

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 601-o

Tallinnas, 31. juulil 2006.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Kerli Tuults, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Oy Karl Fazer Ab, aadress: Fazerintie 6, Vantaa, FI, poolt esitatud kaebuse Patendiameti 20.06.2002. a otsuse nr 7/M200100867 kaubamärgi **FAZERI Kodusai** + **kuju** (kaubamärgitaotlus nr M200100867) klassis 30 registreerimisest keeldumise kohta.

Kaebus esitati 21.08.2002. a, registreeriti nr 601 all ja anti eelmenetlemiseks apellatsioonikomisjoni liikmele Rein Laaneotsale.

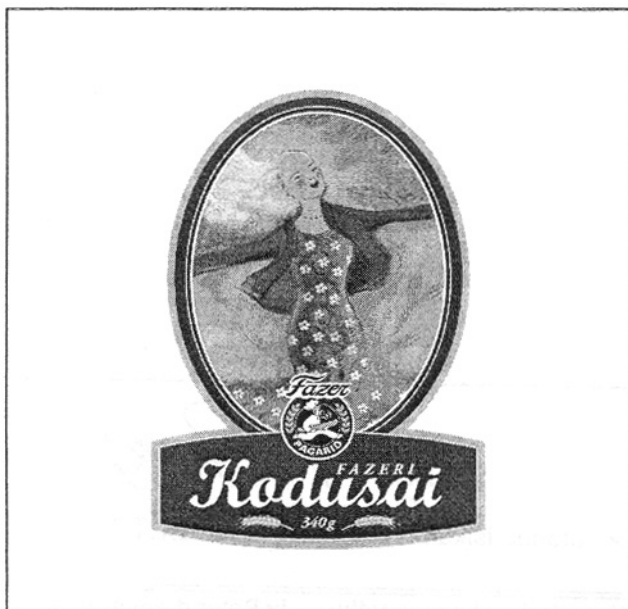
Kaebuse esitas Oy Karl Fazer Ab esindajana patendivolnik Villu Pavelts, OÜ LASVET, Pk 3136, 10505 Tallinn.

Asjaolud ja menetluse käik

Kaebuse sisu

17.05.2001. a esitas Soome äriühing Oy Karl Fazer Ab Patendiametile kaubamärgitaotluse kombineeritud tähise **FAZERI Kodusai** + **kuju** (vt tähise reproduktsioon) registreerimiseks kaubamärgina klassis 30. Taotlus võeti menetlusse numbri M200100867 all.

Tähise **FAZERI Kodusai** + **kuju** reproduktsioon



Kaubamärgi registreerimist taotleti järgmistele kaupadele: klass 30: *saiad ja saiatooted*.

Aadress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

Kaubamärgi ekspertiisis asus Patendiamet seisukohale, et registreerimiseks esitatud tähise registreerimise eeltingimuseks on nõusolekute esitamine varasema kaubamärgi **KODU LEIB** (prioriteet 12.04.1994. a) ja ärinime OÜ Kodusai (registreeritud 11.04.1995. a) omanikelt. Seejuures on viidatud vana kaubamärgiseaduse (KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele) § 8 lg 1 punktidele 2 ja 5.

Kaubamärgi **FAZERI Kodusai** + **kuju** registreerimisest keeldumise otsus on tehtud 20.06.2002. a.

Oy Karl Fazer Ab leiab, et Patendiameti nimetatud otsus ei ole kooskõlas vana KaMS § 8 lg 1 punktidega 2 ja 5 ja seda alljärgnevatel põhjustel.

1. Patendiameti otsuses on esitatud seisukoht: ...”*sellest lähtuvalt oleme seisukohal, et tarbijale, nähes ühte kõnealustest märkidest, assotsieerub teine ning see võib eksitada kaupade tootja suhtes. Patendiameti hinnangul on tegemist assotsieeruvate märkidega. Ehk teisisõnu - me ei pea kaubamärke **KODU LEIB** ja **Kodusai + kuju** nii sarnasteks, et osutuks tõenäoliseks märkide segiajamine tarbija poolt, küll aga leiame, et tänu kaupade samaliigilisusele ja märkide äärmiselt sarnasele sõnalisele osale on eelnimetatud märgid assotsieeruvad ning tarbija peab neid pärinevaks ühelt tootjalt.*”

Vana KaMS § 5 lg 8 sätestab, et registreeritud kaubamärgi õiguskaitses ulatuse määramisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon ja § 5 lg 9 sätestab, et registreeritud kaubamärgi õiguskaitses ulatus määratakse kaupade loeteluga.

Rahvusvaheliselt üldtuntud tavale ning ka WIPO õppematerjalis “INTRODUCTION TO TRADEMARK LAW & PRACTICE, The Basic Concepts”, Geneva 1993 (punkt 6.2.2.2) toodud seisukohale tuleb kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse üle otsustamisel vaadelda ja võrrelda neid kui tervikuid ja arvestada nendest kui tervikutest tulenevaid assotsiatsioone, mitte aga lahutada neid eraldi võetavateks osadeks. Kaubamärkide võrdlemisel on vajalik vaadelda võrreldavate märkide nii sarnasusi kui ka erinevusi visuaalsest, foneetilisest kui ka semantilisest aspektist, selgitamaks välja kas märkides on rohkem sarnasusi või erisusi ning kummad nendest on olulisemad ja kaalukamad, s.t arvestada, missuguseid assotsiatsioone nende kooslus võib keskmises tarbijas tekitada. Antud juhtumil erinevad kaubamärgid nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt.

1.1 Visuaalne erinevus

Varasem kaubamärk **KODU LEIB** on sõnamärk, registreerimiseks esitatud tähis aga kombineeritud tähis, kus oluliseks on nii sõnaline osa **FAZERI Kodusai** kui ka kujunduslik osa „stiliseeritud naise kujutis ovaalsel taustal” ning juba tarbijale tuttav logo tekstiga *Fazer* **PAGARID** (vt kaubamärgi *Fazer* **PAGARID + kuju** reproduktsioon).

Kaubamärgi *Fazer* **PAGARID + kuju** (reg nr 34263) reproduktsioon



Eeltoodud olulised visuaalsed erinevused ei saa jääda tarbijate poolt märkamata ning tarbija tajub juba esmapilgul neid märke erinevatena.

1.2 Foneetiline erinevus

Tähised **KODU LEIB** ja **FAZERI Kodusai** on kõlaliselt küllalt erinevad ning teineteisest selgesti eristatavad. Seejuures erinevus on nii tähise algusosas kui ka lõpusosas. WIPO juhendmaterjalide kohaselt on olulised nii märkide algusosad kui ka lõpuosad, need on aga antud juhul mõlemad erinevad. Seega tähised erinevad foneetiliselt ning tarbijatel ei saa jääda märkamata ei sõna FAZERI ega ka erinevused „leib” versus „sai”.

1.3 Semantiline erinevus

Varasem kaubamärk **KODU LEIB** näitab, et tegemist on leivaga, **FAZERI Kodusai** aga näitab otseselt ja üheselt, et tegemist on saiaga, nimelt FAZERI saiaga. Üksnes sõna **KODU** sisaldumine mõlemas märgis ei anna alust pidada kaubamärki **FAZERI Kodusai** assotsieeruvaks varasema kaubamärgiga **KODU LEIB**. Eeltoodud erinevused nii üksikuna kui oma koosluses eristavad vaadeldavaid märke teineteisest ning märkide omavaheline assotsieerumine on välistatud.

Ka on apellatsioonikomisjoni otsustes nr 453-o ja 454-o 10.04.2002. a (võrreldi sõnamärki **KAPITAL** kombineeritud märkidega **PRO KAPITAL** + kuju) öeldud, et assotsieerumise tõendamine ainult sellega, et sõna **KAPITAL** omab eesti keeles tähendust ja on domineerival kohal kaubamärgis **PRO KAPITAL** + kuju ei anna kuidagi alust kaubamärkide **PRO KAPITAL** + kuju ja **KAPITAL** assotsieerumise tõestamiseks.

Ebaõigeks ja meelevaldseks tuleb lugeda ka Patendiameti seisukohta otsuses:...”*Kui räägitakse “KODU LEIVAST” ja “KODUSAIAST” ei mängi kaubamärgi kujunduslik osa mingit rolli ning sel juhul domineerib kaubamärkide foneetiline ja semantiline pool-tarbija tajub märkide identsele osale (sõnale ‘KODU’) neid kahte ühe ettevõtja poolt toodetud tooterühmana.*

Registreerimiseks esitatud kaubamärgi sõnaline osa on **FAZERI Kodusai** ning märk sisaldab ka veel sümbolit tekstiga *Fazer* **PAGARID**. Nimetatud tähiste olemasolu märgis annab tarbijale ühest ja otsest informatsiooni, et tegemist on Fazeri tootega. Seega on välistatud, et tarbija tajuks seda toodet varasema kaubamärgi **KODU LEIB** omaniku poolt valmistatud tootena. Ei saa märgist elimineerida ühtki osa, sest kaubamärk on tähis ja eelkõige visuaalselt tajutav markeering, ning neid tuleb vaadelda ja võrrelda ka vastavalt

kui terviklikke markeeringuid. Seega kaebaja ei saa kuidagi nõustuda Patendiameti seisukohaga, et tegemist on äärmiselt sarnaste sõnaliste osadega (tänu kaupade samaliigilisusele ja märkide äärmiselt sarnasele sõnalisele osale on eelnimetatud märgid assotsieeruvad) ega sellest tuleneva järeltulevusega märkide assotsieeruvuse kohta. Registreerimiseks esitatud kaubamärk näitab üheselt, et tegemist on FAZERI tootega ning kaubamärgi ülesanne ongi ju ühe tootja kaupade eristamine teise tootja samaliigilistest toodetest. Antud juhul aitab eristamisele kaasa ka asjaolu, et üks toode on leib, teine aga sai.

Antud kaubamärkide ainsaks ühisosaks on sõna KODU. WIPO juhendmaterjalide (p 6.2.2.3) kui ka rahvusvahelise registreerimispraktika kohaselt tuleb selliste ühisosade olemasolu puhul arvesse võtta seda, kas olemasolev ühisosa on kasutusel ainult varasema kaubamärgi koosseisus ja/või selle omaniku poolt, või on ka teisi teistele kuuluvaid kaubamärke, mis sisaldavad seda elementi. See tähendab, tuleb arvesse võtta, kas tegemist on väikese või suure eristusvõimega elemendiga. Sõna KODU tuleb lugeda väikese eristusvõimega elemendiks nii klassis 30 kui ka majandus- ja äritegevuses üldse. Patendiameti andmebaasis on 63 kaubamärki, mis sisaldavad sõnalist osa KODU. Nii sisaldub sõna KODU ka paljudes kaubamärkides klassis 30. Näiteks on paralleelselt erinevatele isikutele registreeritud kaubamärgid **Koduõue sai** ja **Kodupaiga rukkileib**, klassis 16 on 26 kaubamärki, mis sisaldavad sõna KODU, klassis 35 aga 27 kaubamärki.

Seda, et kaubamärgid võivad sisaldada ühiseid osi, kinnitab ka apellatsioonikomisjoni praktika. Lisaks eelpool viidatud otsustele nr 453-o ja 454-o on apellatsioonikomisjon asunud seisukohale, et koos võivad eksiteerida kaubamärgid **WEST** ja **WILD WEST**, **GRANCAFE** ja **FERRERO GRAN CAFFE**. Viimasel puhul oli üheks oluliseks faktoriks asjaolu, et üks (hilisem) märk sisaldas firma nime osa FERRERO, viidates otseselt kaubamärgi omanikule (tootjale) ning on otsene analoog antud juhtumile.

Seda, et turu- ja ostuolukorras ei tekita antud kaubamärgid tarbijates segadust, tõendab ka senine tegelik elu. Nimelt on Fazer Eesti tootnud ja turustanud Fazeri Kodusaia alates 1993. aastast ning toode on olnud sellest ajast turul paralleelselt Leiburi tootega KODU LEIB. Seni ei ole teada ühtki juhtumit, kus antud tooted oleks tarbijate hulgas segi aetud ja/või ühe toote pähe teist toodet ostetud. Samuti ei ole teada ühtegi juhtumit, kus Fazeri Kodusaia oleks peetud AS-i Leibur tooteks või AS-i Leibur KODU LEIB-a Fazeri tooteks.

Kõike eeltoodut arvestades ei saa pidada registreerimiseks esitatud tähist **FAZERI Kodusai + kuju** assotsieeruvaks varasema kaubamärgiga **KODU LEIB** ning õigustatuks Patendiameti nõuet, et kaubamärgi registreerimiseks oleks tulnud esitada nõusolek selle märgi omanikult AS Leibur.

2. Registreerimiseks esitatud kaubamärki ei saa pidada äravahetamiseni sarnaseks ärinimega Kodusai OÜ.

Patendiamet on esitanud seisukoha, et registreeritud ärinimi Kodusai OÜ on identne registreerimiseks esitatud kaubamärgi domineeriva sõnalise osaga **Kodusai** ning tervikuna on nimetatud ärinimi ning kaubamärk äravahetamiseni sarnased. Ka ärinime ja kaubamärgi võrdlemisel nende äravahetamiseni sarnasuse määramiseks tuleb neid tähised võrrelda kui tervikuid ning arvesse võtta nendes olevaid sarnasusi kui ka erisusi ning nende erisuste/sarnasuste koosmõju. Registreerimiseks esitatud kaubamärk kui tervik ei ole äravahetamiseni sarnane ärinimega Kodusai OÜ ning nähes kombineeritud kaubamärki **FAZERI Kodusai + kuju** ei teki tarbijates mingeid assotsiatsioone ega seoseid ärinime ja äriühinguga Kodusai OÜ, rääkimata tähiste äravahetamisest. Samuti ei saa nõustuda

Patendiameti seisukohaga, et sõna **Kodusai** näol on registreerimiseks esitatud märgi puhul domineeriva osaga. Kaubamärgis on olulised kõik osad, nii sõnalised (antud juhul on kaubamärgis sõnad *Fazer PAGARID* ja *FAZERI Kodusai*) kui kujutislikud ning ühe osa eraldi välja toomine oleks meelevaldne ja mõjub väljarebituna. Ka siin viitab kaebaja apellatsioonikomisjoni varasematele otsustele nr 453-o ja 454-o 10.04.2002. a (võrreldi sõnamärki KAPITAL kombineeritud märkidega PRO KAPITAL + kuju), kus öeldakse, et *Tähis PRO KAPITAL - kuju ei ole identne ega äravahetamiseni sarnane OÜ Mardula sõnalise kaubamärgiga KAPITAL, kuna vastavalt KaMS § 5 lg 8 kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon, kaebaja aga lähtub nimetatud kaubamärkide võrdlusel tähisest PRO KAPITAL + kuju väljarebitud sõnaga KAPITAL.*

Antud olukord on määravalt võrdne eelnimetatud olukorraga. Nimelt tuleb vaadelda ja võrrelda tähiseid kui tervikuid, mitte aga nende üksikuid osi. Ka siinjuures tuleks arvestada asjaolu, et sõnal KODU ei ole ei kaubamärgi ega ärinime seisukohalt suurt eristusvõimet. Viidates juba eelmises punktis ära toodud WIPO juhendmaterjalile seoses ühise sisaldavate tähiste võrdlemisega, juhib kaebaja apellatsioonikomisjoni tähelepanu asjaolule, et Äriregister on pidanud võimalikuks äriregistris registreerida hulgaliselt ärinimesid, mis sisaldavad sõna KODU. Keskäriregistri andmebaas sisaldab 364 (kolmsada kuuskümmend neli) ettevõtjat, mis sisaldavad sõna KODU. Sisaldab ju ka Äriseadustik sätet, et äriühingu ärinimi peab olema selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest. Ühise osa KODU olemasolu erinevates ärinimedes ei ole olnud aga takistuseks paralleelsete ärinimede kooseksisteerimiseks. Mõistete 'selgesti eristatav' ja 'mitte äravahetamiseni sarnane' sisu ja kriteeriumid on aga põhimõtteliselt samad.

Seega ei ole antud märgi registreerimine vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 5 ega kaubamärgi registreerimise eeltingimuseks nõusoleku esitamise seadmine äriühingult Kodusai OÜ õiguspärane.

Kõike eeltoodut arvestades, tuginedes vana KaMS § 8 lg 1 punktidele 2 ja 5 ja põhiseaduses sätestatud võrdse kohtlemise printsiibile, ning juhindudes vana KaMS § 13 lg-st 1 palub kaebaja:

tühistada Patendiameti otsus nr 7/ M200100867 kaubamärgi **FAZERI Kodusai** + **kuju** registreerimisest keeldumise kohta ning teha Patendiametile ettepanek võtta vastu uus otsus.

Kaebuse lisad:

1. Patendiameti 20.06.2002. a kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/M200100867 koopia;
2. Väljavõte Patendiameti kaubamärkide *online*-andmebaasist (kõik klassid);
3. Väljavõte Patendiameti kaubamärkide *online*-andmebaasist (klass 16);
4. Väljavõte Patendiameti kaubamärkide *online*-andmebaasist (klass 35);
5. Väljavõtted Patendiameti kaubamärkide *online*-andmebaasist (klass 30);
6. Väljavõte Patendiameti kaubamärkide *online*-andmebaasist;
7. Väljavõte Äriregistri andmebaasist;
8. Koopia AS Fazer Eesti kirjast;
9. Koopia apellatsioonikomisjoni otsustest nr. 453-o ja 454-o.

02.12.2002. a saatis AS Leibur Patendiametile kirja, milles palub mitte registreerida Oy Karl Fazer Ab nimele kaubamärki **FAZERI Kodusai** (taotlus nr M200100867). Oma

palvet põhjendab AS Leibur sellega, et kaubamärk **FAZERI Kodusai** assotsieerub AS Leibur nimele registreeritud kaubamärgiga **KODU**, kusjuures kaubamärk **KODU LEIB** on registreeritud klassis 30, st samas klassis kui kaubamärk **FAZERI Kodusai**, ja AS Leibur ei ole andnud OY-le Karl Fazer Ab kirjalikku luba.

04.12.2002. a vastas Patendiamet AS Leibur kirjale ja teatas, et Patendiamet on teinud 20.06.2002, a registreerimistaotlusele nr M200100867 registreerimisest keeldumise otsuse, mille on OY Karl Fazer Ab vaidlustanud 21.08.2002. a (kaebus nr 601). Kui AS Leibur on huvitatud osa võtma kaebuse arutamisest, siis tuleb teha vastavasisuline avaldus apellatsioonikomisjoni esimehele hr T.Kivistikule AS Leibur kaasamiseks kolmanda isikuna.

06.12.2002. a esitas AS Leibur taotluse apellatsioonikomisjonile kaasamiseks kolmanda isikuna kaebuse nr 601 arutamisel, millele apellatsioonikomisjon vastas kirjalikult järgmist:

Kolmanda isiku õigused ei ole registreerimisest keeldumise otsusega rikutud. Apellatsioonikomisjoni otsus ei loo kaubamärgile õiguskaitset. Õiguskaitse kaubamärgile saab anda ainult Patendiameti otsusega.

Seega lähtudes vana KaMS § 13 lg 1 ei ole apellatsioonikomisjonil õigust kaasata antud asjas kolmandaid isikuid.

Patendiameti seisukoht kaebuse number 601 kohta

Apellatsioonikomisjoni (edaspidi TOAK) 03.11.2004. a teatele esitas Patendiamet 07.02.2005. a oma seisukoha kaebuse nr 601 kohta, milles Patendiamet märgib järgmist.

1. Patendiamet leiab, et Eestis on klassis 30 registreeritud kaubamärk **KODU LEIB** (reg nr 19327), mille omanik on AS Leibur. Registreerimiseks esitatud kaubamärk **Kodusai + kuju** assotsieerub eelnimetatud kaubamärgiga. Taotleja ei ole esitanud Patendiametile nõusolekut AS-lt Leibur ja sellest tulenevalt võttis Patendiamet vastu kaubamärgi **Kodusai + kuju** registreerimisest keeldumise otsuse vana KaMS § 8 lg 1 p 2 alusel.

Patendiamet nõustub kaebusega osas, et tulenevalt vana KaMS § 5 lg 8 on õige võrrelda kaubamärke omavahel tervikuna kujutatuna reproduktsioonidel. Kuid kaebuses esitatud viide WIPO õppematerjalile, millega kaebaja kinnitab oma väidete õigsust ja hiljem ka lähtub seal sisalduvatest reeglitest, ei ole asjakohane. Patendiamet juhib siinkohal TOAK-i tähelepanu, et kaebuses viidatud WIPO õppematerjal ei ole Eesti Patendiametile järgimiseks kohustuslik, sest tegemist ei ole õigusakti ega normatiivakti kui niisugusega. Viidatud õppematerjal on suunatud üksnes algajatele ja sisaldab algajatele mõeldud lihtsustatud käsitlust. Patendiamet rõhutab, et Eesti Patendiametil ei ole saanud tavaks juhendada eelnimetatud WIPO õppematerjalist. Antud käsiraamatus esitatud soovitusel on üle kümne aasta vanad ja käesoleva otsuse hetkeks ilmselgelt vananenud. Patendiamet on otsuse tegemisel lähtunud Eesti kaubamärgiseadusest ja Eesti Patendiameti pikaajalisest väljakujunenud praktikast, mistõttu ei ole WIPO soovituslikus materjalis sisalduv reeglistik küllaldane põhjendus Patendiameti otsuse tühistamiseks.

Patendiamet märgib, et on vana KaMS § 8 lg 1 p 2 sisustamisel arvestanud vana KaMS § 5 lg 8 sätestatut. Patendiamet otsuses on põhjalikult käitlemist leidnud registreerimiseks esitatud tähise **Kodusai + kuju** ja varasema kaubamärgi **KODU LEIB** visuaalne,

foneetiline ja semantiline segiaetavus vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kontekstis. Patendiamet on antud juhul kaubamärkide assotsieerumise hindamise üheks kriteeriumiks ja otsuse formuleerimise aluseks võtnud keskmise tarbija arusaama, mille olulisust on kinnitanud ka Euroopa Kohus oma otsuses C-342/97 (Lloyd). Otsuses esitatu kohaselt on keskmise tarbija kontseptsioon järgmine: üldist arusaama arvestavalt tuleb lähtuda sellise asjakohase kaupade tarbija eeldatavatest ootustest, kes on mõistlikult hästi informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning ettevaatlik. Siiski, tuleb arvesse võtta fakti, et keskmine tarbija omab harva võimalust võrrelda kaubamärke kõrvuti ja seetõttu peab usaldama oma mälus leiduvat ebatäiuslikku pilti neist kaubamärkidest, mis tal meeles on.

Patendiameti otsuses on eelviidatud käsitlusele tuginedes jõutud järeldusele, et kaubamärk **Kodusai + kuju** ei ole registreeritav. Patendiameti otsuses on põhjalikult käsitlemist leidnud vastandatud kaubamärkide assotsieerumine vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes. Patendiameti otsuse kohaselt kaubamärkide **KODU LEIB** ja **Kodusai + kuju** koosseisus olevad sõnad LEIB ja SAI osutuvad üksnes toote liiki näitavateks tähisteks. Seega on kaubamärkide sõnalise osa domineerivaks ja eristusvõimeliseks osaks sõna KODU. Mõlema kaubamärgi sõnaline osa on ühesuguse ülesehitusega: domineeriv ja eristusvõimeline osa KODU + kauba liiki näitav tähis (LEIB versus SAI). Kuna keskmisel tarbijal on reeglina keskmine nägemismälu, siis Patendiamet leiab, et fakt, et ühel märgil on sõna KODU kauba liiki näitavast tähisest lahku kirjutatud ning teisel vastava tähisega kokku kirjutatud, ei ole antud juhul määrava tähtsusega. Kui räägitakse KODU LEIVAST ja Kodusaiast ei mängi kaubamärgi kujunduslik osa mingit rolli ning sel juhul domineerib kaubamärkide foneetiline ja semantiline pool - tarbija tajub tänu märkide identsele osale KODU neid ühe ettevõtja poolt toodetud tooterühmana. Käesoleva kaubamärgi koosseisu kuulub ka kaubamärk *Fazer* **PAGARID + kuju**, mis näitab kauba tootjat, kuid kuna varasema märgi koosseisus vastavasisuline info puudub, siis oleme seisukohal, et assotsiatsioon kahe märgi vahel on siiski tugev. Assotsieerumine võib toimuda ka vastupidiselt: nähes tootel kaubamärki **Kodusai + kuju** (mis sisaldab informatsiooni antud kauba tootja kohta) tekib tarbijal assotsiatsioon varem nähtud kaubamärgiga **KODU LEIB** ning ikkagi võib tarbija pidada neid kaubamärke, seega ka tooteid ühe ettevõtte omadeks. Kaaludes kõiki eeltoodud erisusi ja sarnasusi (mis sisaldavad nii visuaalset, foneetilist kui ka semantilist aspekti), jõudis Patendiamet järelduseni, et ülekaalukast sõnalise osa sarnasusest tingitud üldmulje põhjal ning leiva- ja saiatoodete tähistamise traditsioone silmas pidades võib tekkida võrreldavate märkide assotsieerumine. Patendiamet leiab, et seoses eespool väljendatud selgitustega on kõrvaldamist leidnud kaebuses esitatu.

Patendiameti jääb oma otsuses esitatud väite juurde, rõhutades vaid, et ei ole kaubamärgi koosseisust välja võtnud selle sõnalist osa KODU ja võrrelnud üksnes sõnalisi osi omavahel ja seeläbi jätnud järgimata vana KaMS § 5 lg 8 sisalduvat. Vastupidi, Patendiameti otsuses on põhjalikult käsitlemist leidnud registreerimiseks esitatud tähise võimalik assotsiatsioon varasema kaubamärgi **KODU LEIB**. Patendiameti otsuses on sõnale KODU asetatud suurem rõhk seoses asjaoluga, et sõnaline eristusvõimeline osa KODU on mõlemal märgil domineerival kohal ja seetõttu on kaubamärgid tervikuna omavahel assotsieeruvad. Seisukohta, mille kohaselt teksti sisalduvate kaubamärkide puhul võib oluliseks pidada just sõnalist osa, sest üldjuhul identifitseeritakse selline kaubamärk selles sisalduvate domineerivate sõnaliste osade kaudu, on kinnitanud ka TOAK oma 15.01.2003. a otsuses nr 625.

Patendiamet märgib, et WIPO soovituslik juhendmaterjal ei ole asjakohane materjal kaebaja väite kinnitamiseks. Samuti leiab Patendiamet, et ei ole asjakohane viidata Patendiameti varasemale praktikale sarnastes situatsioonides, sest iga kaubamärki peab

käsitlenud individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Eelnev põhimõte on kinnitamist leidnud TOAK otsuses nr 577-o, mille kohaselt tähise Säastu registreerimisest keeldumise otsus ei ole vastuolus Patendiameti senise registreerimispraktikaga analoogsetes olukordades, ei ole rikutud võrdse kohtlemise, õiguskindluse ega õiguspärase ootuse printsiipi, sest iga kaubamärgi registreerimise või mitte registreerimise puhul on tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Antud juhul ei ole registreerimiseks esitatud tähis sarnane varem registreeritud kaubamärkidega, sest ilmnevad erinevused kaupade ja teenuste loetelus. Samuti kuuluvad mitmete kaubamärkide koosseisu kaubamärgile eritusvõimet tekitavad sõnad, mida ei esine registreerimiseks esitatud tähise koosseisus jne.

Patendiamet ei pea õigustatuks võtta käesoleva otsuse ümbervaatomisel aluseks varasemaid teiste kaubamärkide kohta tehtud otsuseid. Patendiamet leiab, et viide konkreetses asjas tehtud TOAK-i otsusele ei ole arvestatav, sest iga kaubamärki peab käsitlenud individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Näiteks kaebuses viidatud TOAK- i otsuses nr 453-o kaubamärkide KAPITAL ja PRO KAPITAL + kuju antud hinnang vana KaMS § 8 lg 1 p 2 osas ei ole analoogne ega sarnane käesoleva juhtumiga. Otsuses nr 453-o on apellatsioonikomisjon muuhulgas öelnud, et kaubamärgi PRO KAPITAL + kuju koosseisus olev tähis KAPITAL on selle kaubamärgi mittekaitstav osa. Samuti ei ole antud juhul teenused samaliigilised ning selle tõttu ei saa rakendada vana KaMS § 8 lg 1 p 2. Seega on jõutud vastavasisulistele järeldustele arvestades märkidega kaasnevaid konkreetseid asjaolusid.

Patendiamet ei pea võimalikuks antud otsuse ümbervaatomisel lähtuda kaebaja paljasõnalisest väitest, et tarbijad ei ole võrreldavaid kaubamärke reaalses turusituatsiooni segi ajanud. Patendiamet leiab, et esitatud väide on tõendamata ja ei ole arvestatav asjaolu kõrvaldamaks Patendiameti otsuses esitatut. Keskmise Eesti tarbija ei pruugi üleüldse ostu sooritamise hetkel teadlik olla faktist, et ta on ühe tootja kauba asemel ostnud teise tootja kauba. Kui ka tarbija teadvustaks endale fakti, et on eksitusse sattunud, siis ei pruugi ta sellepärast kohe vastavasse ametisse teatama minna aset leidnud eksitusest. Samuti ei ole kindel tarbija poolne eksitusse sattumine obligatoorne alus antud paragrahvi rakendamiseks. Kaubamärkide faktilise assotsieerumise tõendamine ei ole kooskõlas kaubamärgi registreerimise põhimõtetega ega ole alati ka võimalik, sest kaubamärgi kasutamise kohustus tekib alles viie aasta jooksul selle registreerimise päevast. Patendiamet lähtub ekspertiisi tegemisel kaubamärgi registreerimise avaldusel esitatud reproduktsioonist. Seoses eeltooduga ongi Patendiameti poolne kaubamärkide assotsieerumise üle otsustamine mingil määral oletuslik, seisnedes assotsieerumise tõenäosuse hindamises.

2. Patendiamet leiab, et Eestis on 11.04.1995. a registreeritud ärinimi Kodusai OÜ, mille põhitegevusalaks on äriregistris märgitud värskete pagaritoodete ja kookide tootmine. Registreerimiseks esitatud kaubamärk **Kodusai + kuju** on äravahetamiseni sarnane eelnimetatud ärinimega ning nimetatud kaubamärgi registreerimist taotletakse saiade ja saiatoodete tähistamiseks. Patendiamet teatas taotlejale, et tema poolt esitatud kaubamärk on registreeritav juhul, kui ta esitab kirjaliku nõusoleku OÜ-lt Kodusai. Taotleja ei ole Patendiametile nimetatud nõusoleku OÜ-lt Kodusai esitanud ja sellest tulenevalt võttis Patendiamet vastu kaubamärgi **Kodusai + kuju** registreerimisest keeldumise otsuse.

Patendiameti leiab, et registreeritud ärinimi OÜ Kodusai on identne registreerimiseks esitatud kaubamärgi domineeriva sõnalise osaga **Kodusai** ning tervikuna on nimetatud ärinimi ning kaubamärk äravahetamiseni sarnased. Patendiamet asub seisukohale, et registreerimiseks esitatud märgi domineeriv sõnaline osa on **Kodusai** ja mitte **FAZERI**

Kodusai nagu leiab kaebaja. Põhjendamist on leidnud eeltoodud käsitlus otsuse vana KaMS § 8 lg 1 p 2 põhjendavas osas ja laieneb ka käesolevale paragrahvile. Ekspertiisi teostamisel on üheks üldiseks põhimõtteks – mida sarnasemad on kaubamärk ja ärinimi, seda erinevamad peavad olema kaubad ja teenused. Antud juhul on ettevõtte OÜ Kodusai poolt toodetud kaubad samaliigilised, isegi identsed kaupadega, mille tähistamiseks käesoleva märgi registreerimist taotletakse. Seega, kuna kaubad on samaliigilised või isegi identsed siis peaksid ärinimi ja kaubamärk olema teineteisest piisavalt erinevad, et oleks välistatud nende segiajamine. Asjaolu, et käesoleva kaubamärgi näol on tegemist kombineeritud märgiga, mis sisaldab kujutislikku osa, ei ole Patendiameti hinnangul määrava tähtsusega. Kuna märk sisaldab kujutislikku osa, siis ei saa seda pidada identseks vastandatud ärinimega, küll aga oleme seisukohal, et tegemist on äravahetamiseni sarnase ärinime ja kaubamärgiga. On tavapärane, et toodet markeeritakse kaubamärgiga, mis sisaldab nii sõnalist kui kujutislikku osa. Sama tavapärane on ka olukord, kus ettevõtja ärinimi funktsioneerib tootel kaubamärgina ning sellele on lisatud kujutislik osa.

Patendiamet leiab, et äriühingul ei ole sedavõrd konkreetselt ja täpselt mitte ühegi seadusega fikseeritud ärinime registreerimisel sellele teostatava ekspertiisi nõudeid erinevalt kaubamärke reguleerivast kaubamärgiseadusest. Kaubamärgiseaduse alusel on Patendiametil välja kujunenud pikaajaline praktika kaubamärkide sarnasuste ja erinevuste võrdlemisel. Patendiamet jääb seoses eeltooduga seisukohale, et otsus on õige ja põhjendatud.

Patendiamet leiab, et Patendiameti 20.06.2002. a kaubamärgi **Kodusai + kuju** registreerimisest keeldumise otsus nr 7/M200100867 klassi 30 kuuluvate kaupade saiad ja saiatooted osas on seaduslik ja põhjendatud.

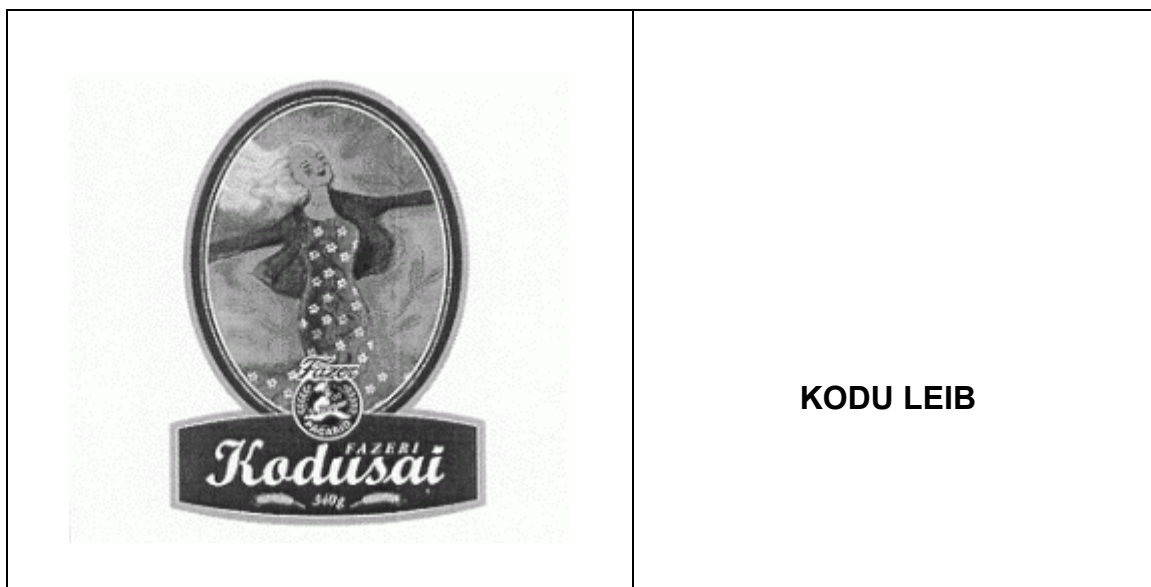
Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt vana KaMS § 8 lg 1 p 2 ja § 8 lg 1 p 5 palub Patendiamet TOAK-il jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja vastulause Patendiameti 07.02.2005. a seisukohtadele ja lõplikud seisukohad

Vastuseks TOAK-i 14.02.2005. a teatele esitas kaebaja 16.05.2005. a oma kirjaliku seisukoha Patendiameti vastusele kaebuse nr 601 kohta, milles mainib, et ei nõustu Patendiameti seisukohtadega, jäädes kaebuse juurde ning rõhutades käesolevaga alljärgnevat:

1. Käesolevas asjas ei esine vana KaMS § 8 lg 1 p 2 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alust. Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus määratleb Euroopa Kohtu arvates kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse ega ole sellele alternatiivseks keeldumise aluseks (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, punkt 18). Patendiamet ütleb oma vaidlustatud otsuses: "*me ei ole väitnud, et tegemist on äravahetamiseni sarnaste märkidega. [...] me ei pea kaubamärke "KODU LEIB" ja "KODUSAI + kuju" nii sarnasteks, et osutuks tõenäoliseks märkide segiajamine tarbija poolt...*". Seega tunnistab Patendiamet, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased. Samas leiab Patendiamet: "*tarbijale, nähes ühte kõnealustest märkidest, assotsieerub teine ning see võib eksitada kaupade tootja suhtes.*" Seega on Patendiameti vaidlustatud otsuses esitatud seisukohad vastuolulised.

Vastandatavad kaubamärgid käesolevas asjas on:



On üldtunnustatud praktika, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile.

Vaatamata sellekohastele väidetele, ei ole Patendiamet kaubamärkide äravahetamise ja sealhulgas nende assotsieerumise tõenäosuse hindamisel võrrelnud kaubamärke **FAZERI Kodusai** + kuju ja **KODU LEIB** tervikuna.

1.1 Visuaalne võrdlus

Visuaalselt eristuvad vastandatavad kaubamärgid koheselt selle poolest, et kui taotletava kaubamärgi **FAZERI Kodusai** + kuju puhul on tegemist kombineeritud kaubamärgiga, siis vastandatav kaubamärk **KODU LEIB** on sõnaline tähis, millel kujunduslik element puudub. Taotletava kaubamärgi figuratiivse elemendi koheselt tajutava ja domineeriva osa moodustab ovaalsesse raami paigutatud naise maali kujutis. Nimetatud kaubamärgidetaili allosas on esitatud Eesti tarbijatele kaheldamatult väga hästi tuntud, kaebaja pagaritoodete katuskaubamärk **Fazer PAGARID** + kuju (reg.nr 34263, vt nimetatud kaubamärgi reproduktsioon). Nimetatud kaubamärki kasutatakse sellisel kujul kõikide kaebaja tütarfirma Fazer Eesti AS poolt turustatavate pagaritoodete pakenditel. Taotletava kaubamärgi **FAZERI Kodusai** + kuju alumise osa moodustab kumerate külgedega ristkülik, millesse on paigutatud kaubamärgi sõnaline osa **FAZERI Kodusai** koos viljapeade kujutisega. Samalaadse ristküliku kasutamine on omane teisteski kaebajale kuuluvates kaubamärkides (nt kaubamärk nr 39445). Taotletava kaubamärgi sõnaline osa **FAZERI Kodusai** toimib kogu taotletava kaubamärgi üldmulje kontekstis tähistatavate toodete headele (kodustele toodetele sarnastele) omadustele viitava tootenimena. Reaalselt on kaebaja nimetatud kaubamärki juba aastaid edukalt kasutanud.

Vastandataval kaubamärgil **KODU LEIB** puuduvad seevastu igasugused kujunduslikud elemendid, nimetatud kaubamärk koosneb kahest sõnast, millest teine sõna on määratud

kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Patendiamet leiab, et nimetatud kaubamärgi domineeriva elemendi moodustab sõnalise osa esimene sõna KODU.

Taotletava kaubamärgi **FAZERI Kodusai + kuju** dominantsed elemendid on vastandatud kaubamärgi domineerivast elemendist selgelt erinevad. Naise maali kujutis saiatoodete tähisena on kaheldamatult eriline ja teistest tootjate tähistest koheselt eristuv. Nimetatud kaubamärgielement moodustab ca $\frac{3}{4}$ kogu taotletava kaubamärgi kõrgusest, ei ole kahtlust selles, tarbijad tajuvad seda kohe esimesest pilgust. Seega tuleb asuda seisukohale, et naise maali kujutis on kogu taotletava kaubamärgi **FAZERI Kodusai + kuju** üldmuljelt üks domineerivatest ja kaubamärki eristavatest elementidest. Patendiamet ei ole vaidlustatud otsuses isegi põgusalt analüüsinud nimetatud kaubamärgielemendi mõju taotletava tähise üldmuljele.

Tarbijad tajuvad taotletava tähise vaatlemisel kaheldamatult ka tähise keskosas asuvat, kaebaja tuntud katuskaubamärki *Fazer* **PAGARID + kuju**. Nimetatud kaubamärgielement on kogu taotletava tähise üldmulje kontekstis selgesti märgatav ning see aitab ka taotletavat kaubamärki **FAZERI Kodusai + kuju** mitte teadval tarbijal koheselt tuvastada tähistatavate toodete tootja. Toodust tulenevalt ei ole kahtlust selles, et kaubamärk **FAZERI Kodusai + kuju** täidab probleemideta kaubamärgifunktsiooni eristada ühe tootja tooteid teiste tootjate samaliigilistest toodetest.

Taotletava kaubamärgi **FAZERI Kodusai + kuju** hästi tajutava elemendi moodustab ka kaubamärgi allosas kujutatud ümarate külgedega ristkülik, milles on esitatud kaubamärgi sõnaline osa **FAZERI Kodusai** koos viljapeade kujutistega. Nimetatud kaubamärgielemendi sõnalist osa ei saa kaubamärgile hinnangu andmisel lahutada ülejäänud kaubamärgielementidest. Kaubamärgi kujunduslik element „naise maali kujutis“ ja kaubamärgi *Fazer* **PAGARID + kuju** reproduktsioon viitavad üheselt, et tegemist on kaebajale kuuluva kaubamärgiga. Nimetatut kinnitab ka kaubamärgi alumisel elemendil kujutatud sõnaline osa **FAZERI Kodusai**.

Taotletava kaubamärgi **FAZERI Kodusai + kuju** sõnalises osas sõna KODU ei esine. Taotletava kaubamärgi vaadeldav sõnaline osa koosneb sõnast **FAZERI** ja sõnast **Kodusai**. Sõna KODU ei oma sõnaga KODUSAI ei sama tähendust ega ole sellega ka ei visuaalselt ega foneetiliselt sarnane. Kuna kaubamärgi **FAZERI Kodusai + kuju** koosseisus ei taotleta õiguskaitset sõnale KODU, on Patendiameti ülalnimetatud väide meelevaldne. Analoogne on ka näiteks Tallinna Halduskohtu praktika, kus haldusastmas nr 3-816/2001 tehtud otsuses kohus leiab, et kuna üksikut graafiliselt kujundamata tähte ei ole kaubamärgi koosseisus soovitud registreerida, rikub sellise tähe mittekaitstavaks osaks määramine kaubamärgiomaniku õigusi kaubamärgi kasutamisel. Seega puudub Patendiametil õigus kaubamärkides sisalduvaid elemente meelevaldselt tükeldata või neid oma suva järgi tõlgendada. Patendiametil on kaubamärgiekspertiisi läbiviimisel kohustus lähtuda kaubamärgireproduktsioonist ning selle üldmuljest asjaomases tarbijate sektoris.

1.2 Foneetiline võrdlus

Kaubamärkide foneetilise sarnasuse kontrolli ei ole õige siduda kaubamärgi visuaalselt tajutavate iseloomulike tunnustega, so näiteks sellega, millist kirjaviisi või milliseid värvuseid on sõnalise osa kujutamisel kasutatud. Ka Patendiamet leiab oma vaidlustatud otsuses, et kõnes ei mängi kaubamärgi kujunduslik osa mingit rolli. Seega on ebaõige ja

Patendiameti enese seisukohaga vastuolus olev Patendiameti poolt kaubamärkide foneetilises võrdlusest taotletava kaubamärgi sõnalise osa esimese sõna FAZER välja jätmine. Tegemist on taotletava kaubamärgiga tähistatavate toodete tootenimetuse lahutamatu ja foneetiliselt kõige eristusvõimelisema osaga.

Nii koosneb taotletava kaubamärgi **FAZERI Kodusai + kuju** sõnaline osa sõnadest FAZERI ja KODUSAI. Vastandatava kaubamärgi sõnaline osa koosneb aga sõnadest KODU ja LEIB. Vaatamata sellele, et nimetatud sõnalised elemendid koosnevad mõlemad samast sõnade arvust, on need foneetiliselt teineteisest kaheldamatult väga erinevad ning puudub oht, et tarbijad võiks need omavahel ära vahetada.

Kaebaja viitab asjaolule, et tarbijad on juba harjunud klassi 30 kuuluvate kaupade markeeringutes nägema sõna KODU või vastavat sõnaosa. Nimelt on Eestis registreeritud viiele erinevale tootjale kuuluvaid kaubamärke, mis sisaldavad sellist kaubamärgielementi:

- kaubamärk **KODU LEIB** (reg.nr 19327), omanik AS LEIBUR;
- kaubamärk **Koduõue** (reg.nr 40588), omanik Oy Karl Fazer Ab;
- kaubamärk **KODUS KÜPSEKS** (reg.nr 38916), omanik AS Balti Sepik;
- kaubamärk **Kodupaiga rukkileib** (reg.nr 36028), omanik AS ETK Leib;
- kaubamärk **KODUPAGAR + kuju** (reg.nr 33296), omanik AS ORTI KAUBANDUS.

Arvestades seda, et sõna KODU kasutavad klassi 30 kuuluvate kaupade tähistustel mitmed tootjad, ei seosta tarbijad nimetatud sõna ühe konkreetse tootjaga. Klassi 30 kuuluvate kaupade markeerimisel on sõna KODU puhul tegemist seega nõrga eristusvõimega kaubamärgielemendiga. Asjaolu, et vastandatud kaubamärgil **KODU LEIB** on nõrk eristusvõime ning, et ka taotletava kaubamärgi sõnaline osa sisaldab väikese eristusvõimega kaubamärgielementi, ei tähenda seda, et taotletaval kaubamärgil **FAZERI Kodusai + kuju** tervikuna puuduks eristusvõime, so võime eristada kaebaja saiatooteid teiste tootjate samaliigilistest toodetest (sealhulgas AS-i LEIBUR leivast ja pagaritoodetest).

1.3 Kontseptuaalne võrdlus

Ka kaubamärkide kontseptuaalses võrdluses tuleb kaubamärke võrrelda tervikuna. Vaatamata sellele, et mõlema kaubamärgi sõnaline osa kaldub viitama "nagu kodus valmistatud" pagaritoodete headele omadustele, ei ole see taotletava kaubamärgi **FAZERI Kodusai + kuju** puhul siiski ainus sõnum, mis tarbijatele edastatakse. Taotletaval kaubamärgil on kujutatud ka kaebaja pagaritoodete katuskaubamärk *Fazer* **PAGARID + kuju** ning tugeva eristusvõimega figuratiivne element „naise maali kujutis“. Nimetatud kaubamärgielemendid viitavad koheselt kaebajale. Nii kaubamärgi kujunduslikud elemendid kui ja kaubamärgi sõnaline osa kogumis annab tarbijatele vaid ühe selge sõnumi – tegemist on kaebaja Oy Karl Fazer Ab poolt toodetud saiatootega, mille omadusi võib võrrelda kodus valmistatud saiatoodete omadustega. Vastandatud kaubamärgi **KODU LEIB** ainsaks kontseptuaalseks sõnumiks, mis tarbijal nimetatud kaubamärki nähes võib tekkida, on see, et tähistatud toote omadusi võib võrrelda kodus valmistatud leiva omadustele. Klassi 30 kuuluvate kaupade puhul ei võimalda nimetatud kontseptuaalne kujutluspilt tarbijal koheselt eristada ühe tootja tooteid teiste tootjate samaliigilistest toodetest. Nimelt tekib tarbijatel suure tõenäosusega sarnane kujutluspilt ka näiteks nähes kaubamärki **KODUS KÜPSEKS, Kodupaiga rukkileib** või **KODUPAGAR + kuju**.

Seega on vastandatud kaubamärk **KODU LEIB** ka kontseptuaalsest aspektist nõrga eristusvõimega.

1.4 Kokkuvõte

Käesolevas asjas vastandatud kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased. Ainus sarnasus nimetatud kaubamärkide vahel on see, et kontseptuaalselt tekitavad nad tarbijates kujutluspildi, et tähistatavate toodete omadusi võib võrrelda kodus valmistatud toodete omadustega. Nimetatud sarnasus ei ole piisav selleks, et pidada vastandatud kaubamärke assotsieerivateks, kuna sedalaadi kujutluspilte tekitavad ka teised sõna KODU või vastavat sõnatüve sisaldavad, erinevatele omanikele kuuluvad ning samaliigiliste kaupade tähistamiseks registreeritud kaubamärgid. Taotletav kaubamärk sisaldab muuhulgas kaebaja pagaritoodete katuskaubamärki *Fazer* **PAGARID + kuju**, mida kasutatakse sellisel kujul kõikide kaebaja tütarfirma Fazer Eesti AS poolt turustatavate pagaritoodete pakenditel. Seega viitab taotletav kaubamärk tervikuna otseselt kaebajale ning ka praktikas on seda juba aastaid kasutatud. Lisaks sellele ei eita ka Patendiamet oma otsuses seda, et tarbijad tajuvad taotletavat kaubamärki **FAZERI Kodusai + kuju** just Oy Karl Fazer Ab-le kuuluva kaubamärgina ega vaheta seda ära tähisega **KODU LEIB**.

Toodust nähtuvalt puudub käesolevas asjas vana KaMS § 8 lg 1 p 2 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus.

Arusaamatuks jääb Patendiameti 07.02.2005. a seisukohtades väljendatu sellest, et kaebaja peab tõendama asjaolusid, mida ei esine, st seda, et tarbijad ei ole võrreldavaid kaubamärke reaalses turusituatsioonis ära vahetanud. Juhul kui Patendiamet on seisukohal, et kaebaja nimetatud väide on ebaõige, on just Patendiameti kohuseks oma seisukoha aluseks olevatele asjaoludele viidata ning nende asjaolude olemasolu tõendada.

2. Käesolevas asjas ei esine vana KaMS § 8 lg 1 p 5 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alust. Sarnaselt kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse kontrollile tuleb ka kaubamärgi ja ärinime äravahetamiseni sarnasuse kontrollis tugineda üldisele, tarbijal võrreldavatest tähistest tekkivale kujutluspildile, arvestades põhimõttega, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile.

Taotletav kaubamärk **FAZERI Kodusai + kuju** koosneb nii domineerivast kujunduslikust, kui ka hästitajutavast sõnalisest elemendist. Kaubamärgi kujunduslik element sisaldab muuhulgas kaebaja tuntud kaubamärki *Fazer* **PAGARID + kuju**. Nimetatud kaubamärgielement viitab selgelt kaebajale. Lisaks sellele viitab otseselt kaebajale ka taotletava kaubamärgi **FAZERI Kodusai + kuju** sõnaline osa.

Taotletava kaubamärgi sõnaline osa koosneb sõnadest FAZERI ja KODUSAI ning nimetatud sõnade ühend moodustab lahutamatu terviku. Nagu nähtub ülaltoodud kaubamärkide kontseptuaalsest analüüsist, on sõna KODUSAI üksikult võetuna saiatoodete osas nõrga eristusvõimega tähis, mistõttu pööravad tarbijad nimetatud sõnaga või sellega samalaadse sõnaga tähistatud kaupade tootja kindlaks tegemiseks tähelepanu just kaubamärgi teistele elementidele. Taotletav kaubamärk sisaldab nii tugeva eristusvõimega kujunduslikku elementi „naise maali kujutis” kui ka kaebaja tuntud kaubamärki *Fazer* **PAGARID + kuju**, samuti sisaldab kaubamärgi sõnaline osa sõna FAZERI.

On mõeldamatu, et tarbija võiks, nähes tervikuna nii taotletava kaubamärgi **FAZERI Kodusai + kuju** domineerivaid kujunduslikke elemente kui ka nimetatud

kaubamärgi sõnalist osa **FAZERI Kodusai** arvata, et nimetatud kaubamärgiga on tähistatud OÜ Kodusai tooted. Taotletav kaubamärk **FAZERI Kodusai + kuju** tervikuna ei ole äravahetamiseni sarnane ärinimega OÜ Kodusai. Tarbijal on nähes taotletavat kaubamärki koheselt selge, et kaubamärgiga **FAZERI Kodusai + kuju** on tähistatud just Oy Karl Fazer Ab tooted. Seega puudub vana KaMS § 8 lg 1 p 5 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus.

3. Patendiameti varasem praktika.

Oma 07.02.2005. a seisukohtades leheküljel 2 ütleb Patendiamet, et on käesolevas asjas vaidlustatud otsuse tegemisel lähtunud Eesti kaubamärgiseadusest ja Patendiameti pikaajalisest väljakujunenud praktikast. Sama dokumendi leheküljel 2 leiab Patendiamet: "*ei ole asjakohane viidata Patendiameti varasemale praktikale sarnastes situatsioonides...*". Seisukohtade leheküljel 4 viitab Patendiamet: "*Kaubamärgiseaduse alusel on Patendiametil välja kujunenud pikaajaline praktika kaubamärkide sarnasuste ja erisuste võrdlemisel*".

Patendiameti 07.02.2005. a seisukohtadest jääbki arusaamatuks, kas Patendiamet arvestab oma tegevuses enese varasema pikaajalise praktikaga või on sarnastes situatsioonides varasema praktika arvestamine Patendiameti arvates asjakohatu.

Kaebaja soovib siinkohal rõhutada, et Patendiametil on kohustus järgida põhiseaduslikke õigusriigi printsiipe, mille üheks oluliseks osaks on õiguskindluse, sealhulgas õiguspärase ootuse printsiip. Üksikisikul peab olema võimalik riigioranite käitumist teatava tõenäosusega ette näha ja sellega arvestada. Riigil ei ole voli talitada meelevaldselt. Kaebusest nähtuvalt on Patendiamet oma varasemas praktikas korduvalt registreerinud käesolevas vaidluses võrreldavate tähistega samalaadseid kaubamärke. Seega on kaebajal lähtuvalt Patendiameti senisest praktikast, tekkinud piisavalt kindel õiguslik ootus kaubamärgile **FAZERI Kodusai + kuju** õiguskaitse saamise osas. Ka riigikohus on oma 06.12.2004. a otsustes haldusasjas nr 3-3-1-53-04 viidanud, et haldusorgan võib oma püsiva praktikaga anda aluse õiguspärase ootuse tekkimiseks.

Kaebusele tuginedes ning ülaltoodud arvestades jääb Oy Karl Fazer Ab käesolevaga oma 21.08.2002. a esitatud kaebuse juurde.

Vastulause lisad:

- 1) vastuse ära kirjad protsessiosalistele;
- 2) ära kiri kaubamärk **Fazer PAGARID + kuju** (reg.nr 34263) registreeringust;
- 3) ära kiri kaubamärk **Terve** (reg.nr 39445) registreeringust;
- 4) ära kiri kaubamärk **KODU LEIB** (reg.nr 19327) registreeringust;
- 5) ära kiri kaubamärk **Koduõue** (reg.nr 40588) registreeringust;
- 6) ära kiri kaubamärk **KODUS KÜPSEKS** (reg.nr 38916) registreeringust;
- 7) ära kiri kaubamärk **Kodupaiga rukkileib** (reg.nr 36028) registreeringust;
- 8) ära kiri kaubamärk **KODUPAGAR + kuju** (reg.nr 33296) registreeringust.

Vastavalt TOAK-i 19.04.2006. a teatele esitas 22.05.2006. a kaebuse esitaja oma lõplikud seisukohad, milles kaebaja jääb oma 21.08.2002. a kaebuses ning 16.05.2005. a kirjalikes seisukohtades esitatu juurde, rõhutades eriti alljärgnevat.

Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus määratleb Euroopa Kohtu arvates kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse ega ole sellele alternatiivseks keeldumise aluseks. Samas kohtuotsuses on Euroopa Kohus leidnud, et kaubamärkide assotsieerumine rangest tähenduses, so assotsieerumine ulatuses, et võrreldavad tähised küll meenutavad üldmuljelt teineteist kuid üldsus neid tähiseid omavahel ära ei vahetata, ei ole rakendatav, kuna see ei too kaasa vastandatavate kaubamärkide äravahetamise ohtu tarbijate poolt. Ka Tallinna Halduskohus on oma 14.05.2002. a otsuses haldusasjas nr 3-718/2002 leidnud: “*tõenäoline [range] assotsieerumine ei ole kohtu arvates rakendatav, kuna see seaks assotsieerumise kriteeriumid liiga kõrgele, mis teeks võimatuks ka selliste kaubamärkide registreerimise, millel on küll teatav sarnasus varasematega, kuid mida reeglina varasematega segi ei aeta.*”

Oma vaidlustatavas otsuses Patendiamet kinnitab: “*me ei ole väitnud, et tegemist on äravahetamiseni sarnaste märkidega. [...] me ei pea kaubamärke "KODU LEIB" ja "KODUSAI + kuju" nii sarnasteks, et osutuks tõenäoliseks märkide segiajamine tarbija poolt...*”. Seega tunnistas Patendiamet, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased ega seega ka assotsieeruvad. Nõustudes Patendiameti nimetatud seisukohaga ning viidates 16.05.2005. a kirjalikes seisukohtades esitatud kaubamärkide detailsele võrdlusele leiab kaebaja, et Patendiamet on taotletava kaubamärgi **FAZERI Kodusai + kuju** osas alusetult kohaldanud vana KaMS § 8 lg 1 p 2 sätestatud registreerimisest keeldumise alust. Sisuliselt on taotletav kaubamärk **FAZERI Kodusai + kuju** kombinatsioon kaebuse esitajale kuuluvatest, turul laialdaselt kasutatavatest registreeritud kaubamärkidest **Fazer PAGARID + kuju** (nr 34263); **Fazeri Kodusai + kuju** (nr 38956) aga kujunduslikult ka **Terve + kuju** (nr 39445) (vt nimetatud kaubamärkide reproduktsioonid).

Fazeri kaubamärkide **Fazeri Kodusai + kuju** ja **Terve + kuju** reproduktsioonid





Kaebuse esitajale Oy Karl Fazer Ab kuulub ainuõigus nimetatud tähiste kasutamiseks. Puudub igasugune alus arvata, et tarbijad võiksid seostada taotletavat tervikkaubamärki **FAZERI Kodusai** + **kuju** kujunduslike elementideta sõnamärgi **KODU LEIB** omanikuga AS LEIBUR.

Lisaks eeltoodule on käesolevas asjas oluline arvestada ka asjaoluga, et vastandatavas kaubamärgis **KODU LEIB** sisalduv sõna LEIB on määratud tähise mittekaitstavaks osaks ning sõna KODU sisaldub mitmetes klassis 30 registreeritud kaubamärkides. Nõnda on vastandatav kaubamärk **KODU LEIB** pigem nõrga eristusvõimega tähis nii klassis 30 kui ka majandus- ja äritegevuses üldse, so vastandatava tähise õiguskaitse on harilikult oluliselt kitsam. Nimetatud kaubamärgiregistreering ei anna AS-ile LEIBUR õigust takistada teisi turuosalisi kasutamast oma kaupadel kirjeldavaid ja tavapäraseid sõnu.

Seda, et kaubamärgid võivad sisaldada ühiseid osi, kinnitab ka TOAK-i praktika. Muuhulgas on TOAK otsustanud, et koos võivad eksisteerida näiteks kaubamärgid GRANCAFE ja FERRERO GRAN CAFFE. Nimetatud otsuse tegemisel sai määravaks asjaolu, et üks tähistest sisaldas ärinime FERRERO, viidates nii otseselt kaubamärgitaotlejale. Kirjeldatud asi on analoogne käesoleva vaidlusega. Siiski tuleb siinkohal märkida, et kui viidatud kaubamärgid oli mõlemad sõnalised tähised, siis käesolevas asjas suurendab vastandatavate tähiste teineteisest eristuvust veelgi taotletava kaubamärgi hästi tuntud, tugeva eristusvõimega kujunduslik osa.

Toodust nähtuvalt ei ole käesolevas asjas vastandavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad. Ka Patendiamet ei eita oma otsuses, et tarbijad tajuvad taotletavat kaubamärki **FAZERI Kodusai** + **kuju** just Oy Karl Fazer Ab-le kuuluva kaubamärgina ega vaheta seda ära tähisega **KODU LEIB**. Nii puudub taotletava kaubamärgi **FAZERI Kodusai** + **kuju** osas vana KaMS § 8 lg 1 p 2 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus.

Seda, et ka realses turusituatsioonis ei tekita kaubamärgid **FAZERI Kodusai** + **kuju** ja **KODU LEIB** tarbijates segadust, kinnitab täiendavalt asjaolu, et vaatamata nimetatud tähiste koeksisteerimisele alates 1993 aastast, ei ole teada ühtegi juhtumit, kus tarbijad oleksid nimetatud kaubamärgid ära vahetanud või neid omavahel seostanud. Lisaks sellele, kooskõlas vana KaMS § 16 lg 2 sätestatuga, ei ole varasema kaubamärgi omanikul õigust keelata hilisema kaubamärgi ega muu hilisema õiguse kasutamist, kui ta oli teadlik hilisemast kaubamärgist või pidi sellest teadlik olema ning on nõustunud hilisema kaubamärgi kasutamisega viie varasema järjestikuse aasta jooksul. Kuna AS LEIBUR ei

ole sõnaühendi FAZERI KODUSAI kasutamist kuni tänaseni vaidlustanud, on Patendiameti keeldumine käesolevas asjas ka formaalselt põhjendamatu.

Patendiamet on taotletavale kaubamärgile vastandanud ärinime OÜ Kodusai. Nagu kaebaja varasemalt on korduvalt selgitanud, koosneb taotletav kaubamärk **FAZERI Kodusai + kuju** nii domineerivast kujunduslikust, kui ka hästitajutavast sõnalisest osast. Nimetatud tähis on kombinatsioon kaubamärkidest, mille kasutamise ainuõigus kuulub kaebuse esitajale. Taotletava kaubamärgi **FAZERI Kodusai + kuju** tugeva eristusvõimega, tarbijatele juba tuntud kujundus, selles sisalduv kaubamärk *Fazer* **PAGARID + kuju**, aga ka kaubamärgis kasutatavad sõnad FAZER ja FAZERI, muudavad üldmulje taotletavast kaubamärgist oluliselt erinevaks ärinimest OÜ Kodusai. Seega ei ole kaubamärk **FAZERI Kodusai + kuju** äravahetamiseni sarnane ärinimega OÜ Kodusai.

Lisaks sellele ei ole kahtlust selles, et sõna KODUSAI on üksikult võetuna pagaritoodete osas nõrga eristusvõimega tähis, kuna see koosneb klassi 30 kuuluvate kaupade tähistamisel tavapärastest sõnadest KODU ja SAI. Seetõttu pööravad tarbijad nimetatud või samalaadse sõnaga tähistatud kaupade tootja kindlaks tegemiseks tähelepanu just kaubamärgi teistele elementidele, sealhulgas taotletavas kaubamärgis kahes kohas esitatud sõnale FAZER.

Ettevõtte Oy Karl Fazer Ab on Eesti tarbijatele kaheldamatult teada. Juba ainuüksi seetõttu puudub igasugune alus arvata, et mõistlikult informeeritud, tähelepanelik ja hoolas tarbija, nähes taotletaval tervikkaubamärgil **FAZERI Kodusai + kuju** sõnaselgeid viiteid kaubamärgitaotleja ärinimele, võiks arvata, et nimetatud kaubamärgiga tähistatud tooted on toodetud OÜ Kodusai poolt.

Eeltoodust nähtuvalt ei ole tervikkaubamärk **FAZERI Kodusai + kuju** identne ega äravahetamiseni sarnane ärinimega OÜ Kodusai. Tarbijatel on nähes taotletavat kaubamärki koheselt selge, et tegemist on just Oy Karl Fazer Ab toodetega. Seega puudub kaubamärgi **FAZERI Kodusai + kuju** osas ka vana KaMS § 8 lg 1 p 5 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus.

Lisaks nimetatule jääb Patendiameti 07.02.2005. a seisukohtadest arusaamatuks, kas Patendiamet arvestab oma tegevuses enese varasema pikaajalise praktikaga või on see Patendiameti arvates isegi samasugustes situatsioonides asjakohatu. Kaebaja soovib rõhutada, et Patendiametil on kohustus järgida põhiseaduslikke õigusriigi printsiipe, mille üheks oluliseks osaks on õiguskindluse, sealhulgas õiguspärase ootuse printsiip. Üksikisikul peab olema võimalik riigorganite käitumist teatava tõenäosusega ette näha ja sellega arvestada. Riigil ei ole voli talitada meelevaldselt. Kaebusest nähtuvalt on Patendiamet oma varasemas praktikas korduvalt registreerinud käesolevas vaidluses võrreldavate tähistega samalaadseid kaubamärke. Seega on kaebajal lähtuvalt Patendiameti senisest praktikast, tekkinud piisavalt kindel õiguslik ootus kaubamärgile **FAZERI Kodusai + kuju** õiguskaitse saamise osas. Ka riigikohus on oma 06.12.2004. a otsuses haldusasjas nr 3-3-1-53-04 viidanud, et haldusorgan võib oma püsiva praktikaga anda aluse õiguspärase ootuse tekkimiseks.

Esitatule tuginedes jääb kaebuse esitaja taotluse juurde tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **FAZERI Kodusai + kuju** (taotluse nr. M200100867) registreerimisest keeldumise kohta Oy Karl Fazer Ab nimele.

Patendiameti lõplik seisukoht

Vastuseks TOAK-i 23.05.2006. a teatele esitas Patendiamet 21.06.2006. a oma lõpliku seisukoha kaebuse nr 601 kohta. Selles Patendiamet leiab, et nende otsus on seaduslik ja põhjendatud. 07.02.2005. a seisukohaga on Patendiamet esitanud täiendavad põhjendused viidatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise küsimuses. Patendiamet leiab, et:

a) registreerimiseks esitatud **Kodusai + kuju** assotsieerub varasema, teise isikule (AS-le Leibur) klassis 30 registreeritud kaubamärgiga **KODU LEIB** (reg nr 19327). Kuna taotleja ei ole Patendiametile esitanud nõusolekut AS-lt Leibur, siis võttis Patendiamet vastu kaubamärgi **Kodusai + kuju** registreerimisest keeldumise otsuse KaMS § 8 lg 1 p 2 alusel;

b) kaebaja märgib lõplikus seisukohas, et keskmine tarbija tajub kaubamärke tervikuna, kuid Patendiamet on kõnealuste märkide assotsieerumise hindamisel võrrelnud ainult registreerimiseks esitatud kaubamärgis sisalduvat sõna **Kodusai**. Vastuseks Patendiamet viitab Euroopa Kohtu 15.09.2005. a otsusele (BioID), kus märgitakse: „Vajadus hinnata kaubamärki kui tervikut, ei tähenda, et selle erinevaid koostisosi ei võiks hinnata eraldi, üksteise järel“;

c) kaebaja märgib, et kaubamärgi **FAZERI Kodusai + kuju** dominantset elementide on vastandatud kaubamärgist **KODU LEIB** selgelt erinevad. Kaebaja paneb rõhuasetuse naise maali kujutisele, mis moodustab ca ¾ kaubamärgi kõrgusest ning mis on vaieldamatult kaubamärgi eristusvõimeline ning silmatorkav osa, kusjuures Patendiamet otsuses ei ole analüüsinud nimetatud kaubamärgielemendi mõju taotletava tähise üldmuljele. Patendiamet leiab, et kui ühel võrreldavatest märkidest on kujutislik osa ja teisel mitte, siis kujutislike elementide analüüsil pikemalt peatumine on põhjendatu. Kuna ühel märgil on silmatorkav kujutislik osa on Patendiamet asunud seisukohale, et tegemist ei ole äravahetamiseni sarnaste kaubamärkidega, st tarbija ei aja kõnealuseid märke omavahel segamini. Kuid märkide sõnalise sarnasuse tõttu võib tarbija nimetatud tähistate omanikke pidada üheks;

d) kaebaja leiab, et kuna Patendiamet on tõdenud, et ei pea kõnealuseid märke äravahetamiseni sarnasteks, vaid assotsieerivateks ning kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus ei ole kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse tõenäosusele alternatiivseks kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseks, siis on Patendiameti otsuses esitatud seisukohad vastuolulised. Patendiamet aga leiab, et kaebaja tõlgendus on ekslik ning kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseks saab olla ka üksnes märgi assotsieerumine varasema, teisele isikule kuuluva kaubamärgiga, kui puudub varasema kaubamärgi omaniku nõusolek. Patendiamet on seisukohal, et kõnealuste tähistega tähistatud kaubad assotsieeruvad tarbijal kui üks tooterühm, mis on valmistatud ühe tootja poolt;

e) Patendiamet väidab jätkuvalt, et kui räägitakse KODU LEIVAST ja Kodusaiast, ei mängi kaubamärgi kujunduslik osa mingit rolli ning sel juhul domineerib kaubamärkide foneetiline ja semantiline pool – tarbija tajub tänu märkide identsele osale KODU neid ühe ettevõtja poolt toodetud tooterühmana;

f) Patendiamet on seisukohal, et see, kas kaubamärgis sisalduv eristusvõimeline sõnaline osa KODU on kauba liiki näitava tähisega kokku või lahku kirjutatud ei ole märkide assotsieerumise seisukohast vaadatuna määrava tähtsusega;

g) Patendiamet on seisukohal, et sõna FAZERI tähistab tarbija jaoks üksnes kauba tootjat ning keskmine tarbija ei kasuta selliseid kirjeldavaid tähistate reaalses turusituatsioonis kaubamärkide nimetamisel;

h) Patendiamet juhib tähelepanu, et registreeritud kaubamärk **Fazeri Kodusai + kuju** (reg nr 38956) ei ole identne käesoleva kaubamärgiga. See kaubamärk on värviline ja märgi sõnaliselt osas kuuluvad tähised **Fazeri** ja **Kodusai** asetsevad kaubamärgil kõrvuti ning on kirjutatud ühesuguse tähesuurusega; antud juhul on kaubamärgi dominantne osa sõna **Kodusai**;

i) Patendiamet teatas taotlejale, et tema poolt esitatud kaubamärk on registreeritav juhul, kui ta esitab kirjaliku nõusoleku OÜ-lt Kodusai, kuid taotleja ei ole nimetatud nõusolekut OÜ-lt Kodusai esitanud;

j) Patendiamet on seisukohal, et tegemist on äravahetamiseni sarnase ärinime ja kaubamärgiga ning et nende äravahetamine tarbija poolt on tõenäoline;

k) lähtudes eeltoodust ja tulenevalt vana KaMS § 8 lg 1 p 2 ja § 8 lg 1 p 5 palub Patendiamet TOAK-l jätta kaebus rahuldamata.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

TOAK, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et kaebus on põhjendatud ja tuleb rahuldada.

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 kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseaduses sätestatud aluseid). Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile **FAZERI Kodusai + kuju** õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2 ja § 8 lg 1 p 5.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärke, 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.

TOAK leiab, et Patendiamet on õigesti hinnanud ja samal ajal ka tunnustab, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid **FAZERI Kodusai + kuju** ja **KODU LEIB** ei ole äravahetamiseni sarnased. Kuid TOAK ei ole nõus Patendiameti selgitustega selles osas, et ekspertiisil kasutab Patendiamet Oy Karl Fazer Ab kaubamärki kujul **Kodusai + kuju**. Kaubamärgitaotluse nr M200100867 reproduktsioonilt (vt reproduktsioon) on selgelt näha nimetatud kaubamärgi sõnaline osa, mis on **FAZERI Kodusai**. Isegi Oy Karl Fazer Ab konkurent saiaturul AS Leibur nimetab seda kaubamärki kui „Fazeri Kodusai” (vt AS Leiburi 02.12.2002. a kiri Patendiametile). Seega Patendiametil oleks tulnud ekspertiisil siiski võrrelda kaubamärke **FAZERI Kodusai + kuju** ja **KODU LEIB**, mitte kaubamärke **Kodusai + kuju** ja **KODU LEIB**, nagu Patendiamet neid on nimetanud. Siit tulenevalt ei ole kuigi veenev Patendiameti väide, et nähes ühte kõnealustest märkidest, assotsieerub teine ning see võib eksitada kaupade tootja suhtes. TOAK, lähtudes kaebuse juurde esitatud materjalidest, leiab, et kaubamärk **FAZERI Kodusai + kuju** assotsieerub pigem Oy Karl Fazer Ab nimele registreeritud varasema kaubamärgiga **Fazeri Kodusai + kuju** (vt kaubamärgi **Fazeri Kodusai + kuju** reproduktsioon), mida Fazer Eesti AS on kasutanud 1993. a saiatoodete tähistamiseks (vt Fazer Eesti AS 27.02.2002. a kiri Patendiametile). Samuti peab TOAK vajalikuks

arvestada sellega, et Oy Karl Fazer Ab kaubamärk ja vastandatud AS Leibur kaubamärk on Eesti turul pikka aega koos eksisteerinud, ilma et TOAK-ile teadaolevalt oleks AS Leibur pidanud vajalikuks nõuda kaebaja kaubamärgi kasutamise keelamist või et kaebaja kaubamärk oleks tarbijais segadust põhjustatud. See asjaolu on kinnituseks, et kaubamärke ei saa pidada assotsieerivateks. Patendiamet ise pole ka nimetatud kaubamärkide assotsieerumise tõenäosuses kindel, kuna kirjutab taotlejale, et tema poolt esitatud kaubamärk on registreeritav juhul, kui ta esitab kirjaliku nõusoleku OÜ-lt Kodusai.

TOAK leiab, et kaebuse juurde esitatud Patendiameti kirjalikud materjalid ei selgita veenvalt kaubamärkide **FAZERI Kodusai + kuju** ja **KODU LEIB** assotsieerumist. Seega Patendiameti 20.06.2002. a otsus nr 7/M200100867 ei ole kooskõlas vana KaMS § 8 lg 1 punktiga 2.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 5 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased teisele isikule kuuluva ärinimega, kui ärinimi on kantud äriregistrisse enne kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeva või prioriteedikuupäeva, ja teise isiku tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

TOAK ei ole nõus Patendiameti seisukohaga, et registreeritud ärinimi OÜ Kodusai on identne registreerimiseks esitatud kaubamärgi domineeriva sõnalise osaga **Kodusai** ning tervikuna on nimetatud ärinimi ning kaubamärk äravahetamiseni sarnased. Vana KaMS § 8 lg 1 p 5 ütleb üheselt, et ei registreerita kaubamärke, mis on äravahetamiseni sarnased teisele isikule kuuluva ärinimega. TOAK leiab, et kaubamärk tervikuna on **FAZERI Kodusai + kuju** ja Patendiamet oleks pidanud kogu võrdluse ekspertiisil tegema sellega kui tervikuga, mitte kaubamärgist väljarebitud sõnaga **Kodusai**. Seega Patendiameti poolt ekspertiisil ei ole põhjendatud kaubamärgi **FAZERI Kodusai + kuju** ja ärinime OÜ Kodusai äravahetamiseni sarnasus ja sellest tulenevalt puudub vana KaMS § 8 lg 1 p 5 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus.

TOAK leiab, et kaebaja viide teiste märkide kohta muudel asjaoludel tehtud Patendiameti otsuste (ka TOAK otsuste) alusel väljakujunenud praktikale ei ole asjakohane alus Patendiameti otsuse tühistamiseks. Iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid ja seejuures on iga kaubamärgi puhul tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Seetõttu on ebakohased kaebaja viited varasematele registreeringutele, mille üksahaaval hindamist ei pea TOAK vajalikuks, kuna need üksikult võetuna ei moodusta pilti kehtivast kaubamärgiõigusest. Patendiameti varasemad otsused üksahaaval võetuna ei moodusta pretsedente, millest tuleneks ühelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid järgida või millega teiselt poolt saaks ilma üldistamata argumenteerida võrdset kohtlemist. Võrdne kohtlemine kaubamärgi registreerimise menetluses seisneb eeskätt iga taotluse asjaolude igakülgses kaalumises Patendiameti poolt, kusjuures Patendiametil on kohustus põhjendada, millistel õiguslikel alustel ja milliseid faktilisi asjaolusid arvestades ei ole ühte või teist tähist taotleja poolt soovitud ulatuses registreeritud, st miks ei ole õiguslikult võimalik taotlust rahuldada. TOAK leidis, et antud asjas pole Patendiameti põhjendus KaMS § 8 lg 1 p 2 ja § 8 lg 1 p 5 osas põhjalikult ja veenvalt argumenteeritud.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS § 59 ja 61, vana KaMS § 8 lg 1 p 2 ja § 8 lg 1 p 5 ja uue KaMS § 41 lg 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

kaebus rahuldada ja tühistada Patendiameti 20.06.2002. a otsus nr 7/M200100867 kaubamärgi FAZERI *Kodusai* + kuju registreerimisest keeldumise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Tagastada kaebaja poolt tasutud riigilõiv

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:

R. Laaneots

S. Sulsenberg

K. Tults