

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1303-o

Tallinnas 20. detsembril 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kirli Ausmees, Edith Sassian ja Harri-Koit Lahek vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku BASF SE (esindaja volikirja alusel patendivolinik Ljubov Kesselmann) vaidlustusavalduse kaubamärgi **FORTI** (taotlus nr. M200801296) registreerimise vastu klassides 21 ja 31 Branded Petcare Solutions, Sia nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

03.01.2011 esitas BASF SE (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaubamärgi **FORTI** registreerimise (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2010) vastu Branded Petcare Solutions, Sia (edaspidi taotleja) nimele klassides 21 (*harjad, hambaharjad, kammid ja nõud loomadele, loomasöödakünad; toaloomade käimlakühvlid, toaloomade käimlakastid ja puhastuse juurde kuuluvad abivahendid*) ja 31 (*elusloomad, loomasööt*). Taotlejat esindab volikirja alusel patendivolinik Villu Pavelts. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1303 all ning eelmenetlejaks määrati Kirli Ausmees. Vaidlustusavaldus on esitatud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel.

Vaidlustaja nimele on registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärk (edaspidi CTM) **FORMI** (sõnamärk), CTM registreering nr 002946796 taotluse esitamise kuupäevaga 26.11.2002, registreeringu kuupäev 03.12.2004 klassi 1 kaupade osas: *diformaatkaalium kasutamiseks loomade söötmisel*.

Kaubamärgilehest nr 11/2010 nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitses taotleja kaubamärgile **FORTI** (taotlus nr. M200801296), taotluse esitamise kuupäev 11.09.2008 klasside 21 ja 31 kaupade osas.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on väär ja vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitses kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitses identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ning seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustaja märgib, et tema kaubamärk **FORMI** on varasem KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses, mille kohaselt varasem kaubamärk on (muuhulgas):

Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev on varasem.

Seega on vaidlustaja kaubamärk **FORMI** taotluse esitamise kuupäevaga 26.11.2002 varasem kui taotleja kaubamärk **FORTI**, mille taotluse esitamise kuupäev on 11.09.2008.

Vaidlustaja sõnul on märkide äravahetamise sarnasuse tõenäosuse küsimuse tõlgendamisel kohaldatavad Esimese nõukogu direktiivi 89/104 (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) puudutavad Euroopa Kohtu lahendid. Seejuures vastab KaMS § 10 lg 1 p 2 (suhteline keeldumise alus) nimetatud direktiivi art 4 lg 1 punktile b. Euroopa Kohus on oma lahendites viidanud Direktiivi sissejuhatusesele, mille kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamine peab tuginema mitmetele asjaoludele. Äravahetamise tõenäosust tuleb hinnata üldiselt (globaalselt),

võttes arvesse kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega (kohtuotsus ECJC-251/95 Sabel (1997), punkt 22).

Võrreldes käesolevaid kaubamärke leiab vaidlustaja, et tähised on omavahel sarnased määral, mille puhul on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Hinnates kaubamärke kui tervikuid märgib vaidlustaja, et mõlema kaubamärgi puhul on tegemist tehissõnadega, mis ongi antud tähiste domineerivad osad.

vaidlustaja varasem kaubamärk

taotleja kaubamärk

FORMI

FORTI

Visuaalselt on mõlemad märgid suurte ladina tähtedega esitatud tehissõnad. Sõnad on ühepikkused – koosnevad 5 tähest, millest 4 on identsed ja identselt paigutatud. Arvestades sõnade identset pikkust, domineerivat algusosa ning fakti, et tegemist on 80% tähtede osas identsete tehissõnadega, on võrreldavad märgid üldmuljelt tarbija poolt visuaalselt äravahetamiseni sarnased. Kuna reeglina jääb visuaalsel tajumisel tarbijale meelde sõnamärgi algusosa, siis on vaidlustaja sõnul tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Analüüsid märke **foneetiliselt**, leiab vaidlustaja, et foneetiline sarnasus põhineb identse rõhualuse domineeriva osa - silbi FOR- olemasolul ja selle paiknemisel sõna alguses. Silpide arv on identne, seega hääldatakse sõnu ühepikkuselt. Märkide sarnane algus- ja lõpuosa ning vaid ühetäheline erinevus jätab sarnase üldmulje ning sarnasus on tarbija poolt tajutav ning meelde jääv kaubamärgi dominandina. Selline foneetiline sarnasus võib põhjustada märkide äravahetamist tarbija poolt.

Kontseptuaalselt on tegemist 5-täheliste tehissõnadega ning just tähenduse puudumine soodustab taotleja sõnul visuaalselt ja foneetiliselt sarnaste tähiste puhul kaubamärkide segiajamist tarbija poolt, kuna tähiste kontseptsioon ei omista neile veel mõnda eristamist võimaldavat momenti.

Ülaltoodu alusel järeldab vaidlustaja, et taotleja kaubamärk **FORTI** on üldmuljelt visuaalselt ja foneetiliselt olulisel määral sarnane vaidlustaja tähisega **FORMI**, mida omakorda toetab ka mõlema kaubamärgi tähenduse puudumine ning seetõttu on tõenäoline märkide äravahetamine tarbija poolt, sh taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasema märgiga.

Mis puudutab kaupade sarnasust, siis taotleja tähis **FORTI** on esitatud Eestis registreerimiseks klassi 21 (*harjad, hambaharjad, kammid ja nõud loomadele, loomasöödakünad; toaloomade käimlakühvlid, toaloomade käimlakastid ja puhastuse juurde kuuluvad abivahendid*) ja 31 (*elusloomad, loomasööt*) kuuluvate kaupade osas. Varasem kaubamärk **FORMI** on saanud õiguskaitse klassi 1 kaupade osas (*diformaatkaalium kasutamiseks loomade söötmisel*). Vaidlustaja sõnul kuuluvad need kaubad üldnimetuse 'loomasööt ja loomasöödalised' alla – *diformaatkaalium* ise on loomasööt ja selle koostisosa.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsusele kohtuasjas C39/97 Canon, milles on väljendatud, et asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse hindamisel tuleb lähtuda kõikidest olulistest faktoritest, mis kaupade ja teenustega seonduvad: kaupade olemus ja kasutajad ning kasutamise viisid ning kas nad on omavahel konkureerivad või täiendavad üksteist. Vaidlustaja leiab, et tema klassi 1 kaup ning taotleja klasside 21 ja 31 kaubad on samaliigilised, kuna kuuluvad elusloomade ja nende ülalpidamisega seonduvate abivahendite hulka. Kaupu turustatakse ja müüakse koos või kõrvuti. Loomasööt, selle lisandid nagu *diformaatkaalium* ja muud elusloomade pidamisega seotud kaubad liiguvad samade kanalite kaudu, neid müüakse koos spetsiaalsetes kauplustes või isikute poolt ning kasutatakse erinevate loomi pidavate isikute poolt. *Diformaatkaalium* ning klassi 21 loetletud kaubad on vaidlustaja sõnul üksteist täiendavad kaubad, *diformaatkaalium* ning loomasööt ja lisandid aga üksteisega konkureerivad kaubad (asenduskaubad).

Vaidlustaja leiab, et kuigi tähis **FORMI** on registreeritud toote *diformaatkaalium* jaoks klassis 1, taotleja tähis aga teistes klassides, tuleb kaupu lugeda siiski samaliigilisteks. Nimelt märgi **FORTI** kasutamine samal turul, loomapidamisega seotud kaupade tähistamisel koos vaidlustaja varasema

loomapidamisega seotud kaupade tähistamiseks registreeritud tähisega **FORMI** suurendab äravahetamise riski.

Vaidlustaja viitab Euroopa Esimese Astme Kohtu lahenditele, mille kohaselt on äravahetamine tõenäoline, kui avalikkus võiks arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või majanduslikult omavahel seotud ettevõtjalt.

Vaidlustaja toob välja asjaolud, mis võrreldavate märkide puhul viitavad äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosusele:

- Märgid on visuaalselt ja foneetiliselt olulisel määral sarnased;
- Äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosust suurendab asjaolu, et tähistel puudub kontseptuaalne tähendus;
- Märkidega tähistatavad kaubad on samaliigilised, neid turustatakse koos ning nad on seotud elusloomade hooldamise abivahenditega, eriti aga loomasööda osas

Arvestades ülaltoodut, leiab vaidlustaja, et tähis **FORTI** on üldmuljelt sarnane varasema kaubamärgiga **FORMI** määral, mille puhul on tõenäoline tähiste äravahetamine tarbija poolt, sh taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Seega arvestades tähiste **FORTI** ja **FORMI** väga suurt sarnasust, mis kaalub vaidlustaja sõnul üles väiksema sarnasuse osade kaupade puhul, on reaalne, et tarbijad, nähes märki **FORTI**, seostavad seda vaidlustaja ning tema varasema tähisega **FORMI**, arvates, et need pärinevad samast allikast või nende tootjad on omavahel seotud.

Tulenevalt eeltoodust ning juhitudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 ja 3 palub vaidlustaja **tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi FORTI registreerimise kohta klassides 21 ja 31 Branded Petcare Solutions, Sia nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Lisadena on esitatud:

1. Väljavõte CTM andmebaasist **FORMI** (CTM registreering 002946796) kohta;
2. Väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ning koopia Kaubamärgilehest 11/2010 – vaidlustatav kaubamärk **FORTI** (taotluse nr. M200801296);
3. Volikiri.

Taotleja ei tunnista oma 08.03.2011 vastuses vaidlustaja nõuet ning leiab, et kaubamärgi **FORTI** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Taotleja leiab, et varasem sõnamärk **FORMI** on tervikuna eristusvõimeline. Samuti juhib taotleja tähelepanu Siseturu Ühtlustamise Ameti (edaspidi ka OHIM) otsusele asjas B 1 147 885, milles võrreldi vaidlustaja kaubamärki **FORMI** kaubamärgiga FORTI-SIL. Kuigi vaidlust ei olnud kaubamärkide tähendusliku aspekti suhtes, märkis OHIM, et osa asjaomasest tarbijaskonnast võib seostada tähist **FORMI** selle poolt osundatava kaubaga *diformaatkaalium*. Viidates tähistatavale kaubale omab kaubamärk **FORMI** keskmisest nõrgemat eristusvõimet ja kauba *diformaatkaalium* tarbijaskonna moodustavad oma ala spetsialistid, kes on võimelised seostama tähist ning eelnimetatud kaupu.

Taotleja nõustub vaidlustajaga, et § 10 lg 1 p 2 õiguskaitset välistava asjaolu hindamisel omab kaubamärkide võrdluse juures olulist tähtsust üldmulje. Kuna tegemist on lühikeste tähistega, tõusevad erinevused raskusteta esile ka keskmise tarbija jaoks. OHIM on oma 29.06.2005 otsuses B 555 302 DIDAS vs DIMAS (esitatud lisana) leidnud, et tähiste pikkus võib avaldada mõju märkide erinevustele. Amet viitas üldreeglile – mida lühem on märk, seda hõlpsamini tajub avalikkus kõiki selle iseseisvaid

elemente. Seega leiab taotleja, et antud juhul on tähiste **FORMI** ja **FORTI** erinevused piisavad, et muuta need üldmuljelt erinevaks ja võimaldada neid ka üksteisest visuaalselt eristada.

Taotlejale jääb arusaamatuks vaidlustaja seisukoht nagu oleks tähiste puhul rõhutatud ja domineerivaks elemendiks silp 'FOR'. Erinevus tähiste **FORTI** ja **FORMI** keskel on foneetilisest aspektist vaadelduna piisav kaalumaks üles sarnasuse. Taotleja sõnul peitub kahe tähise vaheline erinevus teise silbi esimeses tähes ning on hääldamisel ka selgelt kuuldav: forTi vs forMi - tähised eristuvad selgelt. Pikkuse tõttu on ka neist meelde jääv kujutluspilt terviklik ning eeldatavalt veatu, mitte nagu pikkade mitmesõnaliste märkide puhul, kus tähiste lõpuosa ei pruugi tarbijaile meelde jääda.

Tähiste DIMAS ja DIDAS võrdlemisel tõi OHIM samuti välja tähiste teise silbi algustähtede erinevuse. Otsuses sedastati, et kuna tarbijad on lühikeste märkide puhul ka erinevuste suhtes tähelepanelikumad, on erinevused piisavad, et kaaluda üles märkide foneetilised sarnasused. Taotleja leiab, et Ameti selline seisukoht kehtib ka käesolevas vaidluses.

Taotleja ei ole nõus vaidlustaja seisukohaga, mille kohaselt on mõlemad vaadeldavad märgid tähenduseta tehissõnad. Arusaamatu ja väär on ka vaidlustaja seisukoht, mille kohaselt tähenduse puudumine soodustab märkide segiajamist. Ka OHIM on märkinud, et märkide tähendussisu puudumine ei mõjuta mingil viisil nende sarnasust.

Taotleja on seisukohal, et vaadeldavad tähised on ka semantiliselt erinevad. Vaidlustaja kaubamärk **FORMI** viitab sellega tähistatavatele kaupadele – *diformaatkaalium*. Alternatiivsel juhul võivad tarbijad seostada tähist **FORMI** ingliskeelse sõnaga *form* ('vorm, kuju'). Viimast on märkinud oma eelmainitud otsuses ka OHIM. Taotleja kaubamärk **FORTI** seondub aga eestikeelse sõnaga *fort* ('kindlus') või selle ingliskeelse vastega *fortress*. OHIM-i otsuse kohaselt võib kaubamärk **FORTI** seostuda ka mõistetega 'tugev, tugevus', sarnane ladinakeelne sõna *fortis* omab samuti tähendust 'tugev'. Seega leiab taotleja, et kaubamärgid on, olenemata sellest, millise mõistega nad tarbija jaoks seonduvad, tähendussisude poolest erinevad ega tekita sarnaseid assotsiatsioone.

Eeltoodud arutluskäigust nähtub, et tähised **FORTI** ja **FORMI** on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt erinevad. Taotleja sõnul on eriti oluline, et kuna kaubamärk **FORMI** omab keskmisest nõrgemat eristusvõimet, on võrreldavad tähised spetsialistist tarbija poolt veelgi vähesemal määral omavahel (eksklikult) seostatavad.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga nagu oleks kõik vaadeldavate tähistega markeeritavad kaubad samaliigilised. Taotleja leiab, et vaidlustaja ei ole analüüsinud kõiki vaadeldavaid kaupu võttes arvesse kõiki asjaspepuutuvaid tegureid – kaupade iseloom, kasutusotstarve, kasutusmeetod ja ka see, kas kaubad konkureerivad omavahel või täiendavad üksteist.

Ainuüksi asjaolu, et tegemist on ühes valdkonnas kasutatavate toodetega, ei anna alust järeldada, et kõik eelmainitud kaubad on samaliigilised. Taotleja rõhutab, et kaubamärgi **FORMI** ainuõigus ei laiene kõigile loomapidamise valdkonna kaupadele. Vaidlustaja ainuõigus on seotud spetsialistidele mõeldud nišikaubaga *diformaatkaalium kasutamiseks loomade söötmisel*. Tegemist on spetsiifilise loomasööda koostisosa, mitte aga iseseisva loomasöödaga. Ka põllumajandusministri vastavas määruses on antud aine kujul *kaalium-diformaat* toodud välja kui piimapõrsaste ja nuumsigade kasvustimulaator. Tegemist on spetsiifilise toidulisandiga, mille ostjaskonna moodustavad spetsialistid ning vastav ostjaskond ei lange kokku üleüldise tarbijaskonna ega isegi mitte kõigi loomapidajatega.

Taotleja leiab, et tema klassi 21 kuuluvad kaubad, nt harjad-, hambaharjad- ja kammid loomadele ei konkureeri spetsiifilise loomasööda lisandiga *diformaatkaalium*. Antud tooted on mõeldud loomade hammaste ning karvkatte hooldamiseks ning pole tõenäoline, et kui keegi läheb poodi ostma nt loomadele mõeldud hambaharja, otsustab ümber ja ostab hoopis loomasöödalisandit. Tegemist pole ka üksteist täiendavate kaupadega, kuna eelmainitud harjad jms ei ole hädavajalikud ega muul viisil olulised diformaatkaaliumi kasutamiseks. Seega on vaadeldavad kaubad olemuslikult erinevad.

Taotleja leiab, et olemuslikult erinevad on ka *nõud loomadele, loomasöödakünad* ning vaidlustaja kaup *diformaatkaalium*. Ühed on söödanõud, teine aga söödalisand ning siingi pole tegemist konkureerivate ega üksteist täiendavate kaupadega. Tavapäraselt ei müüda neid kaupu koos ning *nõud loomadele, loomasöödakünad* ei ole tavapärasel ostusituatsioonis asendatavad kaubaga *diformaatkaalium*.

Antud klassi viimase vaadeldava kaubagrupi (*toaloomade käimlakühvlid, toaloomade käimlakastid ja puhastuse juurde kuuluvad abivahendid*) tooted on kõik seotud loomade tekitatud bioloogiliste jäätmete kogumise, koristamise ja sellejärgse puhastamisega – nii kaupade iseloom, otstarve kui ka kasutusmeetod on kõik erinevad loomasöödalisandi *diformaatkaaliumi* omast. Ka antud kaubad pole taotleja sõnul konkureerivad ega asendatavad vaidlustaja kaubaga – kaubad on üheselt erinevad.

Eeltoodust nähtub, et kõik klassis 21 registreerimiseks esitatud kaubad on erinevad varasema kaubamärgi kaubast *diformaatkaalium kasutamiseks loomade söötmisel*.

Kommenteerimaks vaidlustusavalduses toodut nagu oleks klassi 1 kaup *diformaatkaalium kasutamiseks loomade söötmisel* samaliigiline klassi 31 kaubaga *elusloomad, loomasööt*, selgitab taotleja, et kaup *elusloomad* sisaldab erinevaid loomi, sh majandusliku kasu saamiseks peetavaid loomi kui ka lemmikloomi. Vaidlustaja kauba näol on tegemist loomasöödalisandiga, mis on laadilt erinev kui seda on *elusloomad*. Tegemist pole ka konkureerivate toodetega, pole tõenäoline, et kui isik läheb ostma lehma või pörsast, siis ta otsustab ümber ja ostab hoopis loomasöödalisandit. Seega on ka need kaubad laadilt erinevad.

Viimased kaubad taotleja võrdluses on *diformaatkaalium kasutamiseks loomade söötmisel* ja loomasööt. Üks neist on spetsiifiline söödalisand, teine aga individuaalne loomasööt. Kuigi kaupade kasutusmeetod on sarnane, on nende otstarve erinev. Ühel juhul on otstarbeks loomade üldine söötmine, teisel juhul aga spetsiifiline tervislike näitajate parandamine. Kuigi tegemist on üksteist täiendavate kaupadega, pole tooted siiski konkureerivad – kogu loomadele mõeldud sööta ei ole võimalik asendada ühe söödalisandiga. Lisaks moodustab loomasööda tarbijaskonna laiem ja üldisem loomapidajate grupp, *diformaatkaaliumi* tarbijaskond aga koosneb isikuist, kellel on nõudlus spetsiifilise söödalisandi järele. Kaupade erinevust iseloomustab üldisemalt ka taotleja kaubamärgi kasutamine – kaubamärgiga **FORTI** tähistatakse lemmikloomade, täpsemalt koerte kuivtoitu, mis on olemuslikult erinev vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavast *diformaatkaaliumist*. Seega on ka klassis 31 registreerimiseks esitatud kaubad taotleja sõnul erinevad varasema kaubamärgi spetsiifilisest kaubast.

Ülaltoodut kokku võttes märgib taotleja, et kaubamärgid **FORMI** ja **FORTI** on üksteisest erinevad nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka tähenduslikult. Erinevad on ka nendega tähistatavad kaubad. Taotleja on veendunud, et kuna nii tähised ise kui ka nendega tähistatavad kaubad on erinevad, ei ole tõenäoline, et keskmine tarbija saaks eksitada tähistatava kauba majandusliku päritolu osas. Kuna varasem tähis viitab sellega markeeritavatele kaupadele (*diformaatkaalium*), on võrreldavate tähiste seostamine keskmise tarbija poolt veelgi ebatõenäolisem.

Eeltoodule tuginedes leiab taotleja, et kaubamärgi **FORTI** osas ei esine § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavat asjaolu. Seega tuleb vaidlustusavaldus jätta täies ulatuses rahuldamata.

Lisadena on esitatud:

1. OHIM-i otsus asjas B 1 147 885 (FORMI vs FORTI-SIL);
2. OHIMI-i otsus asjas B 555 302 (DIDAS vs DIMAS);
3. Väljavõte OHIM-i trükisest Opposition Guidelines;
4. Väljatrükk Ladina-Eesti sõnastikust;
5. Fotod Branded Petcare Solutions, SIA koerade kuivtoidust FORTI.

04.04.2011 esitas taotleja volikirja ning oma seisukohtades esitatud ingliskeelsete materjalide tõlked eesti keelde.

Vaidlustaja, tutvunud taotleja seisukohtadega, ei nõustu nendega ja esitas 08.07.2011 oma vastuse, milles ta põhimõtteliselt jäi vaidlustusavalduses esitatud väidete juurde.

Viidates OHIM-i 07.04.2008 otsusele (**FORMI** vs FORTI-SIL) on taotleja kontekstist eemaldatud väljavõttest ekslikult järeldanud, et 'kuna kaubamärk **FORMI** viitab sellega tähistatavatele kaupadele, siis omab tähis ka keskmisest nõrgemat eristusvõimet'. Vaidlustaja märgib, et järeldus on ekslik, kuna OHIM-i märkus nagu osa tarbijaskonnast võib tajuda teatud tähenduslikku erinevust (sõna **FORMI** võib viidata tähenduslikule sõnale 'FORM' või kaubale *diformaatkaalium*) ei omanud antud vaidluses tähtsust. Tegemist oli otsuse tegemisel tähtsusetu oletusega, mille põhjal ei saa teha kaugeleulatuvaid järeldusi. Otsuse tegemisel oli vaidlustaja sõnul oluline sõnade erinev pikkus, silpide arv ja lõpuosa. Samas OHIM-i otsuses märgitakse hoopiski: 'Amet eeldab, et ükski kaubamärkidest iseenesest ei oma enamiku asjaomase avalikkuse jaoks mingit tähendust'. Seega ei ole OHIM-i antud otsus käesolevas vaidluses vaidlustaja sõnul asjakohane.

Vaidlustaja leiab, et ka taotleja poolt viidatud OHIM-i 29.06.2005 otsuses (DIDAS vs DIMAS) esitatut ei saa kohaldada käesolevas vaidluses, kuna kahe vaidluse asjaolud on erinevad. Antud vaidluses on identsed tähiste lühemad silbid ning lisaks sisaldas üks tähistest ka kujunduslikku elementi.

OHIM-i väljaanne *Opposition Guidelines* ütleb tähiste foneetilise eristamise kohta, et tähise tekitatud foneetiline üldmulje on eriti mõjutatud selle silpide arvust ja järjekorrast. Oluline roll tähise foneetilisel tajumisel on ka ühisel rütmil ja intonatsioonil. Kuna sarnase foneetilise üldmulje loovad enamjaolt jagatud silbid ning nende võrdne või sarnane kombinatsioon, siis on silpide vaatlus foneetilisel võrdlusel väga oluline. Vaidlustaja rõhutab, et antud juhul on vaadeldavad tähised silpide arvu, järjekorra ja intonatsiooni osas praktiliselt identsed – 2 silpi, esimene pikem silp rõhuline ja teine silp koosneb erinevast konsonandist ning identsest tähest.

Vaidlustaja juhib komisjoni tähelepanu OHIM-i 28.02.2002 otsusele ARTEX vs ALREX, milles leiti, et tähised on foneetiliselt sarnased, kuna sõnadel on sama struktuur – 2 silpi (lühike+pikk), sõnad algavad sama tähega ning lõpp on identne. Antud seisukoht kohaldub vaidlustaja sõnul ka käesolevas vaidluses - vaadeldavad tähised on 5-tähelised, koosnevad 2 silbist, millest eesti keeles esimene on rõhuline silp (ühtlasi on esimene silp pikem ja seega ka domineeriv), tähiste algus ja lõpp on identne ning sellest tulenevalt on tegemist foneetiliselt väga sarnaste tähistega, hoolimata sellest, et need on lühikesed.

Vaidlustaja toob näitena veel OHIM-i 15.11.2001 otsuse FORTIS vs FORIS, milles leitakse, et vaadeldavad tähised on foneetiliselt sarnased, kuna isegi juhul, kui silpe ei hääldata identselt, on tähiste esimene ja viimane kõla väga sarnane. Sama on kinnitanud ka OHIM-i Apellatsioonikomisjon oma 17.03.2003 seisukohas, milles keeldub esitatud apellatsiooni menetlusse võtmast leides, et isegi väikese kontseptuaalse erinevuse tähiste FORTIS ja FORIS vahel kaaluvad üles kaubamärkide olulised foneetilised ja visuaalsed sarnasused. Olenemata 't' kõlast langevad kaubamärkide ülejäänud 5 tähte kokku ning on samas järjekorras ning seega kõlavad sarnaselt. Seega leidis OHIM, et tähised FORTIS ja FORIS on foneetiliselt sarnased hoolimata 't' olemasolust (eriti prantsuse foneetika järgi). Ülaltoodu kohaldub ka käesoleval juhul, kus tähiste **FORMI** ja **FORTI** teise lühema silbi alguses olev erinevus ei kaalu üles olulist foneetilist sarnasust tähiste hääldusel tervikuna.

Vaidlustaja rõhutab, et tema poolt viidatud OHIM-i lahenditest selgub, et 5-täheliste märkide puhul peetakse 1-tähelist erinevust justnimelt ebaoluliseks, sama kehtib ka käesoleva vaidluse puhul.

Ka taotleja viide komisjoni 19.04.1996 otsusele SMART vs START pole vaidlustaja sõnul asjakohane, kuna antud sõnad ei ole tehissõnad, neil on semantiliselt väga selge erinev tähendus, mida aga ei saa öelda käesoleval juhul, kuna **FORTI** ja **FORMI** on vaieldamatult tehissõnad.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja seisukohaga, et tähenduse puudumine ei mõjuta tarbijatepoolset tähise reaalselt tajumist ning selle võimalikku äravahetamist või seostamist teise tähisega. Komisjoni otsuse SMART vs START põhjal märgib vaidlustaja, et tähiste selge ja erinev konkreetne tähendus vähendab märkide segijamise võimalust ning ühe tähise registreerimine kaubamärgina ei riku teise kaubamärgi omaniku õigusi ka ühetähelise erinevuse korral. Seega - kui tähistel puudub konkreetne tähendus, siis on tarbijail vähem võimalusi omavahel sarnaseid tähiseid eristada.

Mis puudutab kaupade sarnasust, siis ka siin jääb vaidlustaja oma varem esitatud seisukoha juurde, mille kohaselt tähisega **FORMI** tähistatav kaup '*diformaatkaalium kasutamiseks loomade söötmissel*' on samaliigiline tähise **FORTI** klassi 21 ja 31 kuuluvate kaupadega.

Vaidlustaja jääb endiselt seisukohale, et tähenduseta 5-tähelised sõnamärgid **FORMI** ja **FORTI** on identsed algus- ja lõpuosa sisaldades üldmuljelt niivõrd sarnased, et on tõenäoline nende äravahetamine tarbijate poolt, sh assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Lisadena on esitatud:

1. Väljavõtte OHIM-i trükisest *Opposition Guidelines* lk 25-26 ning punkti 4.4. tõlge eesti keelde;
 2. OHIM-i 28.02.2002 otsus asjas B 171 720 (ARTEX vs ALREX) ning selle väljavõtte tõlge eesti keelde;
 3. OHIM-i 15.11.2001 otsus asjas B 322 505 (FORTIS vs FORIS) ning selle väljavõtte tõlge eesti keelde;
 4. OHIM-i 4. Apellatsioonikomisjoni 17.03.2003 otsus asjas nr R 49/2002-4 (FORIS vs FORTIS) ning selle väljavõtte tõlge eesti keelde
- 15.11.2011 esitas taotleja oma täiendava vastuse, milles jääb varem esitatatu juurde ning ei nõustu jätkuvalt vaidlustaja seisukohtadega ega tunnista viimase nõuet.

Taotleja juhib tähelepanu asjaolule, et Eesti õiguskord ei põhine pretsedendiõigusel. See aga ei välista teatud kaubamärgiõiguse põhimõtete, mis on universaalsed ning rakendatavad ka käesoleval juhul, kohaldamist. Samas ei tähenda see, et varasemate otsuste järeldused oleksid hilisematesse vaidlustesse ülekantavad nagu neid püüab rakendada vaidlustaja.

Vaadeldavate tähiste tähendusliku aspekti osas jääb taotleja varem esitatatu juurde. Vaidlustaja järelendus nagu võiks ka kaubamärk **FORTI** seonduda tarbijatele sõnaga *diformaatkaalium*, on taotleja sõnul meelevaldne ja põhjendamata. Taotleja rõhutab, et ka vaidlustaja ise on möönud, et kaubamärk **FORMI** võib tarbija silmis seonduda teatud sõnaosa "form" sisaldavate mõistega.

Taotleja leiab, et kaubamärkide **FORTI** ja **FORMI** vahelised erinevused on piisavad kaalumaks üles nendevahelisi sarnasusi. Kaubamärgid ei ole sarnased tulenevalt visuaalsetest, foneetilistest ja kontseptuaalsetest erinevustest, aga ka vastandatava tähise olemuslikult nõrgast eristusvõimest (viitab kauba liigile ja omadustele). Taotleja on varasemalt kaubamärkidega tähistatavate kaupade erisusi ammendavalt analüüsinud ning rõhutab, et asjaolu, et tegemist on ühe valdkonna kaupadega, ei anna alust järeldada, et kaubamärkidega tähistatavad kaubad oleksid samaliigilised. Kaubamärgist **FORMI** tulenev ainuõigus ei laiene kõigile loomapidamise valdkonna kaupadele, vaid on seotud spetsiaalse nišikaubaga.

13.07.2012 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

14.08.2012 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

12.12.2012. alustas komisjon asja nr 1303 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida sõnaline kaubamärk **FORTI** (reg. taotluse nr M200801286) klassi 21 ja 31 kaupade osas. Nimetatud otsuse peale esitas vaidlustusavalduse BASF SE leides, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning § 41 lõigetega 2 ja 3.

Vaidlustaja peab kaubamärgi **FORTI** registreerimise otsust vastuolus olevaks 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.*

Taotleja esitas kaubamärgi **FORTI** registreerimistaotluse 11.09.2008, vaidlustajale kuulub Ühenduse kaubamärk **FORMI**, mille registreerimistaotlus esitati 26.11.2002, registreerimise kuupäev on 03.12.2004. Seega on vaidlustaja kaubamärk **FORMI** KaMS § 11 lg 1 p 6 alusel varasem tähis.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritakse riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Komisjon hindas vastandatud kaubamärke võttes arvesse kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust tuginedes üldisele, tarbijal tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente ning nende mõju kaubamärkidele kui tervikutele.

Võrreldavad kaubamärgid on mõlemad 5-tähelised sõnamärgid. Visuaalsel vaatlusel on tähiste erinevuseks teise silbi algustäht (vastavalt M ja T). Kuna tähed M ja T on graafiliselt esitatuna väga erinevad, aitavad need tähiseid visuaalselt eristada. Komisjon nõustub taotlejaga, et kuna tegemist on lühikeste tähistega, tõusevad erinevused raskusteta esile ka keskmise tarbija jaoks. Samuti leiab komisjon, et antud juhul kehtib viidatud üldreegel, mida lühem on märk, seda hõlpsamini tajub avalikkus kõiki selle iseseisvaid elemente. Seega leiab komisjon, et tähiste **FORMI** ja **FORTI** erinevused on piisavad, et muuta need üldmuljelt erinevaks ja võimaldada neid üksteisest visuaalselt eristada.

Foneetiliselt on tegemist lühikeste 2-silbiliste sõnadega, mis silbituvad vastavalt FOR-MI ja FOR-TI. Tähistes esimene silp FOR- on identne, teise silbi esimene häälik aga erineb nii hääliku moodustamise koha kui ka mooduse osas (M - bilabiaalne heliline nasaal ja T – alveolaarne helitu klusil), mis aitavad tähiste eristamisele tervikuna oluliselt kaasa ja erisused tähiste hääldamisel on selgelt kuuldavad. Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et domineeriv on tähiste identne algusosa FOR- ning tähiste lõpuosale pööravad tarbijad tõenäoliselt vähem tähelepanu. Nagu eelpool märgitud, on lühikeste tähiste puhul tarbijail märki tervikuna hõlpsam meelde jätta. Nagu märgib taotleja - kujutuspilt tähistest on terviklik ning eeldatavalt veatu, mitte nagu pikkade mitmesõnaliste märkide juures, kus tähiste lõpuosa ei pruugi tarbijaile meelde jääda.

Komisjon on seisukohal, et kõige suurem erinevus tähiste vahel tuleb esile nende semantilisel võrdlusel. Komisjon ei saa nõustuda vaidlustajaga, et tegemist on tähenduseta tehissõnadega. Taotleja on viidanud OHIM-i otsusele asjas B 1 147 885, milles võrreldi vaidlustaja kaubamärki **FORMI** kaubamärgiga FORTI-SIL ja märgiti, et osa asjaomasest tarbijaskonnast võib seostada tähist **FORMI** selle poolt osundatava kaubaga *diformaatkaalium*. Viidates tähistatavale kaubale omab kaubamärk **FORMI** keskmisest nõrgemat eristusvõimet, seda eriti markeeritava kauba tarbijaskonna jaoks, kelleks on oma ala spetsialistid, kes on võimelised seostama tähist ning eelnimetatud kaupa. Samuti võivad tarbijad seostada tähist **FORMI** inglise- või saksakeelse sõnaga *form* või prantsusekeelse *forme*'ga ('vorm, kuju'). Kõikidesse nendesse ja paljudesse teistesse keeltesse (saksa keele vahendusel ka eesti

keelde kujul 'vorm') on antud sõnatüvi tulnud ladina keelest (*'forma'*). Seega on ülimalt tõenäoline, et keskmise tarbija jaoks ei ole mingil juhul tegemist tähenduseta tehissõnaga ja spetsialistide jaoks, kes teavad kaupa *diformaatkaalium*, viitab kaubamärk sellega markeeritavatele kaupadele.

Komisjon leiab, et taotleja kaubamärk **FORTI** võib seonduda sõnaga *fort* ('kindlus') nagu märgib taotleja. Ent suurema tõenäosusega seostub kaubamärk **FORTI** eelkõige mõistetega 'tugev, tugevus', ladinakeelne sõna *fortis* omab samuti tähendust 'tugev' ja '*forti*' on üks selle käändevormidest. Muusikaga kursis olevad tarbijad võivad antud sõna seostada ka itaaliakeelse sõnaga *forte*, mis tähendab 'tugevalt, valjult'. Komisjon nõustub siinkohal taotlejaga, et kaubamärgid on, olenemata sellest, millise mõistega nad tarbija jaoks seonduvad, tähendussisude poolest erinevad ega tekita sarnaseid assotsiatsioone.

Komisjon nõustub vaidlustaja väitega, et kui tähistel puudub konkreetne tähendus, siis on tarbijail vähem võimalusi omavahel sarnaseid tähiseid eristada. Ka tähised **FORMI** ja **FORTI** on visuaalselt ja foneetiliselt teatud määral sarnased, ent tänu nende tugevalt erinevale semantilisele taustale on tähised selgelt eristatavad. Komisjon leiab, et tähiste erinev tähendussisu minimiseerib märkide segiajamise võimaluse ning ühe tähise registreerimine kaubamärgina ei riku teise kaubamärgi omaniku õigusi ka ühetähelise erinevuse korral.

Tulenevalt eeltoodust on komisjon seisukohal, et tähised **FORMI** ja **FORTI** ei ole sellisel määral sarnased, et tarbija nad ära vahetaks või et hilisem märk assotsieeruks vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Tähised on piisavalt erinevad takistamaks tarbijaid eeldamast, et nendega tähistatavad kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või majanduslikult omavahel seotud ettevõtjatelt.

Komisjon soovib tähelepanu juhtida ka asjaolule, et vaidlustaja on lisades esitatud ingliskeelsetes materjalides toodud inglise keele sõna '*sound*' vastena esitanud eestikeelsetes tõlgetes järjepidevalt 'köla'. Sõnal '*sound*' nagu ka paljudel teistel sõnadel, on mitu erinevat vastet ja foneetilises analüüsis on tegemist selle sõna tähendusega 'häälik'. Selline tähendus avab nii mõnegi OHIM-i otsustes esitatud lause veidi teise nurga alt kui vaidlustaja esitatud tõlgetes väljapakutu.

Kuna võrreldavad tähised ei ole äravahetamiseni sarnased selliselt, et tarbija tõenäoliselt vahetaks kaubamärgid omavahel ära või peaks neid ekslikult ühest allikast pärinevaks, siis ei pea komisjon ka vajalikuks analüüsida kaupade samaliigilisust või erinevust.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lõike 1, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

Jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni 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:

K. Ausmees

E. Sassian

H.-K. Lahek