

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 812-o

Tallinnas, 30. aprillil 2007

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Kirli Ausmees ja Priit Lello, vaatasid kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Unilever N.V. (aadress: Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands) vaidlustusavalduse siseriikliku kaubamärgi „**SAGA PREMIUM +kuju**” (taotlus nr M200301342) Bernard Matthews Limited nimele klassides 29 ja 30 registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolinik Anfia Morna, Patendibüroo TURVAJA OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 01.09.2004 ning registreeriti number 812 all. Eelmenetlejaks määrati Kerli Tults.

Menetluse käik ja asjaolud

02.06.2004.a. otsustas Patendiamet registreerida kaubamärgi „**SaGa PREMIUM+kuju**” (taotlus nr M200301342) Bernard Matthews Limited (edaspidi taotleja) nimele klassides 29 – *liha, lihatooted, lihaekstraktid; vorstid; kodulinnud (v.a elusad), kodulinnutooted; kala (v.a elusad), kalatooted; mereannid ja tooted nendest; ulukid (v.a elusad); valmistatud köögiviljatooted; valmistoidud ja suupisted; tarrendid; moosid, džemmid, puuviljakastmed ja püreed; munad; piim ja piimatooted; piimasaadused; marineeritud aedvili, piklid, võided; 30- toit ja toiduained, riis makaronitooted, teravili ja teraviljasaadused; kondiitritoored lehttaignast, koogid, biskviidid; suupisted, valmistoidud; pitsa ja pitsapoolfabrikaadid; äädikas, kastmed (vürtsid), vürtsained; makaronid ja makaronitooted; toiduained teraviljasaadustest ja/või jahust; leib ja leivatooted; ketšup; salatikastmed; teraviljatooted; täidetud saiakesed ja võileivad.*

Nimetatud otsuse peale esitas 01.09.2004.a. Unilever N.V. (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt õiguskaitset ei saa 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. Vastavalt KaMS § 10 lg 2 ei registreerita kaubamärke, kui selleks puudub varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk „**SAGA**” (reg nr 26165). Nimetatud kaubamärk on registreeritud klassis 30 järgmiste kaupade suhtes: *kohv, tee, kakao, suhkur, riis tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, kondiitritoored ja maiustused, jäätised; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.*

Kaubamärgi „**SAGA**” registreerimise taotlus on esitatud ka klasside 29 ja 30 osas.

Kaubamärgi „**SAGA PREMIUM+kuju**” sõnaline osa koosneb kahest sõnast „SAGA” ja „PREMIUM”. Vaidlustaja leiab, et sõna „PREMIUM” ei oma eristusvõimet kuna viitab üksnes kiitvalt toote kvaliteedile ja muudele omadustele ning on muutunud tavapäraseks seoses sagedase kasutamisega mitmesuguste kaupade tähistamiseks. Seega sõna „SAGA” jääb ainukeseks kaubamärgi „**SAGA PREMIUM +kuju**” eristavaks sõnaliseks tähiseks. Sõna „SAGA” on foneetiliselt ja visuaalselt identne varasema prioriteediga kaubamärgiga „**SAGA**”. Tavaliselt haarab tavatarbija tähelepanu kaubamärgi sõnaline osa. Antud juhul jääb tarbijale meelde just sõna „SAGA”, kuna sõnad nagu „preemium”, „extra”, „best” on tavapärased ning neile tähelepanu ei pöörata. Sellest tulenevalt võib kaubamärk „**SAGA PREMIUM+kuju**” tarbijaid eksitada kauba tootja suhtes. Vaidlustaja peab oluliseks antud juhul ka asjaolu, et mõlemad kaubamärgid on registreeritud identsete ja samaliigiliste kaupade suhtes klassis 30. Samuti on samaliigilised kaubamärgi „**SAGA PREMIUM+kuju**” 29. klassi loetelus märgitud kaubad nagu *tarrendid, moosid, džemmid*. Vaidlustaja lisab, et kaubamärgi „**SAGA PREMIUM +kuju**” kasutamine identsete ja samaliigiliste kaupade suhtes tekitab otseseid assotsiatsioone varasema kaubamärgiga „SAGA” ning tarbija peab „**SAGA PREMIUM + kuju**” kaubamärgiga tähistatud kaupu ekslikult vaidlustaja kaupadeks, mis kahjustab „SAGA” kaubamärgi eristatavust ja mainet. Vaidlustaja palub tunnistada kaubamärgi „**SAGA PREMIUM +kuju**” klassis 30 registreerimise otsus seadusevastaseks ning tühistada. Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- 1) väljavõte Eesti kaubamärgilehest nr 7/2004;
- 2) kaubamärgitunnistuse nr 26165 koopia;
- 3) Patendiameti „kaubamärgi registreerimise taotluse täpsustamise ja parandamise teate” (19.03.1998 nr 7/9700323) koopia;
- 4) väljavõtted Patendiameti andmebaasist sõna PREMIUM sisaldavate kaubamärkide kohta;
- 5) dokument riigilõivu tasumise kohta – maksekorraldus nr 997, 01.09.2004.a.
- 6) volikiri;
- 7) vaidlustusavalduse ärakiri.

Taotleja vastulause vaidlustusavaldusele

06.12.2004 esitas taotleja vastulause vaidlustusavaldusele, milles on nõus vaidlustajaga selles, et võrreldavate kaubamärkidega klassis 30 tähistatavad kaubad on osaliselt kattuvad. Samas märgib taotleja, et nimetatud asjaolu ei ole piisav vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks KaMS § 10 lg 1 p-i 2 alusel. Taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et sõnaline kaubamärk „SAGA” ja kombineeritud kaubamärk „**SaGa PREMIUM+kuju**” on visuaalselt ja foneetiliselt identsed. Kaubamärgi „SAGA” puhul on kõik sõnamärgis sisalduvad tähed suured tähed. Vaidlustatud kaubamärgis on aga suurteks tähtedeks vaid kaks tähte – S ja G. Võrdlemisel jätab kaebuse esitaja täielikult tähelepanuta taotleja kaubamärgi graafilise osa. Kaubamärk „**SaGa PREMIUM+kuju**” on kombineeritud märk, mis koosneb nii sõnalisest kui ka graafilisest kujutisest. Lisaks sõna „SaGa” esimest „a” tähte ilustab tähe peal asetsev krooni kujutis. Vaidlustaja on väitnud, et sõna „PREMIUM” ei oma eristusvõimet, kuna viitab üksnes kiitvalt toote kvaliteedile ja muudele omadustele ning on muutunud tavapäraseks seoses sagedase kasutamisega mitmesuguste kaupade tähistamiseks. Taotleja nõustub selle väitega, kui vaadelda sõna „PREMIUM” eraldi. Samas märgib taotleja, et vastavalt KaMS § 12 l 1 p-le 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks kaubamärgi reproduktsioon, st kaubamärk kui tervik. Seega koos sõna „SaGa” ja graafilise kujutisega omandab ka sõna „PREMIUM” juba eristava tähenduse kaubamärkide võrdlemisel, kuna ta suurendab erinevusi kaubamärkide vahel. Taotleja märgib, et kui kaubamärkide sarnasuse hindamisel on oluline asjaolu, et neid tuleb võrrelda tervikutena, mitte rebides välja üksikuid elemente kaubamärgist nagu seda on teinud vaidlustaja, siis

foneetilise erinevuse seisneb antud juhul selles, et sõnaline kaubamärk „SAGA” on kahesilbiline ja koosneb neljast tähest (4 häälikut) ja kaubamärk „SaGa PREMIUM+kuju” sõnaline osa koosneb kahest sõnast, millest esimene on kahesilbiline ja koosneb neljast tähest, teine sõna „PREMIUM” kolmesilbiline koosnedes seitsmest tähest (7 häälikut). Seega foneetiliselt langevad antud juhul kokku ainult 4 tähte 11-st. Eeltoodu alusel leiab taotleja, et vastandatud kaubamärgid ei ole identsed, äravahetamiseni sarnased ega assotsieeru ning ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Taotleja palub vaidlustusavalduse rahuldamata jätta ning Patendiameti otsuse kaubamärgi „SaGa PREMIUM+kuju” klassides 29 ja 30 registreerimise kohta jõusse jätta.

Vastandatud kaubamärgid on reproduktsioonil esitatud järgnevalt:



(Vaidlustatud kaubamärk)

SAGA

(varasem kaubamärk)

Vaidlustaja täiendavad vastuväited

07.03.2005 esitas vaidlustaja vastuväited taotleja seisukohtadele, kus jääb oma 01.09.2004.a. vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade ja nõuete juurde ning peab vajalikuks märkida järgmist. WTO asutamislepingu lisas olev intellektuaalomandi kaubandusaseptide kokkulepe (edaspidi TRIPS) on tänapäeval aluseks immateriaalse omandi kaitse rahvusvahelisele õigusele. TRIPS-i artikli 16 lg 1 kohaselt on registreeritud kaubamärgi omanikul ainuõigus takistada kolmandaid isikuid, kellel puudub tema nõusolek, kasutamast kaubanduses identsed või sarnaseid märke kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või sarnased nendega, mille jaoks antud kaubamärk on registreeritud, kui selline kasutamine põhjustaks tõenäoliselt segiajamist. Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p-st 2 peavad kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks olema täidetud järgmised tingimused: a) kaubamärk „SAGA” peab olema varasem kaubamärgist „SAGA PREMIUM+kuju”; b) kaubamärk „SAGA PREMIUM+kuju” peab olema sarnane registreeritud kaubamärgiga „SAGA”; c) kaubamärk „SAGA PREMIUM+kuju” võib olla kaubamärgiga „SAGA” äravahetatav või kaubamärk „SAGA PREMIUM+kuju” võib olla assotsieeruv kaubamärgiga „SAGA”; d) kaubamärk „SAGA” peab omama õiguskaitset samaliigiliste kaupade tähistamiseks kui kaubamärk „SAGA PREMIUM+kuju”; e) kaubamärgi „SAGA PREMIUM+kuju” registreerimiseks puudub kaubamärgi „SAGA” omaniku kirjalik luba.

Kaubamärgi „SAGA” (reg nr 26165) registreerimise taotluse saabumise kuupäev on 06.05.1996, mis on varasem kui vaidlustatud kaubamärgi „SAGA PREMIUM+kuju” registreerimise taotluse saabumise kuupäev (08.09.2003). Võrreldavad kaubamärgid on sarnased, kuivõrd vaidlustatud kaubamärgi peamine ja eristav osa on sõna SAGA, mis on identne vaidlustusavalduse esitaja varasema kaubamärgiga „SAGA”. Vaidlustaja on seisukohal, et kombineeritud kaubamärk „SAGA PREMIUM+kuju” on segadust tekitav ja assotsieerub registreeritud kaubamärgiga „SAGA”. Seejuures ei ole oluline, kas kaubamärgid

on ka väliselt sarnased või mitte, vaid see, kas ühe kaubamärgi nägemisel tekivad seosed teise kaubamärgiga. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi segiaetavust teise kaubamärgiga saab hinnata ka kaubamärkide peamiste ehk domineerivate elementide põhjal, kuna just sellised elemendid jäävad tarbijale meelde ja tekitavad assotsiatsioone. Tuleb hinnata, kas ostjal võib tekkida mulje, et võrreldavad tähised kuuluvad ühele omanikule. Assotsieerumise tuvastamisel ei ole niivõrd oluline kaubamärkide üldmulje, kuivõrd see, kas mingi elemendi olemasolu tähiste kombinatsioonis võib tekitada olukorra, kus tarbijad ilmselt samastavad neid ühe ja sama tootjaga ning eeldavad seega ka sarnasust kvaliteedis. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi „**SAGA PREMIUM+kuju**” puhul on kaubamärgi kujunduslik osa minimaalne, mistõttu tarbija nimetab seda kaubamärki sõnalise osa „**SAGA PREMIUM**” järgi. Vastandatud kaubamärk on sõnamärk, mistõttu tarbija nimetabki seda üksnes sõna „**SAGA**” järgi. Tarbija võib kaubamärgi „**SAGA PREMIUM+kuju**” kujundust kohates kergesti ekslikult arvata, et sellist kujundust kasutab kaubamärgi „**SAGA**” omanik oma tähise taustaks. Kaubamärgis „**SAGA PREMIUM+kuju**” esinev sõna „**PREMIUM**” on kirjeldava iseloomuga tähis ning selle kasutamine kaubamärkides on tavapärane. Tarbija võib kaubamärgi „**SAGA PREMIUM+kuju**” sõnalist osa „**PREMIUM**” kohates kergesti järeldada, et tegemist on kaubamärgi „**SAGA**” omaniku poolt toodetava tavapärasest kõrgema kvaliteediga kaubaga. Seega jäävad vastandatavate kaubamärkide eristuvamateks elementideks vaid sõnad „**SAGA**” ning „**SAGA**”, mis on omavahel identsed. Identsete sõnade segiaetavust eeldatakse. Kuigi kaubamärk „**SAGA PREMIUM+kuju**” on kujundatud, ei ole see eristuvate sõnade identsust arvestades siiski piisav, et muuta kaubamärgid tervikuna teineteisest küllaldaselt erinevaks. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et tarbija tõenäoliselt vahetab kaubamärke „**SAGA**” ja „**SAGA PREMIUM+kuju**” ära ning seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab need ära.

Euroopa Kohtu 22.06.1999.a. lahendi C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV) punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalus teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud umbmäärast kujutust. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Käesoleval juhul viib umbmäärane mälestus selleni, et vastavaid kaubamärke tuleb pidada äravahetamiseni sarnasteks ja assotsieeruvateks.

Patendiameti otsuse nr 7/M200301342 kohaselt saab Bernard Matthews Limited ainuõiguse kaubamärgi kasutamiseks toidukaupadele klassides 29 ja 30 ning kaubamärgi „**SAGA**” registreering nr 26165 hõlmab toidukaupu klassis 30. Vaidlustaja on lisanud oma seisukohtadele vastava tabeli näitamaks võrreldavate kaubamärkidega kaitstavate kaupade identsust ning samaliigilisust. Vaidlustaja märgib, et kaubamärk „**SAGA**” omab õiguskaitsset identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks võrreldes kaubamärgiga „**SAGA PREMIUM+kuju**” tähistatavate kaupadega. Mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem on nende äravahetamise tõenäosus tarbijate poolt ning sellest tulenevalt loetakse laiemat ringi tooteid ja teenuseid samaliigilisteks.

Vaidlustaja rõhutab, et ei ole andnud kirjalikku luba kaubamärgi „**SAGA PREMIUM+kuju**” registreerimiseks. Seega ei ole toodud asjaoludel vaidlustatud kaubamärk KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt registreeritav ning vaidlustaja palub Patendiameti otsuse nr M200301342 ebaseaduslikuks tunnistada ja tühistada.

Menetlusosaliste lõplikud seisukohad

09.03.2007 esitas vaidlustaja käesolevas asjas oma lõplikud seisukohad, milles jääb oma 01.09.2004.a. vaidlustusavalduses ning 07.03.2005.a. esitatud seisukohtade ja nõuete juurde, so. Patendiameti otsus kaubamärgi „**SAGA PREMIUM+kuju**” registreerimise kohta klassides 29 ja 30 toodud kaupade tähistamiseks on ebaseaduslik ning rikub vaidlustaja kaubamärgiseadusest tulenevaid õigusi. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlusalune kaubamärk „**SAGA PREMIUM+kuju**” on KaMS § 10 lg 1 p-i 2 tähenduses segadusttekitav ning assotsieeruv registreeritud kaubamärgiga nr 26165 „**SAGA**”. Seejuures ei ole oluline, kas kaubamärgid on ka väliselt sarnased või mitte, vaid see, kas ühe kaubamärgi nägemisel tekivad seosed teise kaubamärgiga. Tulenevalt tööstusomandi apellatsioonikomisjoni vastavast väljakujunenud praktikast saab kaubamärgi segiaetavust teise kaubamärgiga hinnata ka kaubamärkide peamiste (domineerivate) elementide põhjal, kuna just sellised elemendid kaubamärkidest jäävad tarbijale meelde ja tekitavad assotsiatsioone. Tuleb hinnata, kas tarbijal võiks tekkida mulje, et võrreldavad tähised kuuluvad ühele ja samale omanikule. Assotsieerumise tuvastamisel ei ole niivõrd oluline kaubamärkide üldmulje, kuivõrd see, kas mingi elemendi olemasolu tähiste kombinatsioonis võib tekitada olukorra, kus tarbijad ilmselt samastavad neid ühe ja sama tootjaga ning eeldavad seega ka sarnasust kvaliteedis. Kuigi vaidlusalune kaubamärk koosneb lisaks sõnalisele osale ka kujunduslikust elemendist, on vaidlustatud kaubamärgi „**SAGA PREMIUM+kuju**” puhul kujunduslik osa siiski minimaalne, mistõttu tarbija nimetab seda kaubamärki sõnalise osa SAGA PREMIUM järgi. Vastandatud kaubamärk on sõnamärk, mistõttu tarbija nimetabki seda üksnes sõna SAGA järgi. Tarbija võib kaubamärgi „**SAGA PREMIUM+kuju**” kujundust kohates kergesti ekslikult arvata, et sellist kujundust kasutab kaubamärgi „**SAGA**” omanik oma sõnalise tähise taustaks. Vaidlustaja rõhutab, et vastanduvate sõnade eristavaks osaks jäävad sõnalised osad SAGA ja SAGA, mis on omavahel identsed.

Vaidlustaja märgib, et taotleja on väga õigesti osutanud, et kaubamärkide hindamisel on olulisel kohal nende üldmulje, sest keskmine tarbija teeb järeldused esmase üldmulje põhjal. Vaidlustatud kaubamärgi üldmuljelt on sõnaline osa SAGA domineeriv võrreldes teiste kaubamärgi elementidega, seetõttu ka üldmuljelt tarbijale kõige paremini meelde jäävam. Vaidlustaja lisab, et kuigi ta on oma 07.03.2005 seisukohtades toonud välja põhjaliku tabeli vaadeldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade võrdluse kaupade identsuse ja samaliigilisuse tuvastamiseks, leiab taotleja endiselt, et kaubad on üksnes osaliselt kattuvad. Samas pole taotleja esitanud ühtegi vastuargumenti kaupade samaliigilisuse kohta. Vaidlustaja peab identseteks registreerimiseks esitatud kaubamärgi registreerimistaotluses toodud järgmiseid kaupu: *teraviljasaadused, toiduained jahust, leib, riis, kondiitritooted, äädikas, kastmed (vürtsid), vürtsaineid*. Ülejäänud kaubad on vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluses märgitud kaupadega samaliigilised. Vaidlustaja märgib lisaks, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem on nende äravahetamise tõenäosus tarbijate poolt ning sellest tulenevalt loetakse laiemat ringi tooteid ja teenuseid samaliigilisteks. Eeltoodust tulenevalt jääb vaidlustaja oma vaidlustusavalduses esitatud nõuete juurde.

12.03.2007 esitas taotleja asjas lõplikud seisukohad, kus märgib, et Patendiameti praktikast tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendamisel assotsieerumise tuvastamisel vaadeldakse kas tähiseid tervikuna või nende domineerivaid osi. Seda vaadeldakse eelkõige kaudse assotsieerumise korral, kui tuvastamisel on asjaolu, kas ostjal võiks tekkida mulje, et tähised kuuluvad ühele ja samale omanikule. Kaudse assotsieerumise tuvastamisel on oluline kaubamärkide üldmulje ning see, kas mingi elemendi olemasolu võiks tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluva kaubamärgiga. Taotleja ei ole nõus, et kaubamärgi „**SaGa PREMIUM + kUju**“ peamiseks ja eristavaks osaks on sõna

SAGA. Taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärk on kombineeritud, erksate värvidega (roheline, punane, valge), kus on mitu kujunduslikku elementi, mis on koos erisriiftis esitatud ja üksteise alla paigutatud sõnaliste osadega SaGa ja PREMIUM ning mis tervikuna teeb taotleja kaubamärgi selgelt eristatavaks vaidlustaja sõnalisest kaubamärgist „SAGA“. Tarbija jätab kaubamärgi „SaGa PREMIUM+kuju“ tervikuna. Selle kaubamärgi peamiseks ja eristavateks tunnusteks on erksad värvid, krooni ja ovaali kujutused koos sõnadega. Vastandatud kaubamärkide võrdlemisel on visuaalne erinevus sedavõrd suur, et tarbija ei samasta neid kaubamärke ühe ja sama tootjaga. Seega on taotleja seisukohal, et vastandatud kaubamärgid „SAGA“ ja „SaGa PREMIUM+kuju“ ei ole ei identsed ega sarnased ning ei ole tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Taotleja on küll nõus, et osa kaupade loetelust klassis 30 on kattuvad varasema kaubamärgiga kaitstud kaupadega (*riis, teraviljasaadused, leib*), kuid see ei tekita olukorda, kus tarbijad samastaksid võrdlusaluseid kaubamärke ühe ja sama tootjaga. Taotleja leiab, et kõik KaMS § 10 lg 1 p-s 2 toodud registreerimisest keeldumise tingimused ei ole antud juhul täidetud ning seega tuleks vaidlustusavaldus rahuldamata jätta ning vaidlusaluse kaubamärgi „SaGa PREMIUM+kuju“ registreerimise otsus jätta jõusse.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja motivatsioon

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste argumentidega, hinnates esitatud argumente ja tõendeid kogumis leiab järgmist:

Tulenevalt KaMS § 72 lg-st 3 kuulub käesoleva vaidluse lahendamisel kohaldamisele alates 01.05.2004 jõustunud KaMS. Antud vaidlustusavalduse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa 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. Seega tuleb antud vaidluses hinnata võrreldavate kaubamärkide identsust v sarnasust, kaupade ja teenuste identsust v samaliigilisust, kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, sealhulgas nende assotsieerumise tõenäosust ning otsustada, kas antud juhul on tegemist õiguskaitset välistavate asjaoludega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Kaubamärkide äravahetamise sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta nii kaubamärgi visuaalset, foneetilist kui ka semantilist aspekti ning hinnata neid kogumis. Vaidlustaja põhilisemaks ning rõhutatumaiks argumendiks võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel on varasema kaubamärgi „SAGA“ ning vaidlustatud kaubamärgi „SaGa PREMIUM+kuju“ ühe sõnalise osa (SAGA) identsus. Vaidlustaja on siinjuures seisukohal, et nimetatud sõnalise osa näol on mõlema kaubamärgi puhul tegemist ainsa eristava ning domineeriva osaga, mis võib viia võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseni tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumiseni varasema kaubamärgiga. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga selles osas, mis puudutab nimetatud sõnaliste osade identsust. Samas aga ei saa nõustuda väitega, et vaidlustatud kaubamärgi „SaGa PREMIUM+kuju“ puhul on sõnaline osa SaGa kaubamärgi koosseisus ainsaks eristavaks elemendiks. Vaidlustaja jätab ilmselgelt tähelepanuta vaidlustatud kaubamärgi koosseisus oleva kujunduse ning värvikombinatsiooni, mida vastupidiselt vaidlustaja seisukohale ei saa pidada väheoluliseks asjaoluks andmaks hinnangut võrreldavate kaubamärkide äravahetamise sarnasuse ning assotsieerumise tõenäosusele.

Vaidlusalune kaubamärk „**SaGa PREMIUM +kuju**“ koosneb lisaks sõnaliste osadele ovaalsest kujutisest, mis on esitatud erinevate värvide, s.o rohelise, punase, valge kombinatsiooniga. Taolise kaubamärgi ülesehitusega on soovitud ilmselgelt taotleda kaubamärgi omapära ning eristatavuse loomist. Ei saa eirata fakti, et vaidlusaluse kaubamärgi puhul on õiguskaitses taotletud tervikuna, s.o sellisena nagu see on taotluses reproduktsioonil esitatud. Apellatsioonikomisjon leiab, et õige on vaidlustaja väide, et kaubamärkide äravahetamise sarnasuse ning assotsiatsioonide tekkimise tõenäosuse hindamisel tuleb tähelepanu pöörata kaubamärgi domineerivatele ning eristavatele osadele, mis mõjutavad ka kaubamärgi üldmuljet. Samas on vaidlustaja tähelepanuta jätnud, et ka kaubamärgi koosseisus olev värvikombinatsioon ning kujundus on käesoleval juhul eristava iseloomuga ning domineeriv, mõjutades seega ka kaubamärgi terviklikku muljet. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et vaidlusalune kaubamärk koos oma kõigi eristavate osade kombinatsiooniga on piisavalt erinev, et välistada nimetatud kaubamärgi ning vaidlustaja varasema kaubamärgi „**SAGA**“ tarbija poolset äravahetamist.

Õige on küll vaidlustaja väide, et kaubamärkide meeldejäävaimaks osaks on sageli kaubamärgi sõnaline osa, mis võib talletuda tarbija mälus nii foneetiliselt kui ka visuaalselt. Samas ei ole antud väide paikapidav mõistagi igas kaubamärgi võrdluses. Nagu eelpool selgitatud, tuleb kaubamärkide võrdlemisel arvesse võtta ning hinnata kõiki kaubamärgi eristavaid ning domineerivaid osi ning jõuda seeläbi selgusele nende mõjus kaubamärgi üldmuljele. Antud juhul on vaidlustatud kaubamärgi koosseisus olev sõna SaGa esitatud osaliselt kirja -, osaliselt trükitähtedega, sealjuures ümbritsetud kirkate värvidega vastavas kujunduses ning lisaks on sõnalise osa SaGa teise tähe kohal kujutatud krooni, mis lisab veelgi eristatavust kogu kaubamärgi üldmuljele. Lisaks on tõenäoline, et tarbija ei jäta esmapilgul mällu pelgalt kaubamärgi sõnalist osa kui sellist, vaid nimetatud sõna seostub ka nähtud kujunduse ning eriti kirkate värvidega nagu on esitatud vaidlusaluse kaubamärgi reproduktsioonil.

Mis puutub vaidlustatud kaubamärgi koosseisus olevale sõnalisele osale PREMIUM hinnangu andmisesse, siis nimetatud sõna oma olemuselt on tõepoolest kauba kvaliteeti kiitva iseloomuga tähis ning seetõttu muutunud kaubamärgi koosseisus tavapäraseks. Seega ei saa antud tähist pidada iseenesest eristavaks kaubamärgi osaks. Küll aga ei saa nimetatud tähise sisaldumist kaubamärgi koosseisus pidada asjaoluks, mis muudab kogu kaubamärgi üldmuljet nii, et tarbija puhul on oht vahetada varasemat kaubamärki „**SAGA**“ ning vaidlustatud kaubamärki „**SaGa PREMIUM + kaju**“ omavahel ära või on oht assotsiatsioonide tekkimisele. Apellatsioonikomisjon ei nõustu vaidlustaja väitega, et tarbija võib vaidlustatud kaubamärki „**SaGa PREMIUM + kaju**“ nähes arvata, et tegemist on vaidlustaja poolt pakutava nõ kvaliteetsema tootega. Siinkohal tuleb taas rõhutada, et vaidlusaluse kaubamärgi koosseisu kuulub ka kirkaste värvidega esitatud ovaalne kujutis, mis ühe kaubamärgi osana mõjutab tugevalt kaubamärgi erinevust varasemast kaubamärgist „**SAGA**“.

Vaidlustaja on õigesti oma vaidlustusavalduses viidanud Euroopa Kohtu 22.06.1999.a. lahendile C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV), mille punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalus teostada otseselt erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud umbmäärast kujutust. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Küll aga ei nõustu appellatsioonikomisjon siinkohal vaidlustaja väitega, et käesoleval juhul viib umbmäärane mälestus selleni, et vastavaid kaubamärke tuleb pidada äravahetamiseni

sarnasteks ja assotsieerivateks. Nagu viidatud Euroopa Kohtu otsuses märgitud, peab tarbija usaldama talle nähtud kaubamärkidest meelde jäänud umbmäärast kujutust. Käesoleval juhul mõjutab nn umbmäärast kujutust just vaidlusosaluse kaubamärgi kirkavärviline kujundus koos kogu märgis sisalduvate eristavate elementidega, mis märgi umbmäärase kujutuse tarbija mällu jätavad.

Eeltoodust tulenevalt on apellatsioonikomisjon seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist piisavalt erinevate kaubamärkidega, et oleks välistatud tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamine ning assotsiatsioonide tekkimise tõenäosus.

Kuivõrd apellatsioonikomisjon on asunud eelnimetatud seisukohale ning seega on täidetud üks oluline KaMS § 10 lg 1 p-i 2 rakendamise tingimuse välistamine, siis ei ole käesoleval juhul vajadust hinnata võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade samaliigilisust või nende identsust.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

Unilever N.V vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning Patendiameti otsus nr M200301342 kaubamärgi „SaGa PREMIUM+kuju“ registreerimise kohta jõusse jätta.

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

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

K. Tults

K. Ausmees

P. Lello