

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 487-o

Tallinnas, 24. oktoobril 2006. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kirli Ausmees (eesistuja), Edith Sassian ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Zott GmbH & Co., aadress: Dr.-Steichele-Strasse 4, D-86690 Mertingen, DE, kaebuse, mille objektiks on Patendiameti 04.04.2001. otsus nr 7/9801977 kaebaja kaubamärgi MONTE (taotlus nr 9801977) registreerimisest keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

04.06.2001 esitas Zott GmbH & Co. tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse, milles ei nõustu Patendiameti 04.04.2001 otsusega kaubamärgi MONTE registreerimisest keeldumise kohta klassides 29 ja 30 (29 - piim, piimatooted, esmajoones joogipiim, hapupiim, võipiim, jogurt, puuviljajogurt, šokolaadi- või kakaolisandiga jogurt, alkoholivabad piimasegujoogid, keefir, koor, kohupiim, puuvilja- ja maitseainetega kohupiimatooted, magusvadak ja hapuvadak toiduks; magustoidud, mis koosnevad peamiselt piimast ja maitselisanditest ning sidusainetest želatiin ja/võiitärklis, või, võirasv, juust ja juustutooted, piima- ja vadakupulber inimtoiduks ja farmatseutiliste ja veterinaarmeditsiiniliste toodete valmistamiseks; mittemeditsiiniline dieetjogurt ja 30 - toidujää, toidujääpulber, pudingid). Oma otsuses leiab Patendiamet, et taotleja kaubamärk MONTE on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasema kaubamärgiga DEL MONTE (omanik: Del Monte Corporation, One market Plaza, San Francisco, CA 94105, US) ning seega oleks kaubamärgi MONTE registreerimine vastuolus kaubamärgi registreerimisest keeldumise hetkel kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-ga 2, vastavalt millele *ei registreerita kaubamärgina tähiseid, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.*

Kaebus registreeriti apellatsioonikomisjonis numbri 487 all ja anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Kirli Ausmees'ile.

Kaebuse esitas patendivolinik Toom Pungas, OÜ Synest, Pk 977, 13402, Tallinn. Kaebusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument, volikiri ning põhjendus tõenditega.

04.06.2001 esitatud kaebuses leiab Zott GmbH & Co. (edaspidi 'kaebaja'), et kaubamärki MONTE ei saa pidada äravahetamiseni sarnaseks kaubamärgiga DEL MONTE juba üksnes märkide visuaalse erisuse põhjal - MONTE on ühesõnaline kaubamärk, DEL MONTE aga koosneb kahest sõnast. Samuti on kaebaja sõnul täiesti erinev ka märkide hääldus, vastavalt /monte/ ja /dell monte/. Kaebaja esitab väidetava assotsieerumise vastu lisadena ka tõendid, mis kinnitavad märkide MONTE ja DEL MONTE paralleelset eksisteerimist Saksamaal, s.o.

Address:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

riigis, mille kaubamärgiseadusest võeti Eesti kehtivasse kaubamärgiseadusesse märkide assotsieerumine suhtelise registreerimist takistava asjaoluna.

Seega palub kaebaja tühistada Patendiameti otsuse nr 7/9801977 kaubamärgitaotluse nr 9801977 MONTE registreerimisest keeldumise kohta ning teeb Patendiametile ettepaneku registreerimistaotlus uuesti läbi vaadata ning teha uus otsus.

Kaebuse juurde lisas kaebaja järgmised materjalid:

- Koopia Patendiameti kaubamärgi registreerimise keeldumise otsusest nr 7/9801977 04.04.2001;
- Koopia Kaubamärgilehe 7/1995 leheküljest 101 - kaubamärgi DEL MONTE registreerimise kohta;
- Koopia kaubamärkide MONTE ja DEL MONTE Saksamaa riikliku kaubamärgiregistri väljavõtetest detsembrist 2000.

18.10.2004 edastas apellatsioonikomisjon kaebuse ja selle sisu Patendiametile ning palus esitada kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 03.02.2005 kirjalik seisukoht kaebuse nr 487 kohta. 03.02.2005 esitas Patendiamet oma kirjaliku seisukoha.

Patendiamet viitab kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p-le 2, mille kohaselt *ei registreerita kaubamärgina tähiseid, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba* ja leiab, et kuna Eestis on klassides 29, 30, 31 ja 32 registreeritud kaubamärk DEL MONTE (reg. nr. 15838), mille omanik on Del Monte Corporation. Patendiamet leiab, et registreerimiseks esitatud kaubamärk MONTE on äravahetamiseni sarnane ja tekitab assotsiatsioone kaubamärgiga DEL MONTE. Patendiamet on seisukohal, et Zott GmbH & Co. poolt esitatud kaubamärgi MONTE registreerimiseks oli vajalik kirjaliku nõusoleku esitamine firmalt Del Monte Corporation. Zott GmbH & Co. ei ole esitanud kirjalikku nõusolekut firmalt Del Monte Corporation ning sellest tulenevalt võttis Patendiamet vastu kaubamärgi MONTE registreerimisest keeldumise otsuse.

Patendiamet on oma vastuse esitanud kolme osana.

1. Patendiamet leiab, et apellatsioonikomisjonile esitatud kaebus ei ole põhjendatud ja kaebuses toodu ei tulene kaevatavast otsusest.

Patendiameti kaubamärgi MONTE registreerimisest keeldumise otsuses esitati mitmeid aluseid antud kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjendamiseks, kaebaja ei ole neid aluseid olulises ulatuses käsitlenud ning seega on Patendiamet arvamusel, et kaebusega ei ole vaidlustatud Patendiameti otsuses esitatud kaebuse keeldumise alusega seonduvaid põhjendusi, mis seaks kahtluse alla vaidlustatud otsuse õigsuse. Näitena toob Patendiamet KaMS § 8 lg 1 p 2 osas esitatud põhjendustest ühe, mille kohaselt isegi, kui varasem kaubamärk koosneb kahest sõnast, siis DEL puhul on tegemist eessõnaga (hispaania keeles on DEL kuuluvust määrav partikkel – de + el), mis ei oma tähise meeldejäävuse seisukohalt erilist tähtsust – seega on kaubamärgi meeldejäävaks osaks siiski sõna MONTE. Patendiamet leiab, et kaebaja on jätnud tähelepanuta ka keskmise tarbija kontseptsiooni, mis on kaubamärgi MONTE registreerimisest keeldumise otsuse formuleerimisel läbivaks ideeks. Kaebaja ei ole eeltoodud seisukoha õigsust oma kaebusega kahtluse alla seadnud, vaid on paljasõnaliselt ilma sisulise põhjendusega väitnud, et MONTE on ühesõnaline ja DEL MONTE kahesõnaline jne.

Samuti ei ole kaebaja esitanud sisulist põhjendust väidetava assotsieerumise ja esitatud tõendite, mis kinnitavad märkide MONTE ja DEL MONTE paralleelse eksisteerimise Saksamaal, seost. Patendiametile jääb arusaamatuks kaebaja poolt esitatud tõlgendus

kaubamärkide assotsieerumise kohta – asjaolu, et kaks kaubamärki Saksamaal paralleelselt eksisteerivad, ei tähenda automaatselt, et märgid omavahel ei assotsieeru. Kaebaja selline väide on Patendiameti sõnul paljasõnaline ja põhjendamata.

2. Kaebuse esitaja leiab, et kaubamärgid MONTE ja DEL MONTE ei ole ega saa olla äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad nende visuaalse ja foneetilise erinevuse tõttu. Kaebaja väidab, et kaubamärkide MONTE ja DEL MONTE sõnade arvust tulenev visuaalne kirjapilt on selgelt eristuv ning ka märkide hääldus ei ole kokkulangev.

Patendiamet ei saa kaebuses tooduga nõustuda ja leiab, et kõnealused kaubamärgid on KaMs § 8 lg 1 p 2 mõttes äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad. Patendiamet on äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieerumise hindamisel lähtunud pikaajalisest praktikast. Kaubamärgi MONTE registreerimisest keeldumise otsuse formuleerimise üheks aluseks võttis Patendiamet keskmise tarbija arusaama, mida on kinnitanud ka Euroopa Kohtu oma otsuses C-342/97 (Lloyd). Järgnevalt esitab Patendiamet kõnealuses Euroopa Kohtu otsuses esitatud keskmise tarbija kontseptsiooni ning rõhutab, et arvesse tuleb võtta ka fakti, et keskmine tarbija omab harva võimalust võrrelda kaubamärke kõrvuti ja seetõttu kasutab oma mälus leiduvat ebatäiuslikku pilti neist kaubamärkidest, mis tal meeles on.

Patendiamet on oma otsuses eelviidatud käsitlusele tuginedes jõudnud järeldusele, et kaubamärk MONTE ei ole registreeritav. Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses põhjalikult käsitlenud vastandatud kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust ja assotsieerumist ja leidnud, et antud juhul on kaubamärkide eristatavuse oluliseks kriteeriumiks nende üldmulje, mis on identsete elementide (sõna MONTE) olemasolu tõttu äravahetamiseni sarnane.

Kuna tavaliselt pakutakse toiduaineid müüvates kauplustes samaliigilisi kaupu kõrvuti, leiab Patendiamet, et assotsieerumise tõenäosuse hindamisel tuleb vaadelda hilisemat tähist ning hinnata, kas see võib tarbijale meelde tuua varasema kaubamärgi. Kuna tavaliselt ei näe tarbija kaubamärke üheaegselt, vaid eri aegadel erinevates kohtades, siis suureneb Patendiameti sõnul nii kaubamärkide kui ka nendega tähistatud kaupade päritolu samastamise tõenäosus ja oht veelgi.

Patendiamet rõhutab, et kõnealuseid märke kasutatakse identsete toodete tähistamiseks ning keskmine tarbija võib väga kergesti antud kaubamärgid omavahel segi ajada ning seejuures arvata, et tegu on ühe ja sama firma, Del Monte Corporation toodetega. Seega leiab Patendiamet, et sellisel juhul ei toimi kaubamärgi eristav funktsioon. Patendiamet märgib, et käsitlus, mille kohaselt kaubamärgi põhifunktsioon on tagada tarbijale võimalus segadusse sattumata eristada eri päritolu tooteid, on kinnitamist leidnud ka Euroopa Kohtu otsustes C-349/95 ja C-39/97. Seega ei pea Patendiamet tulenevalt eeltoodust võimalikuks kaebuse esitajaga nõustuda ning leiab, et kaubamärgid MONTE ja DEL MONTE on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad.

3. Kaebaja juhib oma kaebuses tähelepanu ka sellele, et Saksa kaubamärgiõiguse praktika kohaselt, mis olevat olnud aluseks Eesti kaubamärgiseaduse kujundamisel, tunnustatakse kaubamärke MONTE ja DEL MONTE iseseisvatena.

Patendiamet leiab, et teiste riikide seadusandlus ja praktika ei saa olla *a priori* meie siseriikliku õigussüsteemi kujundamisel eeskujuks. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 kohaselt määratakse kaubamärkide registreerimise tingimused kindlaks liidu iga liikmesriigi õigusaktidega ning Patendiamet on seda tehes järginud rahvusvahelisi kokkuleppeid nt eelpool mainitud konventsiooni. Patendiamet rõhutab, et iga

riik lähtub kaubamärke registreerides oma kaubamärgiseadusest, oma turusituatsioonist ja oma tarbijaskonna teadmistest ning seega ei muuda nimetatud registreeringud Saksamaal antud situatsioonis Patendiameti seisukohta.

Patendiamet täpsustab, et erinevalt kaebuses esitatust kirjutati assotsieerumise mõiste kaubamärgiseadusesse sisse tulenevalt Euroopa Liidu Nõukogu direktiivist liikmesriikide kaubamärke käsitlevate seaduste ühtlustamiseks (89/104/EEC). Samuti on Patendiameti arvates oluline mainida, et Saksa Patendiamet ei teosta kaubamärgi ekspertiisi suhteliste kaubamärgi registreerimisest keeldumise alustele tuginedes, vaid üksnes absoluutsetele, mistõttu ei ole kaebaja viide Saksa kaubamärgiõiguse praktikale asjakohane ega oluline.

Lõpetuseks leiab Patendiamet, et 04.04.2001 kaubamärgi MONTE registreerimisest keeldumise otsus nr 7/9801977 klassides 29 ja 30 on igati seaduslik ja põhjendatud ning palub lähtuvalt eeltoodust jätta apellatsioonikomisjonil Zott GmbH & Co. kaebus rahuldamata.

04.02.2005 edastas apellatsioonikomisjon Patendiameti seisukoha Zott GmbH & Co.-le ning palus vastuse esitada hiljemalt 09.05.2005 a.

09.05.2005 esitas Zott GmbH & Co. apellatsioonikomisjonile palve kaebuse menetluse peatamiseks, kuna kaebaja avas uuesti läbirääkimised Del Monte Corporation'iga, et saada nõusolek kaubamärgi MONTE registreerimiseks Eestis. Zott GmbH & Co. palus menetluse peatamist seniks, kuni läbirääkimised kokkuleppe saavutamise osas on lahenduse leidnud. Kaebaja teatab, et nõusoleku saamine on tõenäoline, kuna Zott GmbH & Co. ja Del Monte Corporation on eelnevalt sõlminud ülemaailmse kokkuleppe kaubamärkide MONTE ja DEL MONTE paralleelseks kasutamiseks. Kaebaja teatab, et Del Monte Corporation on juba allkirjastanud nõusoleku rahvusvahelise kaubamärgi nr 707291 MONTE + kuju registreerimiseks Eestis ning kaubamärgitaotluse nr 9801977 MONTE registreerimiseks vajaliku nõusoleku allkirjastamiseks vajavad pooled lisaega.

03.08.2005 esitas kaebaja apellatsioonikomisjonile ülalmainitud nõusoleku, milles Del Monte Corporation deklareerib, et nende firma ei ole kaubamärgi MONTE registreerimise vastu Eestis, ent nõusolek on antud vaid teatud kaupadele ning seetõttu piirab Zott GmbH & Co. oma kaupade loetelu järgmiselt:

Klass 29: piimatooted, nimelt joogipiim, ent eriti välja arvatud hapupiim ja võipiim; kohupiim, šokolaadi- või kakaojogurt, alkoholivabad piimasegujoogid, magustoidud, mis koosnevad olulises osas piimast ja maitselisanditest ja sidusainetest želatiin ja/või tärklis.

Klass 30: pudingid; toidujää, jäätisepulber.

Tulenevalt eeltoodust ning arvesse võttes Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduses § 61 lg 1 ja 2 ning KaMS § 41 lg 2 sätestatud, palub kaebaja langetada apellatsioonikomisjonil antud kaebuse suhtes otsus sisulise aruteluta, kuivõrd ära on langenud kaubamärgitaotluse nr 9801977 MONTE registreerimist takistanud asjaolud KaMS § 8 lg 1 p 2 alusel.

08.06.2006 edastas apellatsioonikomisjon Patendiametile kaebaja kirjad pakutud lahenduse kohta ning Del Monte Corporation'i nõusoleku kaubamärgi MONTE registreerimiseks Eestis.

28.07.2006 esitas Patendiamet oma seisukoha kaebaja pakutud lahenduse suhtes, milles Patendiamet märgib, et Del Monte Corporationi nõusoleku esitamisega ja vastavalt nõusolekule loetelu piiramisega on käesoleva kaebuse sisulise arutamise ajaks ära langenud kaubamärgitaotluse nr 9801977 registreerimist takistanud asjaolud kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2 mõttes.

Seega on kaubamärgi MONTE lõplik kaupade loetelu:

Klass 29: piimatooted, nimelt joogipiim (v.a. hapupiim ja võipiim); kohupiim, šokolaadi- või kakaojogurt, alkoholivabad piimasegujoogid, magustoidud, mis koosnevad olulises osas piimast ja maitselisanditest ning sidusainetest želatiin ja/või tärklis.

Klass 30: toidujää, jäätisepulber, pudingid.

Apellatsioonikomisjon, hinnanud esitatud kaebust ja muid tõendeid kogumis, leiab, et kaebus kuulub rahuldamisele.

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud) KaMS-s sätestatud registreerimisest keeldumise aluseid. Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgi MONTE registreerimisest keeldumine on vastuolus kuni 30.04.2004 a kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-ga 2 (edaspidi vana KaMS).

Vana KaMS § 8 lg 1 punkti 2 kohaselt *ei registreerita kaubamärgina tähiseid, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.*

04.04.2001.a otsusega keeldus Patendiamet kaubamärgi MONTE registreerimisest vana KaMS § 8 lg 1 punkti 2 alusel, kuna taotleja Zott GmbH & Co kaubamärk MONTE on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasema kaubamärgiga DEL MONTE (registreering nr 15838) ja kaubamärgi MONTE registreerimiseks puudus kaubamärgi DEL MONTE omaniku kirjalik luba.

03.08.2005 esitas kaebaja apellatsioonikomisjonile Del Monte Corporation'i kirjaliku loa, milles Del Monte Corporation deklareerib, et nende firma ei ole kaubamärgi MONTE registreerimise vastu Eestis. Kuna kirjalik luba on antud vaid teatud kaupadele, siis piirab kaebaja Zott GmbH & Co. oma kaubamärgiga MONTE tähistavate kaupade loetelu järgmiselt:

Klass 29: piimatooted, nimelt joogipiim (v.a. hapupiim ja võipiim); kohupiim, šokolaadi- või kakaojogurt, alkoholivabad piimasegujoogid, magustoidud, mis koosnevad olulises osas piimast ja maitselisanditest ning sidusainetest želatiin ja/või tärklis.

Klass 30: toidujää, jäätisepulber, pudingid.

Kuna kaubamärgi MONTE registreerimist takistavad asjaolud on ära langenud, puudub käesolevas asjas vaidlus. Seega tuleb Patendiameti otsus tühistada ja Patendiametil tuleb teha uus otsus, arvestades käesolevas asjas ilmnenuid asjaolusid.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TÕAS §-st 61, § 63, uue KaMS § 41 lg 1, lg 3 ja lg 4 apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

rahuldada välismaise juriidilise isiku Zott GmbH ja Co. kaebus ja tühistada Patendiameti 04.04.2001.a. otsus nr 7/9801977 kaubamärgi MONTE registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Riigilõiv 2500 krooni kaebajale tagastada.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

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

Allkirjad:

K. Ausmees

E. Sassian

H.-K. Lahek