse, siis saab tarbija osta toodet **Fast** + **kuju** selle märgi alateadliku võrdlemise teel varasemate tuntud märkidega **West**. Eesti elanikkonna teadvuses on kaubamärk **West** konkreetse päritolu ja kvaliteediga seotud tubaka ja tubakatoodete kaubamärk. REEMTSMA soov on tarbijate arusaamu kaubamärgist **West** säilitada, mitte põhjustada olukorda, kus tarbijad arvavad firmadel MONUS ja REEMTSMA omavat ühtset ärilist päritolu või et nende firmade poolt kasutatavate tähistega vahel on mingi seos. Kaubamärgi **Fast** + **kuju** registreerimisel MONUS nimele satub REEMTSMA ja tema tuntud kaubamärgi **West** reputatsioon MONUS kätte. See võimaldab firmal MONUS saada tulu REEMTSMA ja kaubamärgi **West** reputatsiooni, reklaami ja sponsorsuse arvel. Need on aga REEMTSMA õigused, mida kaitseb KaMS § 8 lg 1 p 2 ning § 8 lg 1 p 4.

REEMTSMA palub arvestada eeltooduga rahvusvahelise kaubamärgi registreeringu nr 785531 ekspertiisis.

Lisa:

- 1) väljatrükk kaubamärgi registreeringust nr 785531;
- 2) väljatrükk kaubamärgi registreeringust nr 32552;
- 3) väljatrükk kaubamärgi registreeringust nr 721968;
- 4) väljatrükk kaubamärgi registreeringust nr 714329;
- 5) illustreeritud võrdlus kaubamärkidel **Fast** + **kuju** ja **West** kasutatud inimfiguuri kohta;
- 6) illustreeritud võrdlus kaubamärkidel **Fast** + **kuju** ja **West** kasutatud taustvärviga tonaalsuse muutumisest;

- 7) illustreeritud võrdlus kaubamärkidel **Fast** + **kuju** ja **West** kasutatud värvidest ning nende asetusest;
- 8) illustreeritud võrdlus kaubamärkidel **Fast** + **kuju** ja **West** kasutatud kirjeldavate kirjete asetusest;
- 9) illustreeritud võrdlus kaubamärkidest **Fast**+ **kuju** ja **West**;
- 10) volikiri.

REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 751 kohta esitatuna 07.02.2005. a

Patendiamet on teinud otsuse, millega firmal MONUS lubatakse Eestis omanda õiguskaitsse kombineeritud kaubamärgile **Fast**+ **kuju** rahvusvahelise registreerimise teel. Vaidlusaluse rahvusvahelise registreeringu nr 785531 prioriteedikuupäevaks on 13.06.2002. a. REEMTSMA peab alljärgnevatel asjaoludel Patendiameti otsust nr 7/R200203063 selle tegemise ajal kehtinud õigusaktidega vastuolus olevaks ja oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks.

Vaidlustatud Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 38 lg 8 sätestab, et kui ekspertiisi tulemusena selgub, et rahvusvaheline registreering vastab KaMS sätestatud tingimustele, siis avaldatakse kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise teade Patendiameti ametlikus väljaandes. KaMS § 12 lg 6 kohaselt kaubamärk registreeritakse, kui ekspertiisi käigus ei ilmne ühtegi käesoleva seaduse paragrahvis 7 või 8 nimetatud registreerimisest keeldumise aluseks olevat asjaolu.

REEMTSMA leiab, et rahvusvaheline registreering nr 785531 ei vasta KaMS § 8 lg 1 p 2 tingimustele, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks Eestis registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

REEMTSMA on järgmiste varasemate, ehk enne 13.06.2002. a registreeritud kaubamärkide omanikuks:

- 1) Eesti Vabariigi riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud sõnaline kaubamärk reg nr 19922 **WEST**, mille prioriteedikuupäev on 13.06.1996. a;
- 2) Eesti Vabariigi riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud kombineeritud kaubamärk reg nr 32552 **West**, mille prioriteedikuupäev on 04.06.1999. a;
- 3) Eesti Vabariigis kehtiv märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi protokollil alusel registreeritud kombineeritud kaubamärk nr 714329 **West**, mille prioriteedikuupäev on 06.11.1998. a;
- 4) Eesti Vabariigis kehtiv märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi protokollil alusel registreeritud kombineeritud kaubamärk nr 721968 **West**, mille prioriteedikuupäev on 29.04.1999. a.

Kaupade identsus ja samaliigilisus

Varasemad reg nr 19922, 32552, 714329, 721968	Reg nr 785531
tubakas ja tubakatooted; suitsetamistarbed; tikud	tubakas

Vaidlustatud kaubamärki soovitakse registreerida identse kauba tähistamiseks, mille suhtes on registreeritud REEMTSMA varasemad kaubamärgid.

Üldiselt teadaolevalt on sarnaste kaubamärkide puhul eksitusse sattumise tõenäosus seda suurem, mida sarnasemad on kaubamärkidega tähistatavad kaubad. Käesoleval juhul on tegemist identsete kaupadega, mistõttu on tarbijate eksitusse sattumise tõenäosus eriti suur.

Varasema õiguste omaniku kirjaliku loa puudumine

REEMTSMA ei ole andnud luba reg nr 785531 esitatud tähise registreerimiseks kaubamärgina 34. klassi kuuluvate kaupade suhtes.

Kaubamärkide äravahetavus ja assotsieeruvus

Kombineeritud kaubamärk **Fast+ kuju** ja registreeritud kombineeritud kaubamärgid **West** on oma vastastikustes suhetes sellised, et tarbija nähes esimest tuletab meelde varem registreeritud ja kasutusele võetud kaubamärke **West**, mistõttu neid on turusituatsioonis võimalik omavahel ära vahetada, sest tarbijad ei omanda ega jäta meelde kaubamärgi kõiki komponente ning eriti komplekskaubanduse tingimustes pööravad tähelepanu vaid neile elementidele, mis neile silma torkavad. Eeltoodut kinnitab Euroopa Kohus 22. juuni 1999.a. lahend C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH v. Klijsen Handel BV; Teataja 12/99, lk 1569 et seq:

“26 Globaalse hinnangu andmise kontekstis on tootekategooria keskmine tarbija suhteliselt hästi informeeritud ja suhteliselt tähelepanelik ning ettevaatlik (vt. sellega seoses asja C-210/96 Gut Springenheide ja Tusky; Kogumik 1998, I-4657, p. 31). Siiski tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsesest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud umbmäärast kujutust. Samuti tuleb silmas pidada seda, et keskmise kasutaja tähelepanelikkus on kõnealuste kaupade ja teenuste erinevate kategooriate korral erinev.”

Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Käesoleval juhul viib umbmäärane mälestus selleni, et vastavaid kaubamärke tuleb pidada äravahetamiseni sarnaseks ja assotsieeruvateks. Seda põhjustavad järgmised aspektid:

- Rahvusvahelises registreeringus nr 785531 esitatud kaubamärgi koosseisus on kasutatud inimfiguuri meenutavat harulist kujundit ning selle taha langevat varju või peegelpilti. See motiiv pärineb otseselt REEMTSMA kaubamärkidelt nr 32552, 714329 ja 721968.
- Võrreldes vaidlustatud kaubamärki REEMTSMA kaubamärkidega, on kaubamärgil **Fast+ kuju** sõna ja harulise kujutise asukohad lihtsalt ära vahetatud ning muu kujundus on jäljendab REEMTSMA kaubamärkides nr 32552, 714329 ja 721968 esitatut.

- Vaidlustatud kaubamärgi värvide ja varjundite kasutamise viis on jäljendatud REEMTSMA kaubamärkidelt reg nr 13387 ja 714329.
- Kaubamärgil reg nr 785531 esinev kaupa kirjeldav osa AMERICAN BLEND, LIGHTS ja SELECTED FINE TOBACCO (kaubamärgi mittekaitstav osa) asetseb REEMTSMA kaubamärkidega **West** samades positsioonides;
- Sõna **Fast** ei moodusta uut muljet võrreldes REEMTSMA varasemate kaubamärkidega **West**, kuivõrd tarbija tähelepanu haarab selle sarnasus sõnaga **west**. Eesti keeles on levinud sõnade hääldamine nende kirjaipildi järgi, rõhk esimesel silbil. Seeläbi hääldub sõna **fast** väga lähedaselt sõnaga **west**, erinevus säilib vaid ühes häälikus - **e** asemel kostub **a**. Selline erinevus pole aga küllaldane, et märkidevahelist segiaetavust ja assotsieeruvust täielikult välistada.

Vaatamata mõningatele erinevusele, on ühiste tunnuste esinemine mõlemas kaubamärgis piisav, et tarbija nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose mõlema kaubamärgi kasutaja vahel, põhjustades sellega segadust. Erinevused kahe kaubamärgi vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärimist ühest allikast, ehk samastaks neid kaubamärke ühe ja sama tootjaga ning eeldaks seega ka sarnasust kvaliteedis.

Keskmine tarbija, hoolimata sellest kas ta on asjatundja, kellel on või ei ole eriteadmisi kaubast, võrdleb kahte märki nende samaaegsel esitamisel väga harva, pigem toetub ta kahe märgi omaette tajumisele ja mälule ning võtte arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, järeldatakse, et kaupade identsuse tõttu ning märkide sarnasuse tõttu on tõenäoline, et tarbija võib mõelda, et kõnealused kaubad, mis kannavad vastavaid märke on pärit samalt või majanduslikult seoses olevatelt ettevõtjatelt.

Silmas tuleb pidada ka asjaolu, et lisaks kaupade identsusele, mis suurendab sarnaste kaubamärkide puhul eksitusse sattumise ohtu, on käesoleval juhul tegemist laiatarbekaubaga. Kui sarnaste kaubamärkidega tähistatakse laiatarbekaupu, siis on eksitusse sattumise tõenäosus veelgi suurem, kui see oleks eksklusiivsemate ja kallimate kaupade puhul. Esiteks tarbivad laiatarbekaupu kõik tarbijad, kellest paljud on ka keskmisest vähem tähelepanelikud, ning teiseks ei ole isegi keskmisest tähelepanelikumad tarbijad laiatarbekaupade puhul nii valivad nagu nad oleksid seda kallimate kaupade puhul. Seepärast eksisteerib segiaetamise tõenäosus avalikkuse poolt.

Rahvusvaheline praktika

Asjaolu, et vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv REEMTSMA varasemate kaubamärkidega, kinnitab ka rahvusvaheline praktika. REEMTSMA varasematest õigustest tulenevalt on juba keeldutud kaubamärgile **Fast + kuju** õiguskaitse andmisest Horvaatias, Bulgaarias, Ungaris, Bosnia ja Hertsegoviinas ning Saksamaal (lisad 1-3).

Tuginedes eelpool mainitud asjaoludele, on registreerimiseks esitatud tähise **Fast + kuju** näol tegemist kaubamärgiga, mis on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasemate kaubamärkidega **West**, mis on saanud õiguskaitse identse kauba – tubakas – tähistamiseks. Lisaks, arvestades, et MONUS ei ole pidanud otstarbekaks osaleda käesolevas menetluses ning esitada vastuväiteid vaidlustusavaldusele ning koosmõjus vaidlustatud kaubamärgi kohta teistes riikides tehtud keeldumisotsustega võib eeldada, et MONUS peab vaidlustusavaldust põhjendatuks.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 8 lg 1 p 2 ning uue KaMS § 41 lg 3, § 72 lg 5 palub vaidlustusavalduse esitaja tunnistada õigusvastaseks kaubamärgile nr 785531 õiguskaitse andmine, tühistada Patendiameti otsus selle märgi registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

- 1) ärakiri Bosnia ja Hertsegoviina patendiameti 12.12.2003 otsusest kaubamärgi reg nr 785531 tühistamisest;
- 2) ärakiri Saksamaa patendiameti 27.11.2003 keeldumisotsusest kaubamärgi reg nr 785531 kohta;
- 3) ärakiri Ungari patendiameti 02.09.2003 keeldumisotsusest kaubamärgi reg nr 785531 kohta.

Kaubamärgitaotleja seisukoht

Kaubamärgitaotlejat on vaidlustusavalduse esitamisest teavitatud WIPO kaudu, kuna tähtjaks esindajat nimetatud ei ole, loeme taotleja seisukohaks menetluses mitte osaleda.

Patendiameti seisukoht

Patendiamet vastuseks vaidlustusavalduse esitaja esindaja poolt 17.01.2003. a esitatud kirjale teatab, et rahvusvaheline registreering nr 785531 **Fast+ kuju** on võetud menetlusse, kuid ei ole veel ekspertiisi jõudnud. Tulevase ekspertiisi käigus tutvub ekspert Teie poolt esitatud materjalidega ja arvestab neid kaubamärkide sarnasuse hindamisel. Ekspertkomisjon langetab oma otsuse selles osas kõiki asjaolusid arvesse võttes ning Patendiameti ja Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni varasemat praktikat arvestades.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus **tuleb rahuldada**.

Otsuse põhjendus:

KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgina 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.

Võrreldes vaidlustatud kaubamärkide reproduktsioone (KaMS § 5 lg 8 kohaselt registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon) ja asjas esitatud materjale (vt vaidlustusavalduse esitaja poolt apellatsioonikomisjonile esitatud lisad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 ning lõplike seisukohtade juurde esitatud lisad 1, 2 ja 3), ei ole põhjendatud võrreldavate kaubamärkide identsus ja äravahetamiseni sarnasus.

Foneetilist sarnasust, nagu deklareerib vaidlustusavalduse esitaja, nende kaubamärkide domineerivate sõnaliste elementide *Fast* ja *West* kohta apellatsioonikomisjon ei tuvastanud.

Kaubamärkide sõnaliste osade kahetäheline erinevus on siiski piisav selleks, et neid märke nägemisel kirja pildis ja kõnes eristada (antud juhul on märk *Fast* kujundatud veel ka kaldkirjas). Eeltoodust tulenevalt ei ole üldsusel võimalik kaubamärke **Fast + kuju** ja **West+ kuju** kõnes kasutamisel ära vahetada.

Kaubamärkide assotsieeruvuse osas apellatsioonikomisjon leiab, et kombineeritud kaubamärk **Fast + kuju** ja registreeritud kombineeritud kaubamärgid **West** on oma

vastastikustes suhetes sellised, et tarbija nähes esimest tuletab meelde varem registreeritud ja kasutusele võetud kaubamärke **West**, mistõttu neid on turusituatsioonis võimalik omavahel ära vahetada, sest tarbijad ei omanda ega jäta meelde kaubamärgi kõiki komponente ning eriti komplekskaubanduse tingimustes pööravad tähelepanu vaid neile elementidele, mis neile silma torkavad.

Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Käesoleval juhul viib umbmäärane mälestus selleni, et vastavaid kaubamärke tuleb pidada assotsieeruvateks. Seda põhjustavad ennekõike järgmised asjaolud:

- Rahvusvahelises registreeringus nr 785531 esitatud kaubamärgi koosseisus on kasutatud inimfiguuri meenutavat harulist kujundit ning selle taha langevat varju või peegelpilti. See motiiv pärineb otseselt REEMTSMA kaubamärkidelt nr 32552, 714329 ja 721968.
- Võrreldes vaidlustatud kaubamärgi REEMTSMA kaubamärkidega, on kaubamärgil **Fast + kuju** sõna ja harulise kujutise asukohad lihtsalt ära vahetatud ning muu kujundus jäljendab REEMTSMA kaubamärkides nr 32552, 714329 ja 721968 esitatut.
- Vaidlustatud kaubamärgi värvide ja varjundite kasutamise viis on jäljendatud REEMTSMA kaubamärkidelt reg nr 13387 ja 714329.
- Kaubamärgil reg nr 785531 esinev kaupa kirjeldav osa AMERICAN BLEND, Lights ja SELECTED FINE TOBACCO (kaubamärgi mittekaitstav osa) asetseb REEMTSMA kaubamärkidega **West** samades positsioonides;
- Sõna **fast** ei moodusta uut muljet võrreldes REEMTSMA varasemate kaubamärkidega **West**, kuivõrd tarbija tähelepanu haarab selle sarnasus sõnaga **west**. Eesti keeles on levinud sõnade hääldamine nende kirjaipildi järgi, rõhk esimesel silbil. Seeläbi hääldub sõna **fast** väga lähedaselt sõnaga **west**, erinevus säilib vaid ühes häälikus - **e** asemel kostub **a**. Selline erinevus pole aga küllaldane, et märkidevahelist assotsieeruvust täielikult välistada.

Vaatamata mõningale erinevusele, on ühiste tunnuste esinemine mõlemas kaubamärgis piisav, et tarbija nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose mõlema kaubamärgi kasutaja vahel, põhjustades sellega segadust. Erinevused kahe kaubamärgi vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast, ehk samastaks neid kaubamärke ühe ja sama tootjaga ning eeldaks seega ka sarnasust kvaliteedis.

Keskmine tarbija, hoolimata sellest kas ta on asjatundja, kellel on või ei ole eriteadmisi kaubast, võrdleb kahte märki nende samaaegsel esitamisel väga harva, pigem toetub ta kahe märgi omaette tajumisele ja mälule ning võtte arvesse kõiki asjakohaseid tegureid. Kaupade identsuse tõttu ning märkide sarnasuse tõttu on tõenäoline, et tarbija võib mõelda, et kõnealused kaubad, mis kannavad vastavaid märke on pärit samalt või majanduslikult seoses olevatelt ettevõtjatelt. Silmas tuleb pidada ka asjaolu, et lisaks kaupade identsusele, mis suurendab sarnaste kaubamärkide puhul eksitusse sattumise ohtu, on käesoleval juhul tegemist laiatarbekaubaga. Kui sarnaste kaubamärkidega tähistatakse laiatarbekaupu, siis on eksitusse sattumise tõenäosus veelgi suurem, kui see oleks eksklusiivsemate ja kallimate kaupade puhul.

Esiteks tarbivad laiatarbekaupu kõik tarbijad, kellest paljud on ka keskmisest vähem tähelepanelikud, ning teiseks ei ole isegi keskmisest tähelepanelikumad tarbijad laiatarbekaupade puhul nii valivad nagu nad oleksid seda kallimate kaupade puhul. Seepärast eksisteerib assotsieerumise tõenäosus avalikkuse poolt.

Seega tuleb vaatlusalused kaubamärgid lugeda assotsieeruvateks.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS § 59 ja § 61, vaidlustusavalduse esitamise ajal kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2, uue KaMS § 41 lg 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “*Fast* + kuju” (rahvusvaheline registreering nr 785531) registreerimise kohta klassis 34 MONUS D.O.O. nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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 ja kes soovib jätkata vaidlust hagemenetluse korras, võib esitada hagi 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:

R. Laaneots

E. Hallika

H.-K. Lahek