

**TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 1226-o

Tallinnas 22. detsembril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT (esindaja volikirja alusel patendivolnik Villu Pavelts) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile ”Vagoon + kuju“ (nr 0960692, järjekorra nr R200801043, registreerimise kuupäev 28.02.2008) õiguskaitse andmisele klassis 30 SARAY BISKUVI VE GIDA SANAYI ANONIM SIRKETI, Eregli Yolu Üzeri Organize, Sanayi Bolgesi, Karaman, TR nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 02.11.2009 esitas FERRERO S.p.A. (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile „Vagoon + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu SARAY BISKUVI VE GIDA SANAYI ANONIM SIRKETI (edaspidi taotleja) nimele klassis 30 kaupade: *Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice, biscuits, chocolates, candies, waffles, wafers, ice cream* suhtes. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2009 (vaidlustusavalduse lisa 1). Vaidlustusavaldus võeti 12.11.2009 komisjoni menetlusse nr 1226 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.



Vaidlustatud kaubamärk

Vaidlustajale kuuluvad järgmised kaubamärgid (lisa 2):

	<p>Nr 33441, registreerimise kuupäev 23.02.2001, registreerimistaotluse number 9901470, taotluse kuupäev 09.09.1999, nimetatud „kuju 1“</p> <p>Klass 30: kondiitritooted ja maiustused, šokolaadid, šokolaaditooted, kompvekid, piimašokolaadiga kaetud ja ühtlase piima- ja sarapuupähklitaidisega vahvlid, kõik klassis 30.</p>
---	---



Rahvusvaheline/CTM kaubamärk nr 951408; registreeritud 20.11.2007, nimetatud „kuju 2“

Klass 30: *Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and milled cereal products (except for feeds); bread, biscuits, 30 cakes, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; cooking salt, mustard; pepper, vinegar, sauces, spices; ice for refreshment, cocoa, cocoa products, namely pastes for cocoa beverages, chocolate pastes, icings, and in particular toppings made of chocolate, chocolate, pralines, chocolate articles for Christmas-tree decorations, food products consisting of an edible chocolate covering with alcoholic liquid filling, sugar confectionery, pastry, including fine pastry and long-life pastry; chewing gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets* (tõlge inglise keelest: kohv, tee, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja kroovitud teraviljast tooted (väljaarvatud söödajahud); leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, toidujää; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; keedusool, sinep; pipar, äädikas, vürtsikastmed; jahutusjää, kakao, kakaotooted, nimelt kakao baasil valmistatud joogipasta, šokolaadipasta, katted ja eriti šokolaadist katted, šokolaad, pralineed, šokolaadist jõulupuukaunistused, šokolaadist kestaga toiduained, milles sisaldub alkoholne vedelik, suhkrukondiitritooted, pagaritooted, sealhulgas värsked pagaritooted ja kauasäilivad pagaritooted; närimiskumm, suhkruvaba närimiskumm, suhkruvabad maiustused).



CTM nr 1410166; registreeritud 21.12.2001, taotluse kuupäev 03.12.1999, nimetatud „kuju 3“

Klass 30: *Confectionery products covered in chocolate with a milk and hazelnut creamy filling.* (tõlge inglise keelest: šokolaadiga käetud, kreemja piima-ja pähklitaidisega maiustused).

Vaidlustaja kaubamärk "kuju 1" omab Eestis õiguskaitsset alates 09.09.1999 ning kaubamärk "kuju 3" alates 01.05.2004. Kaubamärk "kuju 2" on Eestis õiguslikult kaitstud alates 2007.

aastast. Toodust tulenevalt on kõik vaidlustaja eelpool viidatud kaubamärgid varasemad vaidlustatud kaubamärgist, mille rahvusvahelise registreerimise kuupäev on 28.02.2008. Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus vaidlustatud kaubamärgile, kuna nimetatud tähise osas esinevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 ja § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud.

KaMS S 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, 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. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23). Vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], punkt 17).

Taotleja taotleb vaidlustatud kaubamärki nende klassi 30 kuuluvate kaupade osas, mille suhtes omavat õiguskaitset ka vaidlustaja varasemad kaubamärgid. Seega on asjaomased kaubad käesolevas asjas identsed. Kooskõlas eelviidatud kaupade ja teenuste ning kaubamärkide sarnasuste vastastikuse tasakaalu põhimõttele, peaks taotleja poolt taotletav tähis olema seega täielikult erinev varasematest, asjaomaste kaupade osas õiguskaitset omavatest kaubamärkidest. Taotleja tähis antud kriteeriumidele kahjuks ei vasta. Vaidlustaja varasemaid kaubamärke iseloomustab eelkõige see, et tegemist on ühesuguse ülesehitusega, stiliseeritud piltidega kahest paralleelselt asetsevast šokolaadibatoonist, mille kõrval on kujutatud nii pooleks lõigatud sarapuupähkel koos roheline lehega kui ka selle taga hele nõu valge piimaga. Nimetatud kujunduslik terviklahendus on kaitstud nii etiketi koosseisus kui ka eraldiseisva kaubamärgina. Lisaks sellele on vaidlustaja nimetatud kujunduselementi Eestis ca 10 aasta vältel laialdaselt kasutanud, see on saavutanud Eesti tarbijate hulgas üldtuntuse ning seda seostatakse just ja üksnes vaidlustajaga. Seega moodustab kirjeldatud terviklik kujunduselement varasemate kaubamärkide väga tugeva eristusvõimega kaubamärgi ja/või domineeriva kaubamärgielemendi. Vaidlustatud kaubamärk (selle vasakpoolses osas) sisaldab vaidlustaja üldtuntud kaubamärki sisuliselt kordavat kujunduslikku osa: ka vaidlustatud tähisel on kujutatud kaks stiliseeritud šokolaadibatooni, mille kõrval on pooleks lõigatud, pruuni värvi sarapuupähklid rohelistel lehtedel. Šokolaadibatoonide kohal on kujutatud piima valgeid pritsmeid. Ka siin paiknevad šokolaadibatoonid teineteisega paralleelselt, olles kujutatud varasemate kaubamärkidega võrreldes peegelpildis, sama vaatenurga all. Šokolaadibatoonide kujutised on võrreldavatel tähistel väga sarnased, koosnedes sektsioonidest, üle mille on risti kantud teist värvi šokolaadist või mõnest muust magusainest jooned. Ka on kõikidel vastandatavatel tähistel sisemise šokolaadibatooni ots samamoodi ara lõigatud nii, et nähtavale on ilmunud batooni kreemjas sisu. Lisaks sellele meenutab ka vaidlustatud kaubamärgi üldine ülesehitus varasemaid kaubamärke "kuju 1" ja "kuju 2". Seda seetõttu, et ka vaidlustatud kaubamärgis paikneb šokolaadibatoonide, pähklike ja piima kompositsioon pakendi ühes ääres ning samuti seetõttu, et ka vaidlustatud

kaubamärgi alaosa on sarnaselt varasematele kaubamärkidele värvitud punaseks ning nimetatud punasel alaosal paiknevad sarnaselt vaidlustaja kaubamärkidele valget värvi piimapritsmesid.

Vaidlustatud kaubamärk erineb varasematest kaubamärkidest küll selle poolest, et lisaks vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi imitatsioonile on sellel kujutatud ka pilti vedurist, mille alla on kirjutatud sõna "Vagoon". Olgugi, et sõna "Vagoon" on vaidlustatud kaubamärgilt selgesti loetav, tajuvad tarbijad vaidlustatud kaubamärgi sellegipoolest koos kõikide kujunduslike elementidega. Kuna kujutis šokolaadibatoonidest, sarapuupähklitest rohelisel lehel ja piimast tervikuna kordab neile vaidlustaja varasemalt tuntud ja mainekat kaubamärgi, esineb käesolevas asjas reaalne oht, et tarbijad ekslikult usuvad, et ka vaidlustatud kaubamärgiga markeeritud kaubad on vaidlustaja uus toode või neid kaupu toodetakse tema kontrolli all ning, et antud kauba kvaliteedi eest vastutab vaidlustaja. Eesti tarbijad märkavad varasema kaubamärgi sisaldumist vaidlustatud pakendil ning tunnevad selle vaidlustaja kaubamärgina ära. Vaidlustaja märgib täiendavalt, et realselt kasutab taotleja vaidlustatud kaubamärgi ka peegelpildis, st varasemate kaubamärkidega samal kujul. Vaidlustaja esitab selle tõenduseks väljatrüki taotleja reklaamklipist, milles on näha, et kogu vaidlustatava tähise ülesehitus, sealhulgas punane alaosa, valge piim koos šokolaadibatoonide ja sarapuupähklitega imiteerib ka realses kasutuses ilmselgelt vaidlustaja varasemaid, üldtuntud ja mainekaid kaubamärke.

Euroopa Kohus on oma praktikas rõhutanud, et 'kaubamärgi esmaseks funktsiooniks on tagada tarbijatele turustatavate kaupade päritolu selliselt, et tarbijal oleks võimalik ilma igasuguse eksimise võimaluseta eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teise ettevõtja kaupadest või teenustest' (CANON, punkt 28). Muuhulgas on Euroopa Kohus leidnud, et kaubamärgi äravahetamise tõenäosus 'sõltub paljudest elementidest, eriti kaubamärgi tuntuusest asjaomases turusektoris, seostest mida tarbija võib käsutuses oleva või registreeritud kaubamärgi suhtes luua ning kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astmest' (SABEL, punkt 22). Samas kohtuotsuses viidatakse, et 'mida tugevama eristusvõimega on varasem kaubamärk, seda suurem on selle tähise osas äravahetamise tõenäosuse esinemise oht' (SABEL, punkt 24). Eesti tarbijad teavad taotleja laialdaselt kasutatud, mainekaid "Ferrero kuju" kaubamärke ning antud kujunduslik terviklahendus seostub tarbijatele just ja üksnes kindla tootja ja kvaliteediga. Nähes turusituatsioonis samaliigiliste kaupade pakendil "Vagoon kuju" samasugust kujunduslikku elementi ning arvestades asjaomaste kaupade olemust igapäevaste toidukaupadena, on käesolevas asjas väga tõenäoline, et tarbijad seostavad ka viimatinimetatud tooteid ekslikult vaidlustajaga ja/või usuvad, et antud tooted on valmistatud tema nõusolekul ja kontrolli all. Esitatuga täielikus kooskõlas on ka Euroopa Kohtu otsuses leitud, mille kohaselt võib 'kaubamärkide äravahetamise tõenäosus esineda ka juhul kui vaatamata kaubamärkide mõningasele erinevusele on asjaomased kaubad või teenused väga sarnased ning varasem kaubamärk väga tugeva eristusvõimega' (LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 21). Olgugi, et ka käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid omavad teatud erisusi, imiteerib vaidlustatud kaubamärk pea-aegu täielikult varasemaid kaubamärke ja/või nende kõige eristusvõimelisemat osa. Asjaomased varasemad kaubamärgid on Eesti tarbijate seas väga tuntud ja kõrge mainega ning vaidlustatud kaubamärgi tooted on varasemate kaubamärkide kaupadega identsed.

Eeltoodust nähtuvalt on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga, käesolevas asjas on tõenäoline, et tarbijad vahetavad asjaomased kaubamärgid omavahel ära ja seostavad neid.

KaMS § 9 lg 1 p-i 10 kohaselt ei saa õiguskaitses tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. Kaubamärgiseadus ei anna kriteeriume, mille põhjal tuleks kindlaks teha taotleja pahausksus. Seepärast tuleb

määratlemata õigusmõiste "pahausksus registreerimistaotluse esitamisel" sisustamisel lähtuda kaubamärgi funktsioonist ning seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist. KaMS § 3 kohaselt on kaubamärk tähis, mis võimaldab eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. KaMS § 14 lg 1 kohaselt on kaubamärgiomanikul ainuõigus keelata kolmandatel isikutel äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud ning samuti valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse teist liiki kaupu või teenuseid, kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet. Eeltoodust saab teha järelduse, et pahauskselt on esitatud selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast identsest või äravahetamiseni sarnasest varasemast kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk selleks, et ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet (Tallinna Ringkonnakohtu otsus haldusasjas nr 2-3/549/2003 lk 5-6).

Taotleja teab vaidlustaja kaubamärke ja pakendite kujundusi ning on süstemaatiliselt püüdnud neid ära kasutada. Taotleja veebilehelt võib leida fotosid toodetest, mis oma kujunduselt vastavad vaidlustaja toodetele (lisa 3, vaidlustaja esitab kõrvutades toodete kujutisi). Toodust nähtuvalt on taotleja strateegiaks ära kasutada vaidlustaja toodete kõrget mainet ja tuntust tarbijate hulgas. Ei saa olla juhus, et üks tootja kopeerib teadmatusest kogu konkureeriva ettevõtte varasemalt üldtuntud ja mainekaid toodeteseeriaid. Seega on käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärk vaid üks taotleja toodetest, mis vaidlustaja üldtuntud kaupu ja eelviidatud varasemaid kaubamärke ja/või nende olulisi kujunduslikke elemente jäljendab. Seega, vaatamata sellele, et taotleja on omas valdkonnas professionaalselt tegutsev ettevõtte, kes ilmselgelt teab vaidlustaja varasemaid tuntud kaubamärke, esitas taotleja siiski taotluse varasemaid kaubamärke imiteeriva tähise registreerimiseks enese nimele identsete ja samaliigiliste toodete osas. Arvestades varasemate kaubamärkide kõrget tuntust ning väga head mainet just selles turusektoris, on ilmselge taotleja soov hakata läbi tarbijate eksitamise ära kasutama vaidlustaja kaubamärkide head mainet ja kõrget eristusvõimet. Taotleja pahausksust illustreerib hästi ka viis, kuidas vaidlustatud kaubamärki realselt kauba turustamisel kasutatakse.

Toodust tulenevalt on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 10 sätestatuga, vastav kaubamärgitaotlus on esitatud pahauskselt. Kõigele eespool esitatule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 9, 10 ja 41; tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu lahenditest SABEL, SCHUHFABRIK ja CANON, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud (1) väljavõtte Eesti kaubamärgilehest nr 9/2009 vaidlustatud kaubamärgi registreerimisotsuse avaldamise kohta; (2) väljatrükk vastandatud kaubamärkide registreeringutest; (3) väljatrükkid taotleja veebilehelt www.saraybiskuvi.com.tr; volikiri.

2) Komisjon edastas 13.11.2009 vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 15.02.2010. Taotleja ei ole endale esindajat nimetanud ja seega saab tema sooviks lugeda menetluses mitte osaleda. 10.11.2010 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 13.12.2010. Vaidlustaja esitas tähtajaliselt oma lõplikud seisukohad, milles jääb täielikult vaidlustusavalduse juurde ja palub see rahuldada, märkides veel, et kuna taotleja reageerinud

ei ole, tunnistab ta sellega esitatud nõudeid või on kaotanud huvi kaubamärgi registreerimise vastu. 17.12.2010 alustas komisjon asjas nr 1226 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

KaMS § 10 lg 1 p 2 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.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud ja temale kuuluvad kaubamärgid (reg nr 33441, rahvusvaheline/CTM nr 951408 ja CTM nr 1410166) on varasemad vaidlustatud kaubamärgi (reg nr 0960692) suhtes. Samuti on ilmne, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks puudub vaidlustaja luba.

Kui võrrelda vaidlustatud kaubamärgiga ja vastandatud kaubamärkidega tähistatavaid kaupu klassis 30, selgub, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad on identsed või sarnased vastandatud kaubamärkidega nende kogumis tähistatavate kaupadega. Vaidlustatud kaubamärgi kaupade loetelu on sarnasem kaubamärgi „kuju 2“ kaupade loeteluga. Mida sarnasemad on kaubamärgiga tähistatavad kaubad, seda vähem on võimalik lugeda oluliseks kaubamärkides (eeskätt nende eristusvõimelistes ja domineerivates osades) leiduvaid erisusi.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnatakse globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vastandatud kaubamärgid on eranditult kujutismärgid, mis ei sisalda sõnalist elementi. Kaubamärkide kujunduse elemendid (šokolaadibatooni kujutis, sarapuupähklid, nõu piimaga jne) osutavad pakutavale kaubale, kuid ei kirjelda seda sellisel määral, et kaubamärk oleks tervikuna või osaliselt mittekaitstav. Vastandatud kaubamärgid on inherentselt eristusvõimelised tervikuna, kuid ei kujuta endast oma viitelise ja kujundusliku kontseptsiooni tõttu eriti tugeva eristusvõimega kaubamärke. Vaidlustaja on väitnud, et tema kaubamärgid ja nendega tähistatavad tooted on mainekad, tuntud ja üldtuntud. Nende väidete tõenduseks ei ole esitatud muud tõendit, kui see, et väidetavalt on taotleja oma tooted kujundanud vaidlustaja toodete eeskujul – mida ei oleks mõtet teha, kui viimastel puuduks mingigi eelis kaupade tähistamisel. Nendest väidetest ei saa komisjon lähtuda, eeskätt rõhutades, et komisjonile esitatud andmed ei võimalda lugeda vaidlustaja vastandatud kaubamärke üldtuntuks.

Vaidlustatud kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, sisaldades lisaks šokolaadibatooni, sarapuupähkli ja piimapritsmete ning veduri kujutisele sõnalisi elemente „Milky“ - mis omab tähistatavale kaubale osutavat, kui mitte kirjeldavat iseloomu – ning „Vagoon“. Ülejäänud vaidlustatud kaubamärgi elemendid ei ole reproduktsioonil selgelt nähtavad. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et šokolaadibatooni, sarapuupähkli ja piimapritsmete kombinatsioon vaidlustatud kaubamärgi vasakpoolses osas ning kaubamärgi värvilahendus imiteerib mitte ainult vastandatud kaubamärkide olulisi elemente, vaid neid kaubamärke tervikuna. Komisjon ei saa tähelepanuta jätta seda, et vaidlustatud kaubamärk sisaldab originaalset, varasemaid kaubamärke mitte imiteerivat veduri kujutist ja sõnalist elementi „Vagoon“, millel on kõrge eristusvõime ja domineeriv positsioon. Omaks võetud tõdemuse järgi on just sõnaline element see osa kaubamärgist, mille järgi tarbija jätab meelde kaubamärgi ja sellega tähistatava kauba. Tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu

eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Tarbijal puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning ta peab usaldama müllu sööbinud pilti varasemast märgist; kui see pilt sisaldab sõnalist elementi, lähtub tarbija sellest. Arvestada tuleb aga ka seda, et märkide sarnasused (müllu talletuv ühine element) on olulisemad, kui nende erinevused. Eelist omab seejuures varasem kaubamärk, mis jätab esimesena tarbija müllu jälje, kuigi hilisem kaubamärk võib oluliste elementide poolest varasemat täiendada.

Seetõttu leiab komisjon tähistatavate kaupade sarnasust arvestades ja kaubamärke võrreldes, et hilisem, vaidlustatud kaubamärk on sarnane varasemate, vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärkidega ning esineb tõenäosus, et tarbija vahetab need ära, sealhulgas assotsieerib neid kaubamärke, järeldades seost kaupade tootjate vahel, mida tegelikult ei eksisteeri.

Komisjon leiab, et taotleja pahauskus kaubamärgitaotluse esitamisel ei ole tõendatud, seda ei võimalda järeldada üksnes vaidlustaja poolt osutatud sarnasuse põhjal taotleja ja vaidlustaja kaupade iseloomu ja kujunduse vahel. Kaupade iseloom ja selle kujundus, sh pakend, pakendi kuju, kasutatud värvilahendus jms ei ole teadaolevalt vaidlustaja monopoolses omandis.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi "Vagoon + kuju" (reg nr 0960692) registreerimise kohta SARAY BISKUVI VE GIDA SANAYI ANONIM SIRKETI nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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:

T. Kalmet

E. Hallika

R. Laaneots