

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1475-o

Tallinnas 28. oktoobril 2015. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Priit Lello ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi Fazer Invest OY, keda esindab patendivolinik Urmas Kauler, vaidlustusavalduse kaubamärgi **Kalev LIQUEUR FILLS + kuju** (registreerimistaotluse number M201200372) registreerimise osas AS KALEV nimele klassis 30.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1475 all ja eelmenetlejaks määrati Kerli Tillberg.

Menetluse käik ja asjaolud

01.08.2013 esitas Fazer Invest OY (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavalduse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaubamärgi **Kalev LIQUEUR FILLS +kuju** (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) registreerimise (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 6/2013) vastu AS KALEV (edaspidi ka taotleja), keda esindab patendivolinik Almar Sehver, nimele klassis 30 – *kohv, tee, kakao; suhkur; riis; tapiokk, saago; kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused ning -tooted; hommikusöögihelbed, maisihelbed; müsli; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, sh kompvekid, karamellkompvekid, likööri-kompvekid, šokolaadikompvekid, šokolaaditahvlid, halvaa, sefiir, suflee, küpsised, martsipan; puuvilja-, pähkli- ja marjamaiustused; kakaotooted; kakaojoogid; piparkoogid; vahvlid; koogid, keeksid, tordid; kuivküpsised; kuivikud; pirukad, sh lehttainapirukad; jahul ja/või teraviljasaadustel baseeruvad toiduvalmistamispulbrid ja -segud, mis kuuluvad klassi 30; närimiskumm; jäätis; mesi, siirup; küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.*



Vaidlustaja nimele on registreeritud rahvusvaheline kaubamärk (taotluse esitamise kuupäev 20.08.2007) LIQUEUR FILLS + kuju (registreering nr 0935904) klassis 30 – *šokolaadid ja maiustused; kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.*

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>



Lisaks on vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärk LIQUEUR FILLS+kuju (registreeringu nr 40379, taotluse esitamise kuupäev 24.09.2003) klassis 30 - *teraviljatooted, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, esmajoones šokolaadikompekid; jäätis; kõik tooted sisaldavad likööri ja šokolaadi või on likööri- ja šokolaadimaitselised.*



Vaidlustaja leiab, et vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Lisaks leiab vaidlustaja, et kaubamärgi Kalev LIQUEUR FILLS+ kuju registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt *ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.*

Vaidlustaja kaubamärgid on võrreldes taotleja kaubamärkidega varasemad KaMS § 11 lg 1 p-de 2 ja 4 mõttes. Taotleja kaubamärgi nr M201000174 taotluse esitamise kuupäev on 19.04.2012 ja vaidlustaja rahvusvahelise kaubamärgi nr 0935904 prioriteedikuupäev on 10.08.2007 ja siseriikliku kaubamärgi nr 40379 esitamise kuupäev on 24.09.2003.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide kaupade loetelu on samaliigiline ja identne. Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid, muuhulgas nende olemust, nende lõppkasutajaid, nende kasutamise meetodit ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist

täiendavad. Riigikohus on oma 03. 10.2007. a. otsuse nr 3-2-1-86-07 punktis 16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigiliseks.

Vaidlustaja märgib, et nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamärgid hõlmavad mõlemad kaupu, mis liigituvad märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise (Nizza) klassifikatsiooni kohaselt klassi 30 ning mis on tarbimiseks või konservimiseks ette valmistatud taimset päritolu toiduained, samuti lisandid toidu maitseomaduste parandamiseks. Võrreldavate kaubamärkide loetelu on identne, kuna vaidlustaja kaubamärgi kaupade loetelu hõlmab endas ka vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaupade loetelu. Võrreldavatel kaubamärkidel on samasugune olemus, eesmärk, sihtgrupp ja jaotuskanalid.

Vaidlustaja leiab, et võrreldes kaubamärkidega „LIQUEUR FILLS +kuju“ tähistatavate kaupadega, taotleja taotleb kaubamärgile „Kalev LIQUEUR FILLS+kuju“ õiguskaitset KaMS § 10 lg 1 p-i 2 tähenduses identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks.

Vaidlustaja märgib veel, et vaidlustatud tähis on varasema kaubamärgiga sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade/teenuste tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade/teenuste päritolu osas. Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt. Tulenevalt kohtupraktikast tuleb tähise sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi (Riigikohtu 29. 09. 2010. a. otsuse nr 3-2-1-77-10 punkt 11).

Vaidlustaja hinnangul sisaldab vaidlustatud kombineeritud tähis täielikult varasema kaubamärgi domineerivat suurtähtedes esitatud sõnalist osa „LIQUEUR FILLS“. Selle esinemine vaidlustatud kaubamärgis on selgesti äratuntav tulenevalt selle keskest positsioonist ja suurtähtede kasutamisest tähises „Kalev LIQUEUR FILLS+kuju“. Taotleja kaubamärgi ülejäänud kujundus (kaldjoonte kasutamine tähise allosas ja ülaserja lahendus) on aga pärit vaidlustaja siseriikliku kaubamärgi nr 40379 kujundusest. Mõlemal juhul omab sõnapaar „LIQUEUR FILLS“ märgis kesket osa. Kaubamärgid on eelmainitud osas visuaalselt ja kontseptuaalselt väga sarnased.

Taotleja kaubamärgis hääldeb täielikult vaidlustaja kaubamärgi domineerivat osa „LIQUEUR FILLS“. Kaubamärgid on eelmainitud osas ka foneetiliselt sarnased.

Vaidlustaja leiab, et võttes arvesse eeltoodud põhimõtteid ja asjaolusid, võib järeldada, et tarbija tajub taotletavat kaubamärki „Kalev LIQUEUR FILLS+kuju“ ja varasemaid kaubamärke „LIQUEUR FILLS +kuju“ sarnastena KaMS § 10 lg 1 p-i 2 mõistes.

Euroopa Kohtu 22.06.1999.a. lahendi C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus

võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt.

Euroopa Kohtu 11.11.1997.a. lahendi nr C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport punkt 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse.

Taotleja kaubamärk assotsieerub vaidlustaja varem registreeritud kaubamärkidega, sest kaubamärgi "Kalev LIQUEUR FILLS + kuju" reproduktsioonil eristub selgelt kaubamärgi sõnaline osa "LIQUEUR FILLS". Vastandatud kaubamärkide vahel esineb sarnasus, mis seisneb peamise eristava elemendi - sõna "LIQUEUR FILLS" - identsuses mõlemas kaubamärgis, mis on eriti oluline seetõttu, et kaubad, millel neid kasutatakse, on identsed ja samaliigilised ja neid turustatakse samal kaubaturul. Vaidlustaja on ka taotleja suurim konkurent samal kaubaturul. Sõna "Kalev" ja kujunduslik osa suurendavad küll kaubamärgi eristusvõimet, kuid jäävad alla eristatavale sõnapaarile "LIQUEUR FILLS", sest see on silmatorkav ja tarbijale esmatähtis enda arusaadavaks tegemisel kauba ostmisel. Kuna hilisem kaubamärk sisaldab tarbija mälestustes olevate vaidlustaja varasemate kaubamärkide identifitseerivat osa "LIQUEUR FILLS", siis see jääb tarbija jaoks võrreldes muu infoga domineerima.

Vaidlustaja on seisukohal, et kokkulangevused vaadeldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd suured, et tarbija nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate kaubamärkide kasutajate vahel. Kirjeldatud olukorras tarbija eeldaks, et tähis "Kalev LIQUEUR FILLS + kuju" on seotud kaubamärkide "LIQUEUR FILLS + kuju" omanikuga või viimane on sellise kasutamise heaks kiitnud.

Kuna vaatlusaluste kaubamärkide kaubad on identsed ja samaliigilised ning võrreldavad kaubamärgid sarnased, on kaubamärkide "Kalev LIQUEUR FILLS + kuju" ja "LIQUEUR FILLS + kuju" äravahetamine, sealhulgas nende assotsieerumine tarbijate poolt tõenäoline. Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid, esineb alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning Patendiameti otsus tuleb tühistada.

Täiendavalt leiab vaidlustaja, et kaubamärgi "Kalev LIQUEUR FILLS + kuju" registreerimise otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 3.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Mis puudutab KaMS § 10 lg 1 p 3 nimetatud mõistet "kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglase ärakasutamise", mida nimetatakse ka "parasiitluseks", siis see mõiste on seotud mitte kaubamärgi kahjustamise, vaid kasuga, mida kolmas isik saab identse või sarnase tähise kasutamisest. See mõiste hõlmab eelkõige juhtumeid, kus selle tõttu, et kaubamärgi kuvand või sellega edasiantavad omadused kantakse üle identse või sarnase tähisega tähistatud kaupadele, kasutatakse varasema kaubamärgi kiiluvette asumisega varasemat kaubamärki ilmselgelt ära (vt 18. 06.2009. aasta otsus kohtuasjas C-487/07: L'Oreal v Bellure, EKL 2009, lk I-5185, punkt 41).

Taotleja kaubamärk on sarnane vaidlustaja kaubamärgiga "LIQUEUR FILLS + kuju", mis on kasutusel alates 1996 aastast, kusjuures toode ise on olnud turul alates eelmise sajandi algusest. Vaidlustaja on kaubamärgi "LIQUEUR FILLS + kuju" pikaajalisest kasutamisest tulenevalt saavutanud sõnapaarile "LIQUEUR FILLS" tugeva eristusvõime ning taotleja kaubamärgiga võidakse seda kahjustada või lausa ebaausalt ära kasutada.

Taotlejal ei ole tungivat põhjust, miks ta peaks sõnapaari "LIQUEUR FILLS" oma kaubamärgis kasutama. Seevastu tarbija pöörab tähelepanu taotletavas kaubamärgis esinevatele tunnustele ja ostab sellega tähistatud kauba, kuna see kannab maineka konkurendi kaubamärgiga identset või sarnast kaubamärki.

On tähelepanuväärne, et kaubamärgi "Kalev LIQUEUR FILLS + kuju" all müüdatav toode on toodetud Soomes (lisa 5). Kuna Fazer on Soome juhtiv maiustustetootja, olles tugeval positsioonil ka Balti regioonis (lisa 6), siis tarbija võib paratamatult arvata, et Fazeri kontsernil võib olla omapoolne panus taotleja tootesse. Taotleja kaubamärk toimib vaidlustaja kaubamärkide "LIQUEUR FILLS + kuju" arvelt. Seda saab lugeda konkurendi maine ja konkurendi kaubamärgi eristusvõime ära kasutamiseks.

Eeltoodu alusel palub vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "Kalev LIQUEUR FILLS + kuju" (taotlus nr M201200372) registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgitaotluse nr M201200372 menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud: 1. väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgitaotluse nr M201200372 kohta; 2. väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 6/2013, lk 31-32; 3. väljatrükk OHIM-i andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 0935904 andmetest; 4. väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi reg nr 40379 andmetest; 5. Kalev LIQUEUR FILLS tooteinfoleht; 6. väljatrükk veebilehelt www.fazer.ee; 7. maksekorraldus nr 18826, 29.07.2013; 8. volikiri.

Taotleja seisukohad

08.11.2013 esitas taotleja oma seisukohad, milles vaidleb vaidlustusavaldusele täies ulatuses vastu.

Taotleja märgib, et vaidluselused kaubamärgid koosnevad sõnalistest osadest „liqueur fills nouveau now completely new fillings with milk chocolate“ ja „liqueur fills“. Sõnaosade kõrval sisaldavad kaubamärgid mõlemil juhul neile ainuomast kujundust – ühel Q-tähe sees sisalduv tekst, mehe profiili kujutis jne; teisel stiliseeritud Q, tekstiosa kohal asetsev „päike“ jne. Lõppastmes on tegemist kujundmärkidega, mille registreerimisega kaasnev ainuõigus laieneb eeltoodud KaMS ja ÜKMM sätetest tulenevalt, vaid konkreetsetele kompleksmärkidele. Vaidlustaja ei väida ning avalike andmebaaside kohaselt ei ole tema nimele registreeritud sõnalist LIQUEUR FILLS kaubamärki.

Taotleja kaubamärk koosneb sõnaosast „Kalev LIQUEUR FILLS“, millest esimesena torkab silma taotleja nimi Kalev, ning vastavale kaubamärgile ainuomasest kujundusest – veepiiskade kujutised, tekstiosa all asetsev täheke, „õmblustega nahatükid“ sõnaosa all ning peal jne. Sarnaselt vaidlustaja kaubamärkidele on ka selle näol tegemist kujundmärgiga, mille registreerimisega kaasnev ainuõigus laieneks eelmainitud KaMS § 12 lg 2 arvestades vaid konkreetsele kompleksmärgile. Ehk teisisõnu ei soovi taotleja õiguskaitset sõnalisele tähisele LIQUEUR FILLS. Ülaltoodust tulenevalt ei kaasne vaidlustaja kaubamärkide ega ka taotleja kaubamärgi registreerimisega ainuõigust sõnalisele tähisele

„LIQUEUR FILLS“. Selle põhjuseks on ka asjaolu, et „LIQUEUR FILLS“ on eristusvõimetu, kirjeldav ja mitte monopoliseeritav.

Vaidlustaja väidab kaubamärgi Kalev LIQUEUR FILLS (+kuju) osas esinevat KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu. Taotleja vaidlustajaga ei nõustu. Vaidlustusavalduses on korrektselt märgitud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel peab arvesse võtma tähiste eristatavaid osi. Samale põhimõttele on korduvalt viidanud ka Euroopa Kohus – näiteks 11.11.1997 otsuse C-251/95 Sabel punktis 23, 06.10.2005 otsuse C-120/04 Medion punktis 28, 20.09.2007 otsuse C-193/06 P Nestle punktis 34 jne. Euroopa Kohus on samuti märkinud, et kaubamärgi või selle osa eristusvõime määramisel tuleb muuhulgas hinnata, kas see sisaldab kaupu kirjeldavat osa (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/07 Lloyd Schuhfabrik Meyer p 23, 28). Ülaltoodud põhimõtted on lahutamatu seotud ka kaubamärgist lähtuvate ainuõiguste piirangutega. KaMS § 16 lg 1 kohaselt ei ole siseriikliku kaubamärgi omanikul õigust keelata kaupu kirjeldavate tähiste ja selle mittekaitstavate osade kasutamist. Samuti pole ka Ühenduse kaubamärgi omanikul õigust keelata kaupu kirjeldavate tähiste kasutamist (ÜKMM art 12 lit b). Antud juhul sisaldavad asjaomased kaubamärgid sõnalist osa „LIQUEUR FILLS“ ent see kirjeldab otseselt kaubamärkidega tähistatavaid kaupu. „LIQUEUR FILLS“ viitab asjaolule, et tähistatavad maiustused sisaldavad alkoholi või on alkoholimaitsetelised. „LIQUEUR FILLS“ annab tarbijale mõista, et pakutavad maiustused evivad erinevaid alkoholi-, näiteks liköörtäidiseid. Liköörtäidiste ingliskeelne vaste on liqueur fillings ehk liqueur fills.

Vaidlustaja fazer.com asuval kodulehel on vaidlustaja maiustuste „Fazer Liqueur Fills“ kohta märgitud järgmist (vt lisa 1): *„Liqueur Fills is a traditional liquid filled praline that has a crisp sugar shell with four liqueurs – rum, punch, maraschino and cherry brandy – coated with fine dark chocolate. The unique taste and thrilling liqueur fill makes this praline ideal as a gift and for social occasions.“* Ehk vaidlustaja kohaselt on „Fazer Liqueur Fills“ maiustused tavapärased vedelikuga täidetud pralineed (liquid filled praline), millel on nelja sorti alkoholiga täidetud suhkrust kest (sugar shell with four liqueurs). Fazer viitab ülaltoodud tootekirjelduses pralinee alkoholtäidisele otsesõnu kui liqueur fillsidele. Vaidlustaja kasutab seega oma alkoholi sisaldavate komponentide kirjeldamisel fraasi „LIQUEUR FILLS“ (eestikeelne vaste „alkoholtäidis“).

Sarnaselt vaidlustajale kasutab ka taotleja AS Kalev fraasi „LIQUEUR FILLS“ oma tooteid kirjeldava tähisena. AS Kalev poolt kasutatuna viitab „LIQUEUR FILLS“ asjaolule, et tähistatavad komponendid evivad alkoholtäidiseid (liqueur fillings ehk liqueur fills).

Lisaks Fazeri ja Kalevi toodetele kasutatakse fraasi „LIQUEUR FILLS“ ka teiste ettevõtjate kaupade kirjeldamisel. Komponentide omadustele ja liigile viitavat tähist „LIQUEUR FILLS“ ei tajuta keskmise tarbija poolt majandusliku päritolule viitava, kaupu eristava tähisena. Majandusliku päritolu ja kaupu eristava tähisena tajutakse eelkõige tootjate nimesid Fazer, või Kalev jm. „LIQUEUR FILLS“ on eristusvõimetu, kirjeldav ja mitte monopoliseeritav tähis.

Taotleja leiab, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eeldused pole täidetud – kaubamärgid pole nende üldmuljete tõttu äravahetamiseni sarnased (kirjeldav „LIQUEUR FILLS“); keskmise tarbija eksitamine kaupade majandusliku päritolu osas ei ole tõenäoline. Kaubamärgi Kalev LIQUEUR FILLS (+kuju) osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 2 märgitud õiguskaitset välistavat asjaolu ning vaidlustaja vastupidised väited on ekslikud.

Vaidlustajal pole oma kujundmärkidele tuginevalt ka õigust keelata taotlejal kaubamärgi „Kalev LIQUEUR FILLS (+kuju)“ kasutamist (KaMS § 16 lg 1 ja ÜKMM art 12 lit b).

Taotleja märgib, et vaidlustaja on varasemalt taotlenud Eestis õiguskaitset kaubamärgile Fazer LIQUEUR FILLS (+kuju). Kaubamärgiga tähistati klassi 30 kaupu, sealhulgas kondiitritooteid, maiustusi ning šokolaade. Patendiamet on informeerinud Fazerit vastava kaubamärgi osas järgmiselt (lisatud): *„Vastavalt EV kaubamärgiseaduse § 7 lg p 1 ei registreerita tähiseid, millel puudub eristusvõime. Seetõttu palume Teil määrata kaubamärgi mittekaitstavaks [osaks] sõnakombinatsioon „LIQUEUR FILLS“ (e.k 'likööriäidised'), kuna [see] kirjeldab kauba liiki ja koostist. Teie kaubamärk on kaitstav tervikuna, kusjuures kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnakombinatsiooni „LIQUEUR FILLS“ kasutamiseks“*. Fazer on antud info teadmiseks võtnud ning informeerinud Patendiametit selgesõnaliselt, et on „LIQUEUR FILLS“ mittekaitstavaks osaks määramisega nõus. „LIQUEUR FILLS“ määrati seejärel kaubamärgi mittekaitstavaks osaks ja see registreeriti. Kaubamärk kustutati registrist kehtivusaja lõppemisel 03.06.2008. Ülaltoodud kaasusega on nii Patendiamet kui ka vaidlustaja ise möönnud, et kaubamärgiga tähistatavate klassi 30 kaupade, sh kondiitritoodete, maiustuste ja šokolaadi osas on fraas „LIQUEUR FILLS“ eesti tarbija jaoks eristusvõimetu ja kirjeldav, kaubamärgi mitte monopoliseeritav osa. Antud juhul tugineb vaidlustaja ka kaubamärgile LIQUEUR FILLS NOUVEAU (+kuju). Ka selle kaubamärgi menetluses on Patendiamet informeerinud kaubamärgi tolaeagset taotlejat Cloetta Fazer AB-d, et „liqueur fills“ (likööriäidised) võib oma olemuselt eksitada tarbijat klassi 30 kaupade suhtes. Taaskord nõustuti Patendiameti seisukohaga ja klassi 30 kaupade loetelusse lisati piirang *„kõik tooted sisaldavad likööri ja šokolaadi või on likööri- ja šokolaadimaitsetelised“*. Seejärel kaubamärk LIQUEUR FILLS NOUVEAU(+kuju) ka registreeriti.

Taoliselt on ka kaubamärgi LIQUEUR FILLS NOUVEAU(+kuju) puhul Patendiamet ja vaidlustaja taaskord üksmeelselt möönnud – „LIQUEUR FILLS“ on keskmise eesti tarbija jaoks sõnaga „likööriäidised“ samastatav, eristusvõimetu ja kirjeldav tähis. Antud kahe kaasuse juures tuleb tähele panna ka seda, et kaubamärgi LIQUEUR FILLS NOUVEAU(+kuju) omanikuks oli taotluse esitamise ja ekspertiisi ajal Cloetta Fazer AB. Samal ajal omas Eestis kehtivat õiguskaitset kaubamärk Fazer LIQUEUR FILLS (+kuju), mille omanikuks oli Oy Karl Fazer AB. Vaatamata sellele, et kaubamärk Fazer liqueur fills(+kuju) (a) oli LIQUEUR FILLS NOUVEAU(+kuju) ekspertiisi ajal varasem, (b) omas kehtivat õigusjõudu, (c) oli registreeritud samade kaupade (maiustuste) osas (d) teise isiku nimele ning (e) kuigi mõlemad kaubamärgid sisaldasid ühisosa „LIQUEUR FILLS“, ei vastandatud Patendiamet varasemat Fazer LIQUEUR FILLS (+kuju) kaubamärki hilisema LIQUEUR FILLS NOUVEAU(+kuju) menetluses. Seeläbi on Patendiamet taaskord möönnud, et kaubamärkide äravahetamine fraasi „LIQUEUR FILLS“ põhjal ei ole tõeäoline.

Taotleja lisab veel, et vaidlustaja kaubamärk LIQUEUR FILLS (+kuju) (CTM nr 0935904) on saanud Euroopa Liidus õiguskaitse läbi rahvusvahelise registreerimise, milles üheks territooriumiks on märgitud Euroopa Liit. Nimetatud rahvusvaheline registratsioon omab õiguskaitset ka Venemaal. Venemaa Patendiamet on määranud sõnad LIQUEUR FILLS mittekaitstavaks ning Fazer on eeltooduga nõus olnud (lisatud) . Taotleja kaubamärk Kalev LIQUEUR FILLS(+kuju) (identne käesoleva taotlusega) on rahvusvahelise registratsioonina registreerimisel ka Venemaal. Seejuures on taotleja märgi prioriteedikupäev hilisem kui vaidlustaja rahvusvahelisel registratsioonil. Venemaa Patendiamet on Kalevi (taotleja) märgi osas väljastanud teate, et sõnad LIQUEUR FILLS määratakse mittekaitstavaks

osaks (lisatud), samas aga pole õiguskaitse andmisest keeldunud, s.o pole vastandatud Fazerile (vaidlustajale) Venemaal kuuluvat kaubamärki (rahvusvaheline registratsioon 0935904. LIGUEUR FILLS), millel on Kalevi märgiga võrreldes varasem prioriteedikuupäev. Seega, Venemaa Patendiamet ei ole pidanud neid märke omavahel konfliktis olevaks kuna vaidlustajale kuuluv registratsioon ei anna ainuõigust (analoogselt olukorraga Eestis) sõnade LIQUEUR FILLS kasutamiseks.

Vaidlustaja väidab kaubamärgi Kalev LIQUEUR FILLS (+kuju) osas esinevat ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu. Taotleja vaidlustajaga ei nõustu. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks on loomuomasele lisaks täiendava maine või eristusvõime omandamine vastandatava kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaks. Kalev LIQUEUR FILLS (+kuju) taotlus on esitatud 19.04.2012. Vaidlustaja on esitanud väiteid enda kaubamärkide kasutamise ja nende loomuomasele lisaks omandatud maine ning eristusvõime kohta. Kuivõrd seejuures pole esitatud aga ühtegi tõendit, on tegemist paljasõnaliste, kinnitamata ja tõendamata väidetega.

Ülaltoodust tulenevalt on fraasi „LIQUEUR FILLS“ kasutamise eesmärgiks informeerida tarbijaid AS Kalev toodete omadustest (kompvekid, mis omavad alkoholtäidist) ja liigist (alkoholtäidisega kompvekid). „LIQUEUR FILLS“ kirjeldavat otstarvet möönab ka vaidlustaja oma fazer.com veebilehel: „The unique taste and thrilling liqueur fill“. Sama kehtib ka fazer.ee veebilehe kohta: „1996. aastal anti tootele uus, täpselt sisule osutav nimi “Fazer Liqueur Fills”. Fraasi „LIQUEUR FILLS“ kasutatakse lisaks ka teiste ettevõtjate toodete kirjeldamisel („sinfully delicious vegan dark chocolate liqueur fills from Anthon Berg“ (lisatud).

Eeltoodu valguses on vaidlustaja väited nagu võiks figuratiivse kaubamärgi Kalev LIQUEUR FILLS (+kuju) kasutamine ära kasutada ja/või kahjustada tema kaubamärkide mainet või eristusvõimet, sarnaselt paljasõnalised, põhjendamatud ja alusetud. Sama alusetu oleks väita, et ühes figuratiivses kaubamärgis sisalduva sõna „alkoholtäidisega“ kasutamine teises figuratiivses kaubamärgis on sisuliselt esimese kaubamärgi maine ja selle eristusvõime ärakasutamine ja/või kahjustamine. See väide ei vastaks aga tõe. Kaupu mitte eristava, kaupu otseselt kirjeldava ja kaupade osas mittemonopoliseeritava tähise kasutamine ühes kaubamärgis ei saa kuidagi kahjustada ega ära kasutada sama fraasi sisaldava varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Eeltoodule tuginedes leiab taotleja, et kaubamärgi Kalev LIQUEUR FILLS (+kuju) (reg. taotlus nr M201200372) osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 ja §10 lg 1 p-s 3 märgitud õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Fazer Invest Oy vaidlustusavaldus on alusetu ning selles tehtud järeldused ebaõiged ning palub jätta selle täies ulatuses rahuldamata.

Taotleja seisukohtadele on lisatud: 1. „LIQUEUR FILLS“, väljatrükk fazer.com veebilehelt; 2. „LIQUEUR FILLS“, väljatrükk fazer.ee veebilehelt; 3. „Kalev valik likööri-kompvekke 350g“, väljatrükk kalev.eu veebilehelt; 4. „Kalev liqueur filled chocolates 350g“, väljatrükk kalev.eu veebilehelt; 5. „Vegan Dark Chocolate Liqueur Fills!“, väljatrükk vegangirlontheloose.blogspot.com veebilehelt; 6. Fazer LIQUEUR FILLS (+kuju), Patendiameti 05.05.1997 teade taotlejale; 7. Fazer LIQUEUR FILLS (+kuju), taotleja 19.06.1997 kiri Patendiametile; 8. Fazer LIQUEUR FILLS (+kuju), registreerimise otsus; 9. Fazer LIQUEUR FILLS (+kuju), registrist kustutamise teade; 10. LIQUEUR FILLS NOUVEAU(+kuju), menetlusse võtmise teade 11. LIQUEUR FILLS NOUVEAU(+kuju), Patendiameti 11.06.2004 teade taotlejale; 12. LIQUEUR FILLS NOUVEAU (+kuju), taotleja 13.08.2004 kiri Patendiametile; 13. LIQUEUR FILLS NOUVEAU (+kuju), registreerimise otsus; 14. LIQUEUR FILLS NOUVEAU (+kuju), Patendiameti 21.09.2010 teade kaubamärgi võõrandamisest; 15. LIQUEUR FILLS NOUVEAU (+kuju), Patendiameti 29.12.2011 teade

esindaja vahetusest; 16. LIQUEUR FILLS NOUVEAU (+kuju), Patendiameti 29.07.2013 teade kaubamärgi võõrandamisest; 17. LIQUEUR FILLS(+kuju), rahvusvaheline registreering nr 935904 , Venemaa Patendiameti 19.05.2009 teade; 18. Kalev LIQUEUR FILLS (+kuju), rahvusvaheline registreering 1130593, esialgse keeldumise teade Venemaal.

Vaidlustaja täiendavad seisukohad

03.03.2014 esitas vaidlustaja taotleja seisukohtadele vastuse, milles ei nõustu taotleja argumentidega ning leiab endiselt, et taotleja kaubamärgile "Kalev LIQUEUR FILLS + kaju" Eestis kaitse võimaldamisel esineb vastuolu vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning seega esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud.

Vaidlustaja peab vajalikuks rõhutada, et taotleja on oma vastuses keskendunud erinevate kaubamärkide kasutamisele, jättes vaidluse põhiküsimuse tahaplaanile. Nimelt on vaidlustusavalduse sisuks taotleja kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamine. Viimase tuvastamiseks tuleb võrrelda vastavaid registrisse kantud kaubamärke (KaMS § 12 lg 1 p 1) ning taotlusega ning registreeringutega kaetud kaupu (KaMS § 12 lg 1 p 2) ning analüüsida kas märgid on piisavalt sarnased, et tekiks kollisioon varasemate õigustega või mitte. Taotleja aga märkide võrdluse aspektis seisukohti esitanud ei ole.

Oma täiendavates seisukohtades kommenteerib vaidlustaja lühidalt taotleja poolt 08.11.2013.a. esitatud vastusele lisatud materjale.

1) Taotleja on esitanud mitmeid TÕAS § 9 sätestatud keelenõuetele mittevastavaid materjale, s.o Taotleja 08.11.2013.a. vastuse lisa nr 5 ning lisad nr. 17 ja 18. Kui Taotleja soovib nimetatud materjalidele tugineda ning, et Fazer saaks vastavalt nende suhtes ka vastuargumendid esitada, peab Kalev esitama TÕAS § 9 lg 3 sätestatud korras kohased tõlked.

2)Vaidlustaja peab taotleja poolt esitatud lisasid nr 1-4, so kaubamärgi kasutamist puudutavaid materjale, mitte õiguskaitset välistavate asjaolude puudumist kinnitavateks materjalideks, vaid taotleja argumente ümberlukkavateks. Nimelt nähtub lisadest, et vaidlustaja kasutab tähist LIQUEUR FILLS üksnes kaubamärgi tähenduses. Toode kirjeldavas osas kasutatakse väljendit "liquid filled". Ka taotleja enda kodulehelt tehtud väljatrükist (taotleja vastuse lisa 4) nähtuvalt kasutab taotleja väljendeid "liqueur filled", "filled with ...", "contain of ...".

Vaidlustaja lisab ka ise täiendavalt väljatrükke taotleja veebilehelt. Väljatrükkidest nähtub vastupidiselt taotleja poolt deklareeritule, et taotleja (Kalev) kasutab väljendeid "liqueur filling", "liquor filling", "liqueur filled", "...filling ...". Seega jääb taotleja väide tähise LIQUEUR FILLS kirjeldavas tähenduses kasutamise ning väidetavalt eristusvõimetu elemendina eksisteerimise kohta, paljasõnaliseks ning väheveenvaks.

3)Kokkuvõtvalt kinnitavad taotleja poolt lisadena 1-4 esitatud materjalid, et alkoholitäidisega või alkoholi sisaldavate maiustuste tähistamiseks kasutab tähist LIQUEUR FILLS üksnes vaidlustaja (Fazer) ning, et taotleja järeldused ning eelloetletud väljenditest kujule LIQUEUR FILLS tehtud mugandused on ekslikud ning taotleja enda interpreteering tegelikest asjaoludest.

4)Asjakohatud on taotleja vastuse lisad nr. 6-9. Nimetatud lisades toodud kaubamärk ei puuduta käesolevat kaasust, kuna ei ole tegemist vaidlustusavalduses ei vaidlustatud ega ka vastandatud kaubamärgiga. Veelgi enam, ei saa omistada 2013. aastal esitatud vaidlustusavalduse lahendamisele 1996. aastal esitatud taotlusega seotud asjaolusid, sh. seonduvalt väidetava vaidlustaja nõustumisega Patendiameti teates toodud seisukohaga kaubamärgi mittekaitstava osa määramisel. Nii kaubamärgi valdkond üldiselt kui ka asjakohased õigusaktid on mainitud perioodi jooksul korduvalt muutunud. Seetõttu ei saa, enam kui 17 aasta taguseid asjaolusid samastada tänase olukorraga.

5)Taotleja poolt lisatud ning vaidlustusavalduses vastandatud kaubamärgi (Reg. Nr. 40379) registreerimistaotluse menetlusse võtmise teate koopia asjakohasus on samuti vaidlustaja arvates küsitav. Seda eelkõige seetõttu, et teates nähtub üksnes taotluse vastavus vorminõuetele. Viimast pole aga keegi kunagi kahtluse alla seadnud ning ameti teate asjakohasust ei ole põhjendanud ka taotleja.

6)Samuti ei toeta taotleja argumente kuidagi ka taotleja vastusele lisatud Patendiameti teated registris kannete tegemise kohta (taotleja vastuse lisad 14-16). Taotleja ei ole selgitanud mil viisil toetab vastandatud kaubamärgi omaniku ja esindaja muutmise kanded registreerimistaotluses nr M201200372 toodud kaubamärgile kaitse võimaldamist või sellest keeldumist.

Kõike eeltoodut arvestades, ei ole taotleja esitanud mitte ühtegi oma väiteid ning argumente kinnitavat tõendit. Taotleja argumentid on jäänud paljasõnalisteks ning järeldused meelevaldseteks.

Vaidlustaja teostas ka ise otsingu Google otsingumootoris otsingu stringiga "LIQUEUR FILLS", et veenduda taotleja väidete õigsuses. Otsingu tulemus andis arvukalt vasteid ning viiteid. Fazeri konkreetsele tootele "LIQUEUR FILLS" (lisatud). Tulemustest ei nähtu taotleja poolt väidetu nagu oleks väljend LIQUEUR FILLS kasutusel kirjeldava tähisena, millisest omakorda võiks järeldada, et tegemist on eristusvõimetu tähisega. Vastupidi, tulemustest nähtub, et tähis LIQUEUR FILLS on kasutusel kui vaidlustaja kaubamärk.

Seonduvalt vaidlustusavalduse suhtes esitatud sisuliste KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3 kohaldamist puudutavate argumentidega, märgib vaidlustaja järgmist. KaMS § 10 lg 1 sätestatud suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude kontekstis esitab taotleja üksnes argumenti, et kuna element LIQUEUR FILLS on kirjeldav ning eristusvõimetu tähis, ei esine registreerimiseks esitatud ja vastandatud kaubamärkide vahel äravahetamiseni sarnasust.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peavad esinema järgmised õiguskaitset välistavad tingimused: 1. vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused; 2. kaitset taotletakse identsete või samaliigiliste kaupade/teenuste tähistamiseks; 3. registreerimiseks esitatud tähis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga; 4. esineb tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh. hilisema kaubamärgi assotsieerumiseks varasema kaubamärgiga. 5. puudub varasema õiguse omaniku luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks.

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika on, et kaks tähist on sarnased, kui asjaomase avalikkuse arvates on need vähemalt osaliselt identsed, kas ühes või rohkemas aspektis.

Euroopa kohtu lahendites nr C-342/97, nr C-251/95 (SABEL), nr T-6/01 (MATRATZEN), nr T34/04 (Turkish Power) väljendatu valguses on kaubamärk varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja/või teenuste päritolu osas. Samuti on kaubamärkide sarnasuse hindamisel

oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Seonduvalt kaubamärkide võrdlemisega ei vaidle pooled selle üle, et kõigi kaubamärkide domineerivaks elemendiks on märkides kesksel kohal asetsev suurtähtedega toodud sõnaline element LIQUEUR FILLS. Kõikides kaubamärkides on ülejäänud sõnalised ja kujunduslikud elemendid üksnes toetavad ning LIQUEUR FILLS esiletoovad.

Kuivõrd tähise LIQUEUR FILLS väidetava eristusvõime puudumise ning kirjeldavuse osas on vaidlustaja taotleja tõendite kontekstis juba argumendid esitanud ning eristusvõimet toetavatel

tõenditel peatub vaidlustaja veel täiendavalt, ei hakka vaidlustaja siinkohal eristusvõimet täiendavalt analüüsima. Vaidlustaja analüüsib üksnes KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise tingimusi.

Mainitu kohaldamisel on taotleja aga märkide visuaalse, foneetilise ning kontseptuaalse analüüsi osas vastuargumendid esitamata jätnud, s.o taotleja nõustub vaidlustajaga selles, et registreerimiseks esitatud ning vaidlustusavalduses vastandatud kaubamärkide peamised, domineerivad elemendid on visuaalselt identsed; taotleja kaubamärgis hääldub täielikult vaidlustaja kaubamärgi domineeriv osa LIQUEUR FILLS, s.o kaubamärgid on mainitu osas foneetiliselt identsed.

Kontseptuaalselt on vaidlustaja kaubamärkide ning taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärgil kesksel kohal sõnaline osa LIQUEUR FILLS. Arvestades sõnade LIQUEUR ja FILLS paigutust üksteise suhtes (eriti Ühenduse märgi puhul), on võrreldavad kaubamärgid kontseptuaalselt sarnased.

Kokkulangevused vaadeldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd olulised, et tarbija nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate kaubamärkide kasutajate vahel. Kirjeldatud olukorras eeldaks tarbija, et taotleja tähis "Kalev LIQUEUR FILLS + kuju" ja vaidlustaja kaubamärkide "LIQUEUR FILLS + kuju" on omavahel seotud või vähemalt on viimane sellise kasutamise heaks kiitnud.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise kontekstis soovib vaidlustaja märkida, et kaubamärgiseaduses sätestatud võimaliku maine või eristusvõime kahjustamise tuvastamise kriteeriumiks on tõenäosuse esinemine, so. piisab, kui esineb võimalus, et maine või eristusvõime võib saada kahjustatud. Maine või eristusvõime kahjustamine ei pea olema realselt juhtunud, KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks piisab tõenäosuse esinemisest. Sarnaselt on Riigikohus 05. 05.2009. a otsuses (asi nr 3-2-1-29-091) p-s 13 leidnud, et tarbija eksitamise kohaldamiseks piisab sellest, kui on olemas võimalus tarbija eksitamiseks. Teisisõnu, tarbija eksitamine ei pea olema tõendatud või realselt aset leidnud, piisab, kui selleks on olemas mingigi võimalus. Nii tarbija eksitamise, kui ka maine kahjustamise esinemine on kaubamärgiseaduses sätestatud tõenäosusena, mitte faktilise juhtumina.

Viidatud Riigikohtu lahendis väljendatu on kohaldatav ka käesolevas kaasuses ning seda nii KaMS § 10 lg 1 p 2 kui ka p 3 kohaldamisel. Täiendavalt olgu veel mainitud, et kõnealuse tõenäosuse esinemist toetab eriti oluliselt asjaolu, et taotleja toode "Kalev LIQUEUR FILLS + kuju" valmib Soomes, so. vaidlustaja päritolu riigis. Arvestades vaidlustaja tugevat positsiooni mh. Eesti turul, on äärmiselt tõenäoline, et tarbija võib arvata nagu tegemist oleks omavahel seotud toodetega või, et taotleja tootel on vaidlustaja heakskiit, toetus või garantii kvaliteedi osas.

Kaubamärgi maine, eristusvõime ning üldtuntus on omavahel sedavõrd oluliselt seotud, et isegi kui lähtuda taotleja ekslikust järeldusest, et tähis LIQUEUR FILLS on eristusvõimetu ning kaupu otseselt kirjeldav tähis, ei arvestada nimetatud asjaolusid juhul, kui kaubamärk on kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime või üldtuntuse (KaMS § 9 lg 2).

Seega antud juhul ei oleks taotleja väited kohaldatavad ka asjakohaste tõendite esinemisel, kuna vaidlustaja kaubamärk LIQUEUR FILLS on selgelt omandanud kõrge eristusvõimega maineka kaubamärgi staatuse.

Nagu taotleja väga õigesti oma vastuse lisades 1 ja 2 välja toob, on vaidlustaja kaubamärgi ajalugu märkimisväärselt pikk ulatudes juba aastasse 1900. Eestis omatakse kaubamärgi kaitset juba 2003. aastast. Lisaks Eestile omatakse kõnealusele kaubamärgile kaitset nii kogu Euroopa Ühenduses kui ka rahvusvaheliselt arvukates riikides. Ka taotleja on oma vastuses osundanud taotleja rahvusvahelise kaubamärgi nr. 0935904 alusel kaitsele Valgevenes, Ukrainas, Venemaal ja Norras. Kuid on hüpoteetilisele ning ekslikule järeldusele jõudes seisukohal, et kuna element LIQUEUR FILLS ei ole eristusvõimeline, ei ole kohalikud ametid vaidlustaja kaubamärki kaitse saamisel vastandanud.

Seega on selgelt meelevaldsed taotleja järeldused, et tähis LIQUEUR FILLS on kirjeldav, mittemonopoliseeritav tähis, millisele õiguste teostamisel tugineda ei saa. Mitmed erinevate riikide ametid on vaidlustajaga samal seisukohal, et taotleja märgile kaitse võimaldamisel tekib vastuolu vaidlustaja varasemate õigustega.

Lisaks kõigele eeltoodule, esitab vaidlustaja käesolevaga lisamaterjale tõendamaks kaubamärgi LIQUEUR FILLS eristusvõimet ning mainet Eestis vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva seisuga. 1)1996 aasta jõulukataloogi näidis koos vastava perioodi hinnakirjaga; 2) Nielsen AS ülevaade 1999 aasta Eestis konkreetse toote turuosa kohta; 3)Nielsen AS ülevaade 2002.a kohta, millisest nähtub, et Eestis müüdi kaubamärgiga LIQUEUR FILLS tähistatud tooteid kogusummas enam kui 332 tuhande Eesti krooni väärtuses; 4)Nielsen AS ülevaade 2005.a kohta, millisest nähtub, et Eestis müüdi kaubamärgiga LIQUEUR FILLS tähistatud tooteid kogusummas enam kui 97 tuhande Eesti krooni väärtuses; 5)Nielsen AS ülevaade 2006.a kohta, millisest nähtub, et Eestis müüdi kaubamärgiga LIQUEUR FILLS tähistatud tooteid kogusummas enam kui 134 tuhande Eesti krooni väärtuses; 6)Nielsen AS ülevaade 2007.a kohta, millisest nähtub, et Eestis müüdi kaubamärgiga LIQUEUR FILLS tähistatud tooteid kogusummas enam kui 255 tuhande Eesti krooni väärtuses; 7)Nielsen AS ülevaade 2008.a kohta, millisest nähtub, et Eestis müüdi kaubamärgiga LIQUEUR FILLS tähistatud tooteid kogusummas enam kui 301 tuhande Eesti krooni väärtuses; 8)Nielsen AS ülevaade 2009.a kohta, millisest nähtub, et Eestis müüdi kaubamärgiga LIQUEUR FILLS tähistatud tooteid kogusummas enam kui 203 tuhande Eesti krooni väärtuses; 9)Nielsen AS ülevaade 2010.a kohta, millisest nähtub, et Eestis müüdi kaubamärgiga LIQUEUR FILLS tähistatud tooteid kogusummas enam kui 422 tuhande Eesti krooni väärtuses;

Loetletud tõenditega soovib vaidlustaja tõendada oma kaubamärgi LIQUEUR FILLS eristusvõimet, mainet ning üldtuntust Eestis. Materjalidest nähtub kaubamärgi LIQUEUR FILLS kindel ning püsiv positsioon Eestis ning seeläbi ka eristusvõime, s.o kaubamärk LIQUEUR FILLS on seostatav Fazeri konkreetse tootega, mitte eristusvõimetu kirjeldava tähisega.

Vaidlustaja jääb oma vaidlustusavalduses esitatud argumentide ning nõuete juurde ning leiab endiselt, et Patendiameti otsus kaubamärgi "Kalev LIQUEUR FILLS + kuju" registreerimise kohta klassis 30 rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgi õigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaoludega.

07.08.2014 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, kus jääb oma varemtoodud seisukohtade, tõendite ja nõude juurde. Samas juhib vaidlustaja tähelepanu, et vaatamata vaidlustaja 03.03.2014 menetluskohalolekul toodud nõudele ei ole taotleja viinud oma 08.11.2013 menetluskohalolekul toodud tõendeid (nimelt lisad nr 5, 17, 18) vastavusse keelenõuetele, mistõttu tulenevalt TÕAS § 9 lg 3 tuleb Taotleja vastuse lisad nr 5, 17 ja 18 lugeda mitteesitatuks.

Lisaks ei ole taotleja vastanud vaidlustaja 03.03.2014 menetluskohalolekul toodud selgitustele miks mitte ühtegi taotleja poolt esitatud tõendit ei saa taotleja väiteid toetavate materjalidena arvestada. Sellest johtuvalt tuleb lugeda, et taotleja on nõustunud vaidlustaja käsitlemisega.

Samuti on taotleja jätnud mistahes viisil vastamata vaidlustaja argumentidele ja tõenditele, mis käsitlevad vaidlustaja kaubamärkide sõnalise osa "LIQUEUR FILLS" eristusvõimet ja mainet. Seeläbi tuleb lugeda, et taotleja on võtnud tagasi oma väite "LIQUEUR FILLS" eristusvõime puudumise kohta ning aktsepteerib vaidlustaja kaubamärkide sõnalise osa "LIQUEUR FILLS" eristatavust ja mainet.

Taotleja lõplikud seisukohad

08.09.2014 esitas taotleja asjas lõplikud seisukohad, milles märgib järgmist.

08.11.2013 esitas taotleja oma vastuse vaidlustusavaldusele ning esitas oma seisukohtade tõendamiseks dokumentaalsed tõendid.

03.03.2014 esitas vaidlustaja oma täiendavad seisukohad koos täiendavate dokumentaalsete tõenditega ning esitas taotlejale dokumentide tõlkimise nõude. Taotleja sai kätte vaidlustaja seisukoha ning teatas TOAKile 27.03.2014, et esitab kindlasti vastuse vaidlustaja 03.03.2014 seisukohale ning palus TOAKi enne seda lõppmenetlust mitte alustada (kiri lisatud).

Kuigi taotleja kasutas menetluse algusest patendivoliniiku nõustamisteenust leidis taotleja menetluse edenedes, et oma õiguste ja huvide kaitseks oleks vajalik osaleda edasises menetluses esindaja kaudu ning 21.07.2014 sõlmis kokkuleppe ning väljastas volikirja oma lepingulisele esindajale, kes asus ette valmistama vastust vaidlustaja 03.03.2014 seisukohtadele.

Üllatuslikult sai taotleja teadlikuks, et TOAK oli vahepeal, ilma taotleja vastust ära ootamata, küsinud juba vaidlustaja lõplikke seisukohti, mille vaidlustaja esitas 07.08.2014.

Seega arvestades, et taotleja ei osalenud eelnevas menetluses esindaja kaudu ning teatasselgesõnaliselt TOAKile soovist vastata vaidlustaja viimastele seisukohtadele, teeb taotleja seda käesoleval hetkel koos lõplike seisukohtadega ning palub TOAKile neid arvestada – tegemist ei ole ka uusi asjaolusid käsitlevate tõenditega.

Vaidlustaja on märkinud, et taotleja peab esitama oma 08.11.2013 ingliskeelse lisa 5 ning prantsusekeelsete lisade 17 ja 18 tõlked. Käesolevaga esitab taotleja nimetatud lisade tõlked ning nimetatud dokumendid koos teiste vaidluse toimikus sisalduvatega täiendavad, et: sõnaühend (*liqueur*

fills) on tulenevalt oma tähendusest ka kasutusel teiste šokolaaditootjate poolt osundamaks kompvekkide alkoholitäidisele. Vaidlustaja kaubamärk LIQUEUR FILLS + kuju omab Venemaal kaitset koos mittekaitstava osaga sõnaühendile LIQUEUR FILLS. Taotleja kaubamärgi Kalev LIQUEUR FILLS + kuju sõnalisele elemendile LIQUEUR FILLS keelduti esialgselt Venemaal õiguskaitset andmast selle kirjeldava tähenduse tõttu, kuid mitte vaidlustaja kaubamärgi tõttu.

Taotleja juhib tähelepanu, et ka vaidlustaja on esitanud tõlkimata materjale, mh 03.03.2014 seisukohale lisatud prantsusekeelne lisa nr 4 ja inglisekeelsed lisad nr 5-13, mida ilma tõlgeteta ei ole võimalik arvestada.

Taotleja vaidleb vastu vaidlustaja 03.03.2014 seisukohtadele, kuid ei hakka neile eraldi vastama ning käsitleb neid tervikuna oma lõplike seisukohtade juures.

Vaidlustaja väidab, et taotleja ei ole esitanud seisukohti enda ja vaidlustaja kaubamärkide võrdluse aspektis (vaidlustaja 03.03.2014 seisukoht, lk 2 lg 2). Taotleja on 08.11.2013 vastuses analüüsinud kokkulangeva sõnaosa *liqueur fills* teematikat ning selle põhjal märke võrrelnud ning järeldanud, et taotleja kaubamärk Kalev LIQUEUR FILLS + kuju ja vaidlustaja kaubamärgid LIQUEUR FILLS Nouveau + kuju ja LIQUEUR FILLS + kuju pole tervikuna nende kirjeldava tähenduse tõttu KaMS mõistes äravahetamiseni sarnased.

Taotleja nõustub vaidlustaja viidatud põhimõttega, et õiguskaitset välistavate asjaolude või nende puudumise tuvastamise juures tuleb arvestada registrisse kantud kaubamärke, nende kaupu ja teenuseid. See eeldab ühe aspektina aga ka varasemate kaubamärkide ja taotletava kaubamärgi kaitse ulatuse määramist. Ka vaidlustaja ise on selgelt viidanud, et äravahetamise tõenäosuse juures peab arvesse võtma tähiste eristavaid osi. See on kooskõlas ka Euroopa Kohtu praktikaga (vt 27.04.2006 otsus asjas C-235/05 P L'Oreal, p 36, 22.06.1999 otsus asjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, p 22-23).

Taotleja seisukohaks on, et vaidlustajale ei kuulu kaubamärgiõigusi, mis annaks kaitse sõnaühendile LIQUEUR FILLS. Vaidlustaja nimele ei ole registreeritud Eestis õiguskaitset omavat sõnalist kaubamärki LIQUEUR FILLS.

Õiguskaitse on vaidlustaja kombineeritud kaubamärkidel *kui sellistel*. Need registreeringud ei taga vaidlustajale ainuõigust sõnalise osa *liqueur fills* suhtes. Taotleja ei pretendeeri kaubamärgi Kalev LIQUEUR FILLS +kuju registreerimisega ainuõigusele selle sõnaosale *liqueur fills*. Ainuõigus laieneks kombineeritud kaubamärgile *kui tervikule*.

Euroopa Kohus on sedastanud põhimõtte, et mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus (Euroopa Kohtu 27.04.2006 otsus asjas C-235/05 P L'Oreal, p 36). Samast aga järeldub, et kui varasem kaubamärk või selle taotletava kaubamärgiga sarnane osa ei evi aga eristusvõimet, ei saa eksisteerida ka äravahetamise tõenäosust. Taolisel juhul ei mõjуста taotletav kaubamärk või selle sarnane osa negatiivselt varasema kaubamärgi funktsioone, sh selle peamist eristamisfunktsiooni.

KaMS § 10 lg 1 p 2 regulatsioon *ei* ole säte, mille põhjal vaidlustaja saaks käesolevas vaidluses ainuõiguse oma kaubamärkide kaupu kirjeldava osa üle. Selle vastu on ka KaMS § 16 lg 1 ja ÜKMM art 12 lit b regulatsioon, mis mõlemad sätestatavad kaubamärgiomaniku võimetuse keelata teiste isikute poolt kirjeldavate tähiste või oluliselt muutmata kirjeldavate tähiste (ja kaubamärgi mittekaitstavate osade) kasutamist, sh nende kasutamist kombineeritud kaubamärkide ühe osana.

TOAKi varasemas praktikas on analoogseid vaidlusi ka korduvalt lahendatud. Osundame siinjuures analoogse eristusvõimetut sõna sisaldava kaubamärgi õiguskaitse ulatust käsitlenud ka Tööstusomandi Apellatsioonikomisjoni 28.10.2005 otsusele nr 853-o (Hea juust + kuju vs hea + kuju, otsus kättesaadav <http://toak.just.ee/otsused/853-o.pdf>), milles TOAK leidis:

„Kaubamärgiomaniku ainuõigus sisaldab õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga (KaMS § 14 lg 1 p 2). Samas ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi (§ 16 lg 1 p 5). Suhtelised õiguskaitse alused, mis on sätestatud KaMS § 10 lõike 1 punktis 2, on proportsionaalsed nimetatud kaubamärgiomaniku õigusega ja selle piiranguga kaubamärgi mittekaitstavate osade suhtes. Arvestades KaMS § 41 lõikes 2 ette nähtud õigust ja vaidlustusavalduse menetlust, ei ole varasema õiguse omanikul siiski õigust keelata taotleja kaubamärgi registreerimist, kui konflikt eksisteerib ainult varasema kaubamärgi mittekaitstava osa, antud juhul kaubamärgi nr 40049 registreeringus klassis 29 mittekaitstavaks tunnistatud sõnakombinatsiooni „hea juust“, ja vaidlustatava kaubamärgi mittekaitstava osa vahel, milleks on kaubamärgitaotluses nr M200400084 sisalduva kaubamärgi mittekaitstav, KaMS § 38 lg 3 kohaselt registreerimise otsusesse märkimist mitte vajav komponent „hea“.“

Taotleja on seisukohal, et „liqueur fills“ on klassi 30 tarbijate poolt tajutav kirjeldava fraasina. Nii vaidlustaja kui ka taotleja on õigustatult huvitatud „liqueur fills“ kirjeldavas funktsioonis kasutamisest. „Liqueur fills“ viitab klassi 30 maiustuste olulistele omadustele - kitsamas mõistes nende liköörtäidisele ehk liköörtäitele, laiemas mõistes alkoholitäidisele ehk alkoholitäitele.

Eeltoodud tõendavad muuhulgas taotleja 08.11.2013 vastuse lisad nr 1-4. Vaidlustaja on oma kodulehel kasutanud maiustuste kirjeldamisel ainsuse vormi *liqueur fill*, märkides: „*The unique taste and thrilling liqueur fill makes this praline ideal as a gift and for social occasions*“ (vt taotleja 08.11.2013 vastuse lk 3-4 ja lisa 1). Vaidlustaja poolt 03.03.2014 menetlusdokumendis viidatud fraasid *liqueur filling*, *liquor filling*, *liqueur filled* tähendavad *liköörtäidis*, *liköörtäide* või *alkoholtäidis*, *alkoholtäide*. Need on lõppastmes kõik fraasi *liqueur fills* sünonüümid, mis sellest Eesti tarbijate silmis tähendussisu poolest ei eristu.

Vaidlustaja väide nagu oleks eristusvõimetut, kirjeldavat ja mitte monopoliseeritavat tähist LIQUEUR FILLS kasutatud pikema ajaperioodi vältel, ei tähenda, et selle ja selles sisalduvate sõnade *liqueur* ja *fills* tähendus või iseloom oleksid eraldiseisvalt või kombineerituna ajas muutunud. Seda toetab muuhulgas tähise ainsuse vormi *liqueur fill* ja kirjeldavas tähenduses kasutamine taotleja enda kodulehel (taotleja 08.11.2013 vastuse lisa 1) – sellest tulenevalt kasutab ka vaidlustaja ise märki selle kirjeldavas tähenduses. Ka vaidlustaja esitatud tõendid, tema seisukohad enda varasemate kaubamärkide registreerimismenetluses ning Patendiametite otsused ei võimalda järeldada vastupidist. LIQUEUR FILLS oli ja on kirjeldav tähis, millele vaidlustajal Eestis ainuõigust pole.

Vastupidiselt vaidlustaja 03.03.2014 seisukohtadele on vaidlustaja varasemalt nõustunud oma kaubamärgis LIQUEUR FILLS mittekaitstavaks osaks määramisega ka Eestis (vt taotleja 08.11.2013 lk 5 p 3). Seda tõendab Eesti Patendiameti kiri Fazerile, vaidlustaja esindaja vastuskiri Patendiametile ja muud kaasnevad kirjad (taotleja 08.11.2013 lisa 6-9). Arusaamatud on seejuures vaidlustaja 03.03.2014 pealiskaudsed ja sisustamata väited sellest nagu ei saaks nimetatud nõustumist arvestada, kuivõrd „nii kaubamärgi valdkond üldiselt kui ka asjakohased õigusaktid on mainitud perioodi jooksul korduvalt muutunud.“. Arvestades tsiviilõiguse põhimõtet, et *esindaja* käitumine isiku esindamisel võrdsustatakse *esindatava käitumisega*, on Fazer varasemalt selgelt nõustunud **liqueur fills määramisega enda kaubamärgi mittekaitstavaks osaks Eestis** (vt taotleja 08.11.2013 vastuse lk 5 p 3 ja lisa 6-9). See kinnitab, et Fazer ole pidanud oma kaubamärkide sõnaosa LIQUEUR FILLS Eestis eristusvõimet omavaks või monopoliseeritavaks tähiseks.

Taotleja ei nõustu, et vaidlustaja kaubamärkides sisalduv fraas LIQUEUR FILLS oleks Eestis mainekas ja/või kõrge eristusvõimega tähis. Kirjeldava ja/või muul viisil eristusvõimetu tähise vähegi pikemaajalisemast kasutamisest ei saa automaatselt tuleneda selle mainekus ja tuntus või eristusvõime Eesti tarbijaskonna seas. Sarnaselt ei muutu ka sõnad *alkoholtäidis*, *liköörtäidis*, *alkoholtäide*, *liköörtäide* nende veidi pikemaajalisema kasutamise korral mainekateks, tuntud ja/või eristusvõimelisteks tähisteks. Fraasi LIQUEUR FILLS (*alkoholtäidis*, *alkoholtäide*; *liköörtäidis*, *liköörtäide*) tähendus ei ole ajas muutunud, jätkuvalt on tegemist kirjeldava tähisega.

Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga ei saa kirjeldava tähis LIQUEUR FILLS mainet ja eristusvõimet tõendada vaidlustaja toodete müüginahud, kui *pole* esitatud sama ajaperioodi kohta *konkreetsed turuosa kinnitavaid tõendeid* (vt 22.06.2006 otsus asjas C-25/05 P Storck, p 79). Eeltoodust tulenevalt ei ole arvestatav vaidlustaja esitatud, kuid tõlkimata 1996.a jõulukataloog koos hinnakirjaga.

Tõendid, mis võiksid näidata tähistatava kauba turuosa on Nielsen raportid 1999-2010 (vaidlustaja 03.03.2014 seisukoha lisad 6-13). Ent ka need ei vasta tõlgete puudumisel nõuetele, nende tähendussisu ei ole selge. Lisaks kerkib küsimus sellest, millise kaubagrupi turuosa on näidatud, kuivõrd see on raportite lõikes täiesti erinev. Kuivõrd puudub ka tõendatud seos loetelus toodud toote ja kaubamärgi reaalse kasutamise vahel, ei ole kindel, millisel viisil tähist LIQUEUR FILLS raportites väljendatud kaubal kasutati.

Kuigi tõlke puudumisel pole taotleja võimeline antud dokumentide tähendussisu 100% kindlaks tegema, näib 1999.a. raporti kohaselt Fazer LIQUEUR FILLS turuosa Eestis olevat vaid 1.0% (vaidlustaja 03.03.2014 lisa 6). Järgnevate lisade kohaselt on vaidlustaja Fazer LIQUEUR FILLS kaup on olnud Eestis müüginahult mitte kaugeltki populaarseimate hulgas, hõivates müüginahude võrdluses kohti 50.-80. Sarnastele kohtadele on tulnud näiteks sellised maiustused nagu Vobro Chocolate Ma., Mauxion Coueur Rose, Laima Dark Red (Roses) jt. Ka need pole siinsel turul eriliselt tuntud tähised.

Kõigest eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja arutluskäik ühtiva kirjeldava fraasi LIQUEUR FILLS ning selle põhjal äravahetamise tõenäosuse järeldamisest ekslik ning loogikaga vastuolus. Nagu varasemalt märgitud, kohtupraktika põhimõtete kohaselt on äravahetamise tõenäosust hinnates vaja esmalt arvesse võtta kaubamärkide *eristavad osad* (vt Euroopa Kohtu 27.04.2006 otsus asjas C-235/05 P L’Oreal, p 36, 22.06.1999 otsus asjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, p 22-23). Vaidlustaja ei võta järelduste tegemisel arvesse, et LIQUEUR FILLS on mõlema osapoole kaubamärkides eristusvõimetu, kirjeldav ja mitte monopoliseeritav tähis. Kuivõrd vaidlustaja järeldus keskmise tarbija eksitamine tõenäosusest ei tugine õigetele eeldustele, on see lõppastmes väär. Ei ole tõenäoline, et keskmine

tarbija saab eksitatud kaubamärgiga tähistatud kaupade tegeliku majandusliku päritolu osas – tarbija ei aja tähistatavate kaupade majanduslikku päritolu segi fraasi LIQUEUR FILLS (*liköörtäidis, alkoholtäidis, liköörtäide, alkoholtäide*) põhjal. LIQUEUR FILLS moodustab nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamärkides nende eristusvõimet mitteomava osa.

Taotleja on seisukohal, et asjaomased kaubamärgid pole sarnased ega tarbijat kaupade majandusliku päritolu osas eksitavad ka seetõttu, et taotleja Kalev LIQUEUR FILLS +kuju kaubamärgis sisaldub selgelt selle omanikule üheselt viitav tähis Kalev. Ei ole tõenäoline, et selle põhjal usuks tarbija, et tähistatav kaup on Fazeri, selle tütarettevõtte vms Fazeriga seotud isiku toode. Kaubamärgis sisalduv taotleja nimi KALEV minimeerib äravahetamise tõenäosust veelgi.

Taotleja märgib, et KaMS § 10 lg 1 p-is 3 sätestatud õiguskaitsset välistavat asjaolu ei esine. KaMS § 10 lg 1 p-i 3 kui varsema kaubamärgi eristusvõime ja/või maine kahjustamise ja/või ärakasutamise kaitse säte eeldab teatud tõenäosuse, riski, kahju tekke võimalust. Seda ei ole võimalik järeldada igasuguse kaubamärkide sarnasuse pinnalt nagu näitab järgnev. Eriti kehtib see juhul, kui kaubamärkide ainuke ühisosa on eristusvõimetu, kirjeldav ja mitte monopoliseeritav. Kaubamärgi maine kaitse eeldab, et see saab tekkida üksnes kaitstavale kaubamärgile või selle osale. Antud juhul on vaidlustusavalduses tuginetud mittekaitstavale kaubamärgi elemendile LIQUEUR FILLS ning seetõttu ei ole võimalik ka sellise elemendi, millel puudub sisuline kaubamärgikaitse, õiguskaitses KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel.

Euroopa Kohus on 22.10.2008 vastu võtnud nn kaubamärgidirektiivi 2008/95/EÜ. Selle art 5(2) kaitseb varasemat kaubamärki selle eristusvõime ja maine kahjustamise ja ärakasutamise eest ja on sisult KaMS § 10 lg 1 p 3-ga sama. Säte eeldab varasema ja hilisema tähise sarnasust, et *avalikkus looks nende vahel seose*. Käesolevate kaubamärkide reproduktsioone arvestades ei oleks see seos aga taoline, mille kaitseks direktiivi art 5(2) ja KaMS § 10 lg 1 p 3 seadusandja poolt loodud on. Kuivõrd LIQUEUR FILLS on samastatav mõistetega alkoholtäidis ehk alkoholtäide, liköörtäidis ehk liköörtäide, viitab see taotleja ja vaidlustaja klassi 30 kaupade omadustele. KaMS § 10 lg 1 p 3 eesmärk ei ole ning seda ei saa kasutada kirjeldava tähise monopoliseerimiseks Eesti turul väidetava eristusvõime ja/või maine ärakasutamise ja/või kahjustamise vastase kaitse eesmärgil.

Nii kaubamärgidirektiivi art 5(2) kui ka KaMS § 10 lg 1 p 3 nõuavad taotletava kaubamärgi osas ka teatud ebaaususe, põhjuse puudumise motiivi (*without due cause/põhjuseta kasutamine*). Kuivõrd antud juhul on nii varasemad kui ka hilisem kaubamärk kombineeritud tähised, mis jagavad omavahel kirjeldavat, eristusvõimetus ja mitte monopoliseeritavat osa, puudub taotleja kaubamärgi juures nõutav ebaaususe, kokkulangeva tähise põhjendamatu kasutamise motiiv. Sarnaselt puuduks see motiiv ka juhul kui taotleja kaubamärk sisaldaks teisi kaupade kirjeldavaid fraase, mis oleks avalikkuse poolt kauba oluliste omadustega seostatavad, sh nt *täidiskompvek, moositäidis, šokolaaditäidis (chocolate fill)* vms.

Taotleja märgib veel, et KaMS § 10 lg 1 p 1 või p 2 võrreldes annab KaMS § 10 lg 1 p 3 registreeritud kaubamärgile teatava täiendava kaitse. See eeldab aga ka kaubamärgi (antud juhul vaidlustaja kombineeritud kaubamärkide) tuntust tarbijaskonna seas. Ka Euroopa Kohus on märkinud, et kaubamärgidirektiivi varasema kaubamärgi eristusvõime ja maine kaitse ja ärakasutamise vastane säte art 5(2), mis sisult KaMS § 10 lg 1 p 3-ga sama, eeldab varasema kaubamärgi teatavalaadset *tuntust avalikkuse seas* (Euroopa Kohtu 14.09.1999 otsus C-375/97 General Motors, p 21-24). Ainult juhul kui avalikkus on varasemast märgist *piisavalt teadlik*, võib avalikkus kahte märki omavahel assotsieerida ning varasemat kaubamärki võidakse kahjustada (*ibid.*).

Kuivõrd vaidlustaja väidab LIQUEUR FILLS (väidetavalt omandatud) eristusvõimet ja üldtuntust, märgib taotleja sisuliselt ka järgmist. Euroopa Kohtu praktikas loetakse kaubamärk eristusvõime omandanuks, kui *märkimisväärne osa* kaupade tarbijaskonnast identifitseerib kaupu *konkreetselt* ettevõtjalt pärinevatena just sellele kaubamärgile tuginevalt (04.05.1999 otsus C-108/97 – C-109/97 Windsurfing Chiemsee, p 49, 54). Vaidlustaja ei ole käesolevas menetluses tõendanud, et just fraasi ja sõnalise tähise LIQUEUR FILLS põhjal identifitseerib märkimisväärne osa tarbijaskonnas sellega tähistatavaid maiustusi kindlalt ettevõtelt, s.o vaidlustajalt pärinevatena.

Vaidlustaja ei ole ka tõendanud, et ta oleks üldse Eestis kasutanud Eesti siseriikliku kaubamärgiregistreeringut nr 40379 LIQUEUR FILLS NOUVEAU + kuju.

Taotleja märgib, et vaidlustaja ja taotleja poolt esitatud tõenditest võiks järeldada, et turul on koos müügil nii taotleja kui ka vaidlustaja LIQUEUR FILLS sõnaosi sisaldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad. Sellele vaatamata ei ole vaidlustaja tõendanud, et tema kombineeritud kaubamärkidele oleks taoliselt kahju tekitatud, s.o mainet või eristusvõimet ära kasutatud ja/või kahjustatud. Taotlejale jääb samuti arusaamatuks, millisel viisil võikski taotleja ebaausalt ära kasutada varasemate kombineeritud kaubamärkide väidetavat mainet ja/või eristusvõimet situatsioonis, kus nii vaidlustaja kui ka taotleja kombineeritud kaubamärkides sisalduvad fraasid LIQUEUR FILLS on kirjeldavad, eristusvõimetud ja mitte-monopoliseeritavad.

Eeltoodust tulenevalt on taotleja jätkuvalt seisukohal, et kaubamärgi Kalev LIQUEUR FILLS + kuju (taotlus nr M201200372) osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ega 3 tulenevat õiguskaitset välistavat asjaolu ning seetõttu paljub jätta vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

08.11.2013 esitas taotleja oma vastuse vaidlustusavaldusele ning esitas oma seisukohtade tõendamiseks dokumentaalsed tõendid.

03.03.2014 esitas vaidlustaja oma täiendava seisukoha koos täiendavate dokumentaalsete tõenditega ning esitas taotlejale dokumentide tõlkimise nõude. Taotleja, saades kätte vaidlustaja seisukohad, teatas komisjonile 27.03.2014 kirjas, et kavatseb esitada vastuse vaidlustaja täiendavatele seisukohtadele ning ühtlasi palus komisjoni mitte alustada lõppmenetlust.

21.07.2014 sõlmis taotleja kokkuleppe ja väljastas volikirja oma lepingulisele esindajale, kes asus ette valmistama vastust vaidlustaja 03.03.2014 seisukohtadele.

07.07.2014 tegi komisjon ekslikult, s.o vaatamata taotleja palvele oodata ära taotleja vastuse vaidlustaja täiendavatele seisukohtadele, ettepaneku esitada asjas lõplikud seisukohad.

Arvestades komisjoni menetlusviga, mille tõttu jäi tagamata taotlejale võrdne võimalus oma seisukohtade ja tõendite esitamiseks, otsustas komisjon võtta asjas arvesse taotleja esitatud argumendid ja tõlked menetluse lõplike seisukohtade esitamise faasis. Samas märgib komisjon, et taotleja lõplikes seisukohtades sisalduvad argumendid ja tõendid ei saanud otsuse tegemisel määravaks.

Vaidlustusavalduses on tuginetud KaMS § 10 lg 1 p-le 2, mille kohaselt *ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.*

Poolte vahel puudub vaidlus selle üle, et vastandatud vaidlustaja kaubamärgid on varasemad, kui vaidlustalune taotleja kaubamärk. Vaidlust ei ole ka selles osas, mis puudutab kaupade samaliigilisust ja identsust.

Komisjon hindas vastandatud kaubamärke igakülgset, võttes arvesse kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning seejuures tugines üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente.

Väljakujunenud praktika kohaselt defineeritakse kaubamärkide äravahetamise tõenäosust riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt.

Võrdlusalused tähised on kombineeritud kaubamärgid koosnedes kujundusest ning sõnalistest osadest, kusjuures tähiste identseks ühisosaks on sõnaühend „LIQUEUR FILLS“. Komisjon ei jaga vaidlustaja seisukohta, et nimetatud sõnaühend on võrreldavates kaubamärkides kõige eristusvõimelisem ja domineerivam, mis tarbijatele esmajoones mällu talletub ja mille järgi tarbija oma ostuvalikuid teeb. Vastupidi, sõnade kombinatsioon „LIQUEUR FILLS“ on kirjeldav ja eristusvõimetu sisaldades endas otsest informatsiooni kauba kohta. Kirjeldavust ei vähenda ega muuda ka asjaolu, et „LIQUEUR FILLS“ vastandatud kaubamärkides on esitatud suurtähtedes ning asub kaubamärkides kesksel, silmatorkaval positsioonil.

Sõnade kombinatsioon „LIQUEUR FILLS“ ei ole oma olemuselt kaubamärgina kaitstav, kuna ei suuda täita kaubamärgi põhifunktsiooni – eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest. Tarbija, nähes toote tähistamisel sõnade ühendit „LIQUEUR FILLS“, saab otsest teavet selle kohta, et toode sisaldab likööritäidist, mitte ei erista selle informatsiooni põhjal ühe ettevõtja tooteid teise ettevõtja samaliigilistest toodetest.

Seega, antud kaubamärkide puhul kannavad eristamisfunktsiooni tähiste kujundlikud ja sõnalised osad oma kogumis täites sel viisil kaubamärgi ülesannet, mida visuaalselt domineerivalt esitatud kirjeldav sõnapaar „LIQUEUR FILLS“ eraldi täita ei suuda.

Komisjon on seisukohal, et eristusvõimetute osade sisaldumine kaubamärgis määrab ära kaubamärgi ainuõiguse piirangud. Vaidlustajale kuuluv kaubamärgi ainuõigus ei hõlma õigust teistel ettevõtetel oma toodete tähistamisel kasutada või kaubamärgi osana registreerida kirjeldavat sõnakombinatsiooni „LIQUEUR FILLS“. Kaubamärgiomaniku ainuõigus sisaldab küll õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga (KaMS § 14 lg 1 p 2). Samas ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi (§ 16 lg 1 p 5). Suhtelised õiguskaitse alused, mis on sätestatud KaMS § 10 lõike 1 punktis 2, on proportsionaalsed nimetatud kaubamärgiomaniku õigusega ja selle piiranguga

kaubamärgi mittekaitstavate osade suhtes. Arvestades KaMS § 41 lõikes 2 ette nähtud õigust ja vaidlustusavalduse menetlust, ei ole vaidlustajal siiski õigust keelata taotleja kaubamärgi registreerimist, kui konflikt eksisteerib peamiselt varasema kaubamärgi mittekaitstava osa „LIQUEUR FILLS“ visuaalsel domineerimisel vastandatud kaubamärkides. On mõisteta, et laia sortimenti tootvad ettevõtted soovivad oma kaupade tähistamisel kasutada kaubamärgi koosseisus kaupu kirjeldavat (kaubamärgina mittekaitstavat) fraasi hõlbustamiseks tarbijal ostuvalikute tegemist.

Komisjon on seisukohal, et vastandatavad kaubamärgid on tervikuna piisavalt erinevad vältimaks tarbija poolset äravahetamise tõenäosust, sh taotleja kaubamärgi assotsieerumist vaidlustaja varasemate kaubamärkidega. Erinevust suurendab ka asjaolu, et taotleja kaubamärgi koosseisus esineb märgataval, kesksel kohal ka sõna „Kalev“, mida tarbija ilmselgelt tajub ühe olulise eristava elemendina, seostades selle kaubamärgiga tähistatud tooteid just AS-ga Kalev. Samuti muudab see võrreldavad kaubamärgid erinevaks nii visuaalselt kui foneetiliselt, arvestades lisaks, et vaidlustaja ühes varasemas kaubamärgis sisaldub lisaks kirjeldavale fraasile „LIQUEUR FILLS“ ka sõna „NOUVEAU“, mis eristab seda tähist taotleja kaubamärgist.

Veel peab vaidlustaja otsust registreerida kaubamärgina „Kalev LIQUEUR FILLS + kuju“ vastuolus olevaks KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt *ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.*

Eelnevalt on komisjon analüüsinud vastandatud kaubamärkide tarbija poolset äravahetamise tõenäosust, hinnates muuhulgas kaubamärkide domineerivaid osi ja eristusvõimeteid osi ning nende mõju kaubamärkidele tervikuna. Vastandatud kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased KaMS § 10 lg 1 p-i 2 mõttes ning nende identne ühisosa „LIQUEUR FILLS“ ei oma eristusvõimet ning seega ei saa põhjustada ka tarbijate poolset kaubamärkide äravahetamist, sh taotleja kaubamärgi assotsieerumist vaidlustaja varasemate kaubamärkidega.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust eeldab ka KaMS § 10 lg 1 p-i 3 rakendamine. Veel enam, KaMS § 10 lg 1 p-3 rakendamine eeldab muuhulgas ka varasema kaubamärgi teatud tuntust ja teadlikkust ning sellega kaasnenud kõrget mainet ning eristusvõimet tarbijate seas.

Kaubamärgi tuntuse, maine ja tarbijate teadlikkuse aste suurendab ka kaubamärgi kui terviku eristusvõimet. Antud juhul ei ole kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse eeldus täidetud. Asjaolu, et vaidlustaja on esitanud hulgaliselt tõendeid (nii tõlgitud kui tõlkimata) oma varasemate kaubamärkide kasutamise ja müügiimahtude kohta, ei muuda võrreldavate kaubamärkide ühisosa „LIQUEUR FILLS“ kirjeldavust ja eristusvõimetust, s.t puuduvad tõendid selle kohta, et asjaomased tarbijad seostaksid kirjeldavat fraasi „LIQUEUR FILLS“ just vaidlustajaga. Ei saa eeldada, et pikka aega kasutusel olnud kaubamärgi kirjeldav ja eristusvõimete osa minetaks automaatselt kirjeldavuse ja eristusvõimete ning muutuks kaubamärgi funktsiooni täitvaks. Samuti ei saa pidada kirjeldava tähise kasutamist oma kaubamärgi koosseisus kantuks ebaausast motivatsioonist teise kaubamärgi maine ärakasutamiseks.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

Kerli Tillberg

Priit Lello

Harri-Koit Lahek