

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1030-o

Tallinnas, 25. veebruaril 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Soci  t   des Produits Nestl   S.A (P.O.Box 1800 Vevey, Sveitsi Konf  deratsioon), vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubam  rgi "Роллтон + **kuju**" (rahvusvaheline registreering nr 871597) klassides 29 ja 30 CLOSED JOINT-STOCK COMPANY "DHV-S" nimele registreerimise otsuse t  histamiseks.

Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolinik Kalev K  osaar. Vaidlustusavaldus registreeriti nr 1030 all ning eelmenetlejaks m  arati Kerli Tults.

Asjaolud ja menetluse k  ik

Patendiamet on otsustanud anda rahvusvahelisele kaubam  rgile **Роллтон + **kuju****   iguskaitses Eestis CLOSED JOINT-STOCK COMPANY "DHV-S" nimele (edaspidi taotleja) j  rgmiste kaupade osas:

klass 29 – liha, kala, linnuliha, ulukiliha, lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja k  ogivili; tarretised; keedised; kompotid; munad; piim ja piimatooted; toidu  lid ja toidurasvad, nimelt t  deldud maap  hklid; puljong; kookosp  hklirasv; rosinad, konservitud liha; konservitud k  ogivili; konservitud kala; konservitud puuviljad; puljongi kontsentraat; kroketid; homaarid (v.a elusad); k  ogivilja  lid; maap  hkliv  i; kookosp  hkliv  i; karbid (v.a elusad) jahvatatud mandlid; piim, liha; konservitud k  ogiviljad; kuivatatud k  ogiviljad; keedetud k  ogiviljad; friikartulid; kuivatatud kookosp  hkel; t  deldud p  hklid; tomatip  ree; munapulber; piimatooted; kalatooted; kodulinnud (v.a elusad); k  ogiviljasalatid; puuviljasalatid; tomatimahl (s  ogivalmistamiseks); k  ogiviljamahlad (s  ogivalmistamiseks); puljongivalmistusained, sealhulgas kiirpuljongi; supid, sealhulgas kiirsupid; konservitud maitsetaimed; k  lmutatud puuviljad; konservitud puuviljad; puuviljakompott; kartulihelbed; kartulipuder; kartulikr  psud; puuviljalaastud; lihaekstraktid, munad;

klass 30 – kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, teraviljasn  kid, kondiitritooted ja maiustused, j  tis; mesi, siirup; p  rm, k  psetuspulber; sool, sinep;   dikas, v  rtsikastmed; v  rtsid; j  ; aroomi -ja l  hnaained toitulede; koogimaitseained (v.a eeterlikud   lid), k  psised; pannkoogid; kuklid; vahvel; nuudlid, sh kiirnuudlid; nelk (v  rts); toidugl  koos; toidupaksendusained; mandlimaiustused; makaronitooted, sh kiirmakaronid; kakao; kakaotooted; kappar; karamellkommid; kaerjahu-piimak  rt, sh kiirk  rt; keeduriis, sh kiirkeeduriis; quiche'id; kompvekid; kohv; toidut  rklis; kuivk  psised; tangud (inimtarbeks); jahvatatud mais, r  stitud mais, toidukurkum, jahutusj  , looduslik v  i tehisj  , toiduj  , riisikoogid, j  tis,   rbett (j  aga), p  ulijahu, m  sli, piima-kakaojoogid, piima-kohvijoogid, kohvijoogid, teejoogid, piima-  kolaadijoogid,   kolaadijoogid, kakaojoogid, leotised (v.a meditsiinilised), purustatud kaer, kaeratangud, kaerahelbed, muskaatp  hkel, pipar, piprad, biskviidid, pitsa, popkorn, maitseained, teraviljasaadused, kaeratoidud, t  rklitooted (toiduks), v  rtsid, riis, sh keeduriis, suhkur,

Aadress:
Harju 11
15072 Tallinn

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

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

maiustused, linnased inimtoiduks, keedusool, spagetid, maitsetaimed, kuivikud, tordid, äädikas, halvaa, maisihelbed, tee, jäätee, šokolaad, krõpsud, sh šokolaadikrõpsud, maisikrõpsud, teraviljakrõpsud.

Nimetatud otsuse peale esitas 31.10.2006 vaidlustusavalduse Société des Produits Nestlé S.A (edaspidi vaidlustaja). Vaidlustaja leiab, et vaidlusalune otsus 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.

Vaidlustajale kuulub kaubamärk **Maggi + kuju** (reg nr 31654), mis on registreeritud klassides 29 ja 30 järgmiste kaupade osas:

klass 29 – *köögivil, puuvili, liha, linnuliha, ulukiliha, kala ja mereannid, kõik eeltoodud tooted ka ekstraktidena, suppidena, tarrenditena, pastadena, konservidena, valmistoitudena, külmutatud või dehüdratiseeritud kujul; keedised; munad; piim, juust ja teised piimal põhinevad tooted, piima aseained; sojapiim ja teised sojal põhinevad tooted, mis kuuluvad klassi 29; toiduõlid ja toidurasvad; toiduproteiin;*

klass 30 – *kohv, kohviekstraktid ja kohvil põhinevad tooted; kohvi aseained ja kohvi aseainete ekstraktid; teemaitsetaimed, kuivikud, tordid, äädikas, halvaa, maisihelbed, tee-ekstraktid ja teel põhinevad tooted; kakao ja kakaol põhinevad tooted, šokolaad, šokolaaditooted, maiustused, kompvekid; suhkur; magusained; pagaritooted, leib, pärm, lehttainas; biskviidid, koogid, desserdid, pudingid; jäätis, jäätise valmistusained; mesi ja mee aseained; hommikueineteraviljad, riis, pasta; riisil, jahul või teraviljadel põhinevad toiduained, k.a valmistoitutena; kastmed; toiduroomiained või maitseained, salatikastmed, majonees.*

Nimetatud kaubamärk on registreerimiseks esitatud 27.01.1999, seega on tegemist vaidlustatud kaubamärgist (registreerimiseks esitatud 21.03.2005) varasema kaubamärgiga KaMS § 11 lg 1 p-i 2 kohaselt, mis sätestab, et varasemaks kaubamärgiks loetakse registreeritud kaubamärki, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

Lisaks kuulub vaidlustajale Euroopa Ühenduses registreeritud kujundkaubamärk (edaspidi "kujutis"), mis on varasem (registreerimiseks esitatud 10.12.2002), kui vaidlusalune kaubamärk KaMS § 11 lg 1 p-i 6 mõttes, mille kohaselt loetakse varasemaks kaubamärgiks Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärki, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Nimetatud kaubamärk on registreeritud järgmiste kaupade osas:

klass 29 – *puuviljad, liha, linnuliha, ulukiliha, kala ja mereannid, kõik need tooted ka ekstraktide, suppide, tarrendite, pastade, konservide, valmistoitude, külmutatud või kuivatatud kujul; vorstid, supid, puljongid, konsomee, puljongikuubikud, keedis; munad; piim, juust ja teised piimal põhinevad tooted; piima aseained, jogurtid, piimal põhinevad desserdid; sojapiim ja sojal põhinevad tooted; toiduõlid ja -rasvad; toiduproteiin;*

klass 30 – *kohv, kohviekstraktid ja kohvil põhinevad tooted; kohvi aseained ja kohvi aseainete ekstraktid; tee, tee-ekstraktid ja teel põhinevad tooted; kakao ja kakaol põhinevad tooted, šokolaad, šokolaaditooted, maiustused, kompvekid; suhkur; magusained; pagaritooted, leib, pärm, lehttainas; leiva-, koogi ja pagaritoodete tainas; pitsa; liha, vorsti, singi või juustuga pagaritooted; võileivad, biskviidid, koogid, desserdid, pudingid; jäätis, jäätise valmistusained; mesi ja mee aseained; hommikueineteraviljad, riis, pasta; riisil, jahul või teraviljadel põhinevad toiduained, k.a valmistoitudena; nuudlid; kastmed; sojakaste;*

salatikastmed; ketšup; toiduaroomiained või maitseained, marinaadid, vürtsid, majonees, sinep, äädikas.

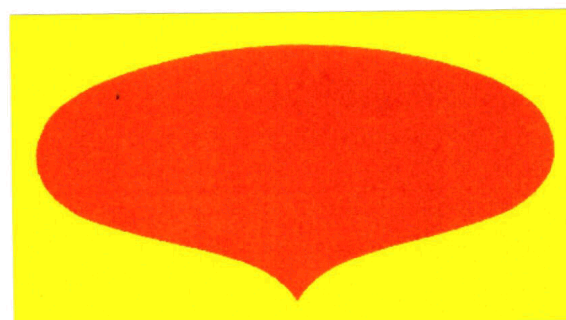
Võrreldavad kaubamärgid on reproduktsioonidel esitatud järgmiselt:



Vaidlustatud kaubamärk, rahv reg 871597



Varasem kaubamärk nr 31654



Varasem EU kaubamärk nr 002975480

Vaidlustaja märgib, et kaubamärki **РОЛЛТОН + kuju** taotletakse klasside 29 ja 30 kaupade tähistamiseks, mis on identsed või hõlmatud varasemate kaubamärkide **Maggi + kuju** ja **”kujutis”** kaupadega klassides 29 ja 30. Vaadeldavate kaubamärkide kaupadel on samasugune olemus (poolvalmistoidud, maitseained jne), sihtgrupp (poolvalmistoitide tarbijad, kõik isikud, kes tegelevad toiduvalmistamisega), jaotuskanalid (tavaliselt kauplused) ning nad võivad olla üksteist asendavad. Seega võib neid toota või müüa üks ja sama majandusüksus.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid. Seejuures olulised asjaolud mõjutavad üksteist, eriti kaubamärkide sarnasus üheltpoolt ja kaupade sarnasus teiselt poolt. Kaupade väiksema sarnasuse võib kompenseerida kaubamärkide suurem sarnasuse aste ning vastupidi. (Euroopa Kohtu otsus asjas C-39/97 punkt 17). Seega kaubamärkide alljärgneval hindamisel tuleb arvestada asjaoluga, et tegemist on osaliselt identsete kaupadega, mis suurendab kaubamärkide assotsieerumise tõenäosust. Kaubamärke tuleb võrrelda visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest aspektist, arvestades nende üldmuljet ning seejuures märkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente.

Vaidlustaja märgib, et võrreldavate kaubamärkide **РОЛЛТОН + kuju** ja **Maggi + kuju** ning **”kujutis”** puhul on kasutatud sarnaseid või identseid elemente: a) identsed värvid, punane ja kollane, kusjuures mõlema puhul domineerib kollane värv, b) sarnane allapoole suunatud terava tipuga kujutis, mille sees kaubamärgi sõnaline osa, c) esisuurtähega sõnaline osa.

WIPO käsiraamatu "Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts" kohaselt võib kaubamärkide äravahetamine (assotsieerumine) tuleneda sarnasest kirjast, hääldusest või tähendusest ning sarnasus ühes eeltoodud aspektis on piisav rikkumiseks, kui see sarnasus eksitab tarbijat. Vaidlustaja märgib, et arvestades kaubamärkide visuaalset sarnasust on suur tõenäosus, et tarbijad peavad kaubamärgiga **РОЛЛТОН + kuju** tähistatud tooteid vaidlustaja kaubamärgi **Maggi** brändi allbrändiks või edasiarenduseks. Seejuures asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa on kirillitsas, ei suurenda kaubamärgi erinevust varasematest, kuivõrd vaidlustaja nimele on registreeritud ning vaidlustaja kasutab samuti oma kaubamärgi **Maggi** kirillitsas versiooni.

Vaidlustatud kaubamärki taotletakse varasemate kaubamärkidega osaliselt identsetele kaupadele, mille olemusest tulenevalt (toidukaubad) ei kaalu tarbijad ostuotsust põhjalikult ning teevad ostuotsuse tuginedes olemasolevale mälpildile kaubamärgist.

Vaidlustaja palub rahuldada vaidlustusavalduse täies ulatuses, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile **РОЛЛТОН + kuju** õiguskaitse andmise kohta klassides 29 ja 30 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, riigilõivu maksmist tõendav dokument, väljatrükk Patendiameti kaubamärgibaasist **Maggi + kuju** (reg nr 31654), kaubamärgi **Maggi** (reg nr 717216) Ühenduse kaubamärgibaasist kaubamärgi "**kujutis**" (nr 002975480) kohta, koopiad pakenditest: maitseaine "Maagiline maitse", "Pasta šampinjonikastmes", "KANA kiirsupp nuudlitega" ning kanapuljongi kuubikute pakenditest, väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 9/2006 kaubamärgi **РОЛЛТОН + kuju** (rahv reg 871597) kohta, väljatrükk Patendiameti kaubamärgibaasist **РОЛЛТОН + kuju** kohta, väljavõte WIPO käsiraamatust "Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts" koos tõlkega.

17.05.2007 esitas taotleja vastuse vaidlustusavaldusele ning teatab, et ei nõustu vaidlustaja seisukohtadega. Taotleja märgib, et kaubamärkide sarnasuse ning nende segiajamise võimalikkuse kindlakstegemiseks tarbijate poolt tuleb võrrelda kaubamärkide üldmuljet, arvestades seejuures kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente, nagu on ka vaidlustusavalduses märgitud. Kaubamärgi ekspertiisi tehes on Patendiamet jõudnud järeldusele, et kaubamärk **РОЛЛТОН + kuju** ei ole sarnane varasemate **Maggi** kaubamärkidega ning seega tarbijate eksitamise tõenäosus puudub.

Taotleja leiab, et võrreldavate kaubamärkide esmalt märgatavateks ja seega domineerivateks ning eristavateks osadeks on sõnalised osad **РОЛЛТОН** ja **Maggi**, mis on tarbijale kergesti meelde jäävad ning seega tähtsaimad võrreldavate kaubamärkide osad, millel on ka eristav iseloom. Nimetatud sõnalised osad erinevad teineteisest nii tähenduselt, häälduselt kui ka tähtede arvult. Taotleja peab asjakohaseks märkida, et Patendiamet on registreerinud terve rea taotlejale kuuluvaid varasemaid kaubamärke, mis sisaldavad sõna **РОЛЛТОН** ja **Rollton** (nt nr 743654, 784546, 815272, 820459, 826629, 840770). Ainuüksi see asjaolu on piisavaks aluseks õiguskaitse andmiseks ka vaidlusalusele kaubamärgile, kuna selle eristusvõimelisim ja domineerivaim element (sõna **РОЛЛТОН**) on juba varasemalt korduvalt õiguskaitse saanud. Samuti on vaidlusaluse kaubamärgi aluskaubamärk registreeritud ka Venemaal (nr 214514 ning 279366). Taotleja märgib veel, et oluliseks eristavaks tunnuseks on ka asjaolu, et vaidlusaluse kaubamärgi sõnaline osa on esitatud kirillitsas (erinevalt vastandatud kaubamärgi sõnalisest osast), mis erineb oluliselt ladina tähestikust.

Taotleja märgib, et väär on antud juhul vaidlusalaja viide WIPO käsiraamatus märgitud asjaolule, et kaubamärkide äravahetamine võib tuleneda sarnasest kirjast, hääldusest või tähendusest ning sarnasus ühes eeltoodud aspektis on piisav õigusrikkumiseks, kui see sarnasus eksitab tarbijat. Ilmselge on, et käesolevas asjas vastandatud kaubamärgid erinevad

teineteisest täielikult nii häälduselt kui tähenduselt. Samuti on erinev ka nende tähestik (kirillitsa vs ladina) ja kirja üldine kujundus. Ainuüksi asjaolu, et mõlemad sõnad algavad suure algustähega ei ole argument tõendamaks sõnade sarnasust. Lisaks eelnevale on vastandatud kaubamärgid erinevad ka kirjastiililt (tähtede suurus ja erinev kirjafont) ning kasutatud värvidelt (Rollton punase ning Maggi kollase kirjaga). Seega võrreldavate kaubamärkide domineerivaimad, s.o sõnalised osad on teineteisest erinevad ega eksita seetõttu tarbijaid.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et võrdlusalused kaubamärgid on oma värvilahenduselt identsed. Kaubamärgi **РОЛЛТОН + kuju** värvideks on kollane, punane ja oranži varjund, kusjuures kõik need värvid on pigem tuhmid kui eredad. **Maggi** kaubamärkides on seevastu kasutatud aga väga eredat ja puhast punast ning kollast värvitooni. **Maggi** kaubamärkidel on domineerivaks värviks punane, seevastu aga **РОЛЛТОН + kuju** kaubamärgil selline domineeriv värv puudub. Samuti on võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad kujutatud erinevates värvides – Maggi ereda kollase ning РОЛЛТОН tuhmi punase värviga. Samuti leiab taotleja, et võrreldavad kaubamärgid on erinevad oma kujunduselt. Vaidlustaja kaubamärk CTM 2975480 koosneb ainult eredast punasest korrapärasest keskelt allapoole suunatava terava tipuga mullist ning eredast kollasest riskülikukujulisest taustast. Keskmisele tarbijale tajub seda kaubamärki kui eredat punast mulli. Teine vaidlustaja kaubamärk kujutab eredal kollasel riskülikul olevat eredat punast mulli, mille sees on kogu mulli ulatuses kollase ereda kirjaga kujutatud sõna Maggi, mis on oma domineerivuse tõttu ka kaubamärgi olulisim element. Kaubamärk **РОЛЛТОН + kuju** seevastu kujutab endast graafilist tuhmi kollast kujutist, mis on äärtest piiritletud tuhmi punase joonega. Nimetatud kujutis ei ole korrapärase mulli kujuline, vaid tegemist on lainelise ovaaliga, millel on äärtes ja keskel mitterõhutatult allapoole suunatavad osad. Ka selle kaubamärgi domineerivaim osa on sõnaline osa e РОЛЛТОН. Samuti jätab tuhmi punase värvi kasutamine kollasel taustal mulje, nagu oleks punase joone sees olev ala oranži varjundiga. Seega on taotleja veendunud, et võrreldavad kaubamärgid ei ole oma värvilahenduselt ning kujunduselt identsed ega ka sarnased ning on seega eristatavad ega põhjusta tarbijate eksitamist.

Taotleja peab oluliseks märkida, et käesoleva vaidluse puhul on oluline ka asjaolu, et ka kolmandate isikute poolt kasutatakse sarnaste 29 ja 30 klassi kaupade tähistamiseks nii nende pakendil ja kaubamärgi kujunduses kollase, punase, oranži ja ka roheline värvi erinevaid kombinatsioone. Seetõttu on nimetatud värvikombinatsioonide kasutamine käesolevas asjas klasside 29 ja 30 kaupade osas üldkasutatav ja vähese eristusvõimega element. Taotleja rõhutab veel, et erinevate tootjate kaubad asuvad kauplustes ka samal kaubaletil ning seetõttu tarbija jaoks, ostu tegemisel sulanduvad need värvid ühtseks sarnaseid kaupsid tähistavaks värvitooniks, mis kokkuvõttes vähendab nende värvide eristusvõimelisust. Selle tõendamiseks lisab taotleja oma seisukohtadele kauplustest hangitud pakendinäidised (Knorr, Gallina Blanca, Podravka, Mivina, Michiyo, Blå Band). Taotleja leiab, et selline sarnaste värvitoonide kasutamine erinevate tootjate poolt toob välja vajaduse tarbijail eristada võrreldavaid kaubamärke eristavate ja domineerivate elementide ehk sõnaliste osade järgi.

Eelnevast tulenevalt on taotleja seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid erinevad teineteisest nii tähenduslikult, visuaalselt (s.h tähestikuliselt) ning ka tervikliku kontseptuaalse ülesehituse mõttes ning nende domineerivaimaks osadeks on sõnalised osad, mis erinevad teineteisest ning seega ei teki keskmisel tarbijal raskusi võrreldavate kaubamärkide eristamisel.

Taotleja lisab veel, et samasugusele seisukohale on jõudnud ka Tšehhi Patendiamet analoogilises kaubamärgivaidluses, mille otsuse taotleja lisab koos eesti keelse tõlkega.

Taotleja leiab seega, et rahvusvahelise kaubamärgi nr 871597 **Роллтон + kuju** registreerimine Eestis klassides 29 ja 30 ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning palub Patendiameti otsuse jätta jõusse muutmata kujul.

Taotleja on oma seisukohtadele lisanud väljavõtted kaubamärkidest Rollton, mis omavad Eestis õiguskaitset, erinevad pakendinäidised ja Tšehhi vaidluse otsus koos eestikeelse tõlkega.

01.03.2008 esitas vaidlustaja käesolevas asjas lisamaterjali – Rumeenia apellatsioonikomisjoni teate analoogse vaidlustusavalduse rahuldamise kohta.

20.10.2008 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb oma 31.10.2006 esitatud vaidlustusavalduses toodud seisukohtade juurde. Lisaks märgib vaidlustaja, et ei saa nõustuda taotleja 17.05.2007 esitatud seisukohaga, et võrreldavate kaubamärkide esmalt märgatavateks ja seega domineerivateks osadeks on sõnalised osad ning kuna need sõnad on erinevad, ei ole kaubamärgid tervikuna sarnased. Ka ei nõustu vaidlustaja taotleja seisukohaga, et võrreldavate kaubamärkide värvilahendused ei ole identsed.

Vaidlustaja leiab, et vastavalt kaubamärgipraktikale, peab kaubamärkide sarnasuse visuaalne, foneetiline ja semantiline võrdlemine põhinema võrreldavate kaubamärkide üldmuljel, arvestades seejuures märkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente (vt Euroopa Kohtu otsus asjas C-251/95 p 23, C-342/97 p 25). Kuigi võrreldavate märkide sõnalised osad **Роллтон** ja Maggi on erinevad, ei ole see piisav, et muuta kaubamärgid teineteisest erinevaks. Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide koosseisus kasutatud värvikombinatsioon on identne. Seda kinnitab ka asjaolu, et taotleja on määranud taotlusel värvide loeteluks kollane ja punane ning ei ole nimetanud ühe värvina veel oranži varjundit, nagu komisjonile esitatud seisukohtades. Vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide värvide loeteluks on määratud samuti kollane ja punane. Taotleja väide, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi muudab erinevamaks veel see, et värvid on pigem tuhmid, vastupidiselt varasemate kaubamärkide värvidele, ei ole asjakohane.

Vaidlustaja lisab, et varasema Euroopa Ühenduse kaubamärgi koosseisus sõnaline osa puudub, mistõttu peab võrdlema üksnes kujunduslikku poolt. Võrreldavate kaubamärkide koosseisus on kasutatud identseid värve, milleks on kollane ja punane. Mõlema kaubamärgi puhul domineerib kollane värv ning mõlema kaubamärgi koosseisus on sarnane allapoole suunatud terava tipuga kujutis. Arvestades kaubamärkide visuaalset sarnasust on suur tõenäosus, et tarbijad peavad kaubamärgiga **Роллтон + kuju** tähistatud tooteid vaidlustaja **Maggi** brändi allbrändiks või edasiarenduseks. Käesoleval juhul tuleb silmas pidada, et kaubamärki taotletakse varasemate kaubamärkidega osaliselt identsetele kaupadele, mille olemusest tulenevalt (toidukaubad) ei kaalu tarbijad ostuotsust tihti põhjalikult ning teevad ostuotsuse tuginedes olemasolevale mälupeildile kaubamärgist.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja seisukohtadega, et kolmandate isikute poolt kasutatakse sarnaste 29 ja 30 klassi kaupade tähistamiseks nii nende pakendil kui ka kaubamärgi koosseisus sarnaseid värvikombinatsioone, nagu käesolevas vaidluses võrreldavate kaubamärkide puhul ning eristusvõimeline osa on seega vaid sõnaline element ja kuna erinevate tootjate kaubad asuvad kaupluses samal kaubaletil, sulanduvad need värvikombinatsioonid ühtseks, sarnaseid kaupu tähistavateks värvitooniks, mis kokkuvõttes vähendab värvide eristusvõimet.

Vaidlustaja juhib tähelepanu, et antud vaidluses on kaubamärkide koosseisus punase ja kollase värvi kombinatsioonid. Seega jääb ebaselgeks taotleja viide oranžile ja rohelisele värvile ning nende kasutamisele käesolevas vaidluses. Vaidlustaja ei nõustu ka sellega, et talle kuuluvate registreeritud kaubamärkide **Maggi + kuju** ja **”kujutis”** koosseisus olev kollase-

punase kombinatsioon oleks vähese eristusvõimega ja üldkasutatav element. Asjaolu, et ka mõni teine tootja kasutab oma kaubamärkide koosseisus samu värve, ei muuda neid veel üldkasutatavaks või eristusvõimetuks. Kaubamärk **Maggi + kuju** on olnud turul pikki aastaid ning oluliseks tähiseks toodetel on alati olnud kollase-punase kombinatsioon. Kui keegi teine ettevõtja võtab kasutusele sarnase kujunduse ja värvikombinatsiooniga kaubamärgi, millega hakkab tähistama identseid ja samaliigilisi tooteid, võib tekkida olukord, kus tarbijal tekib mulje, et võrreldavad tähised kuuluvad ühele omanikule. Sellisel juhul kasutatakse ebaausalt ära varasema, juba pikka aega turul olnud kaubamärgi mainet ning eristusvõimet.

Eeltoole tuginedes ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lg 2, § 43 lg 3 jääb vaidlustaja oma nõude juurde rahuldada vaidlustusavaldus täies ulatuses.

24.11.2008 esitas taotleja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb oma 17.05.2007 esitatud seisukohtade juurde nõudes vaidlustusavalduse mitterahuldamist. Taotleja rõhutab lõplikes seisukohtades oma varem esitatud argumente ja vaidlusaluste kaubamärkide võrdlevat analüüsi. Lisaks rõhutab taotleja, et arvestada tuleb asjaolu, et ka kolmandate isikute poolt kasutatakse laialdaselt sarnaste 29 ja 30 klassi kaupade tähistamiseks nii pakendil kui ka kaubamärgi kujunduses kollase, punase, oranži ja ka roheline värvi erinevaid kombinatsioone. Viidates WIPO käsiraamatu punktile 6.2.2.3, mille kohaselt juhul, kui võrreldakse ühiseid elemente sisaldavaid kaubamärke, tuleb kindlaks teha, kas kaubamärgiregistris ja erinevate omanike poolt on kasutuses veel teisi sama ühiselementi sisaldavaid kaubamärke. Viimasel juhul on tarbijad juba harjunud, et sellist elementi kasutavad reaalses majandustegevuses erinevad kaubamärgiomanikud ning nad ei pööra sellele enam erilist tähelepanu kui kaubamärgi eristavale osale.

Taotleja leiab, et just sarnaste värvitoonide üldine kasutamine erinevate tootjate poolt tekitab tarbijatel vajaduse eristada võrreldavaid kaubamärke nende eristavate ja domineerivate elementide järgi, milleks on kaubamärkide sõnalised osad, mis käesoleval juhul on täiesti erinevad.

Taotleja on seisukohal, et vaidlustaja 28.03.2008 esitatud dokument tõendamaks rahvusvahelise kaubamärgi nr 864683 **ROLLTON + kuju** registreerimise vaidlustuse rahuldamist Rumeenias, on õiguslikult vääriti tõlgendatud. Tegemist ei ole mitte Rumeenia apellatsioonikomisjoni otsusega rahuldada vaidlustusavaldus, vaid kinnitusega, et vaidlustusavaldus on apellatsioonikomisjoni poolt vastu võetud. Kirja viimases lauses märgitakse, et põhjendatud otsus edastatakse täiendavalt osapooltele. Asjaolu, et on esitatud vaidlustusavaldus, ei oma sisulist õiguslikku tähendust, sest vaidlustusavalduse võib esitada igauks mistahes põhjusel. Õiguslikku tähendust saab omada vaid vaidluse lõpplahendus. Taotlejale teadaolevalt võttis Rumeenia apellatsioonikomisjon lõpliku otsuse nimetatud vaidluse osas vastu juba 19.02.2008 (s.t enne seda kui vaidlustaja esitas omapoolsed lisamaterjalid), mille kohaselt Nestle vaidlustusavaldust ei rahuldatud. Lisaks märgib taotleja, et see vaidlus puudutas rahvusvahelist kaubamärki 864683 **ROLLTON + kuju**, mitte aga käesoleva vaidluse objekti **Роллтон + куju**. Seega leiab taotleja, et nimetatud lisamaterjal on asjasse mittepuutuv.

Lähtudes eeltoodust palub taotleja vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

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

Seega tuleb antud vaidluses hinnata, kas vaidlusalune kaubamärk **Роллтон + kuju** on identne või sarnane varasemate kaubamärkidega **Maggi + kuju** ja/või „**kujutis**“ ning kas nendega tähistatavad kaubad on identsed või samaliigilised ning kas on tõenäoline nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh kaubamärgi **Роллтон + kuju** assotsieerumine varasemate kaubamärkidega **Maggi**.

Apellatsioonikomisjon lähtub oma hinnangute andmisel kaubamärkide tervikuna võrdlemisest, arvestades ühtlasi kaubamärgi erinevaid ja domineerivaid elemente, domineerivate osade mõju üldmuljele ning kaubamärkidega tähistatavate kaupade iseloomu ning nende kaupade tarbijate käitumistavasid ostuvalikuid tehes.

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ning assotsieeruvad ja samas kaetakse nendega identseid kaupu või kaupu, mis on hõlmatud vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega kaetud kaupadega. Vaidlustaja põhiargumendiks kaubamärkide sarnasust väites on, et nii vaidlusaluse kaubamärgi **Роллтон + kuju**, kui ka varasemate kaubamärkide **Maggi + kuju** ja „**kujutis**“ puhul on kasutatud sarnast värvilahendust (punane ja kollane, kusjuures mõlemal domineerib kollane värv), sarnane allapoole suunatud terava tipuga kujutis, mille sees kaubamärgi sõnaline osa ning sõnalised osad algavad võrreldavatel kaubamärkidel suure algustähega. Sealjuures viitab vaidlustaja WIPO käsiraamatule „Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts“, mille kohaselt võib kaubamärkide äravahetamine tuleneda sarnasest kirjast, hääldusest või tähendusest ning sarnasus ühes neist aspektidest on piisav rikkumise tuvastamiseks, kui see sarnasus eksitab tarbijat.

Apellatsioonikomisjon leiab, et kuigi värvilahendus on võrreldavatel kaubamärkidel sarnane, siis ainuüksi sellest asjaolust ei piisa antud juhul väitmaks kaubamärkide sarnasust tervikuna. Nii vaidlusaluse kui ka varasema kombineeritud kaubamärgi puhul on domineerivaks osaks sõnaline osa (**Роллтон** vs **Maggi**), mis mõjutab kaubamärkide terviklikku üldmuljet selliselt, et ei teki tõenäosust kaubamärkide tarbija poolseks kaubamärkide äravahetamiseks. Võrreldavate kaubamärkide sõnaliste osade puhul on tegemist ilmselgelt ja vaieldamatult erinevate sõnadega (nii visuaalselt, foneetiliselt, semantiliselt, tähestikuliselt kui ka kirjastiililt), mis on mõlema kaubamärgi puhul ka kaubamärgi eristavaim osa.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb ka arvestada kaupade iseloomu, mis kaubamärkidega kaetud on. Antud juhul on tegemist toidukaupadega klassis 29 ja 30 ning nagu ka taotleja, on ka apellatsioonikomisjon seisukohal, et enamasti asuvad erinevate tootjate toidukaubad ühel ja samal kaubaletil. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et kuivõrd punase-kollase värvikombinatsioon ei ole toidukaupade tähistamisel ainulaadne ja eriline element, mida kinnitavad ka taotleja esitatud tõendid, siis tarbijad lähtuvad oma ostuvalikuid tehes eelkõige kaubamärgi sõnalisest osast.

Lähtudes eeltoodust leiab apellatsioonikomisjon, et võrreldavate kaubamärkide domineerivate elementide, so sõnaliste osade mõju kaubamärkide üldmuljele on sedavõrd tugev, et kaubamärke **Роллтон + kuju** ning **Maggi + kuju** äravahetamiseni sarnasteks ega assotsieeruvateks pidada ei saa. Mis puutub vaidlusaluse kaubamärgi **Роллтон + kuju** ning varasema kaubamärgi „**kujutis**“ võrdlusesse, siis ka sel juhul on kaubamärke eristavaks osaks eelkõige vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa **Роллтон**, mis välistab tarbija poolse kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise. Arvestades, et punase-kollase värvikombinatsiooni kasutamine toidukaupade tähistamisel erinevate isikute poolt on levinud,

leiab apellatsioonikomisjon, et üksnes identsete või väga sarnaste värvilahenduste korral võib pidada tõenäoliseks tarbijate eksitusse sattumist. Apellatsioonikomisjoni hinnangul on võrreldavates kaubamärkides värvilahendused, samuti kujundelemendid piisavalt erinevad. Sealjuures on kaubamärkides **Роллтон + kuju** ning „**kujutis**“ värvilahendusi kasutatud erineval moel, ümberpööratult (kollane keskosa vs. punane keskosa).

Apellatsioonikomisjon ei saa ega pea analüüsima menetlusosaliste viiteid ja sellekohaseid tõendeid teiste riikide praktika kohta, kuivõrd teiste riikide praktika ei ole Eestile siduv, samas ei ole komisjonile teada asjaolud, mis alustel vastav riik vastavale otsusele jõudis. Ka võivad erineda seadused ja muud õiguslikud olud. Seega jätab apellatsioonikomisjon sellekohased viited ja tõendid tähelepanuta.

Eeltoodust tulenevalt on apellatsioonikomisjon seisukohal, et kaubamärgi **Роллтон + kuju** osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid ei esine.

Juhindudes TÕAS §-st 61, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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

Allkirjad:

K. Tults

R. Laaneots

S. Sulsenberg