

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS N 641-o

01.02.2005

Apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kerli Tults ning Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Raisio Benecol Oy aadress: Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI poolt esitatud kaebuse, milles vaidlustatakse Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 709455 BENEEO + **kuju** Eestis registreerimise kohta klassides 5, 29, 30 ja 31.

Kaebus (mida alates 01.05.2004. a. tuleb käsitleda vaidlustusavaldusena) esitati 29.12.2002. a ja registreeriti nr 641 all. Vaidlustusavaldus anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele R. Laaneots'ale.

Vaidlustusavalduse esitas Raisio Benecol Oy esindajana patendivolinik T. Pungas (reg nr 005, OÜ Synest, pk 977, 13402 Tallinn).

Vaidlustusavalduse esitaja nõue

Vaidlustusavalduses taotletakse tühistada Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk BENEEO + **kuju** nr 709455 Eestis klassides 5, 29, 30 ja 31, ja paluda Patendiametil teha uus otsus.

Vaidlustusavalduse sisu koos viidetega tõenditele esitatuna 29.12.2002. a

Oma otsusega registreerida rahvusvaheline kaubamärk nr 709455 BENEEO + **kuju** (lisa 2) RAFFINERIE TIRLEMONTAISE S.A., EN NEERLANDAIS TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ N.V. nimele on Patendiamet rikkunud kaubamärgiseaduse (KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 8 lg 1 p 2 nõudeid, mille 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. Vaidlustusavalduse esitaja esindaja väidab, et kaubamärk BENEEO + **kuju** assotsieerub firmale Raisio Benecol Oy kuuluva sõnaline kaubamärgiga **BENECOL** (reg nr 27265, prioriteet 29.03.1996. a). Nimetatud kaubamärkide võrdlus näitab ilmselt täheühendi BENEEO assotsieerumist **BENECOL**'iga, sest mõlemas sõnas on võrdne arv silpe, mõlemas sõnas on kaks esimest domineerivat silpi, mõlema sõna kolmandas silbis domineerib täishäälik **o**, mõlemad sõnad on tehissõnad ning mõlema sõna oluline algosa BENE- on hästi meelde jääv ja omab semantilist aspekti. Mõlemat kaubamärki kasutatakse samaliigiliste kaupade markeerimiseks. Et keskmise tarbija nägemismälu pole absoluutne, siis vaieldamatult on märgi BENEEO + **kuju** omanik lähtunud soovist siirata osa märgi **BENECOL** menust oma märgile, suurendades sel teel teenimatult kaubamärgi BENEEO + **kuju** populaarsust. Sel põhjusel ei saa kaubamärki BENEEO + **kuju** registreerida ka klassis 31, kuivõrd KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Tarbija võib ekslikult arvata, et märgiga BENEEO + **kuju** markeeritud toiduained omavad samuti kolesterooli sisaldust vähendavat toimet, mis on juba tarbija

Aadress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

eksitamine. Lähtudes toodud argumentidest leiab vaidlustusavalduse esitaja, et kaubamärk BENEEO + **kuju** assotsieerub varasema kaubamärgiga **BENECOL**.

Tuginedes KaMS § 13 lg 2 ja § 8 lg 1 p 2 ja 3 palub vaidlustusavalduse esindaja tühistada Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk nr 709455 BENEEO + **kuju** ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

Tõenditena on apellatsioonikomisjonile esitatud väljavõtted Patendiameti otsusest (lisa 1) ja Patendiameti andmebaasist (lisa 2) ning registreerimistunnistuse nr 27265 koopia (lisa 3).

Vaidlustusavalduse arutamist alustati vaidlustusavalduse esitaja esindaja juuresolekul apellatsioonikomisjoni istungil 22.05.2003. a. Sellel istungil jäi vaidlustusavalduse esitaja oma seisukohtade juurde. Apellatsioonikomisjon otsustas vaidlustusavalduse arutamise edasi lükata, kuna pidas vajalikuks nõuda vaidlustusavalduse esitajalt täiendavaid tõendeid oma väidete kinnitamiseks.

Kuivõrd vaidlustusavalduse esitaja isegi väga pika aja möödumisel ei esitanud täiendavaid tõendeid või seisukohti, andis apellatsioonikomisjon 03.11.2004. a vaidlustusavalduse esitajale ühekuulise tähtaja lõplike seisukohtade esitamiseks. Vaidlustusavalduse esitaja esitas oma lõplikud seisukohad 06.12.2004. a.

Vaidlustusavalduse esitaja poolt 06.12.2004. a apellatsioonikomisjonile esitatud kirja sisu (lõplikud seisukohad)

Oma kirjas kinnitab vaidlustusavalduse esitaja, et jääb vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde. Lisaks märgitakse kirjas, et **BENECOL** margariini turustatakse pea kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ning samuti laialdaselt muudel maailma nõudlikel turgudel (USA, Argentiina, Lõuna-Aafrika) (lisa 1). Eestis müüakse **BENECOL** tooteid Stockmanni kaubamajas selle avamisest alates. Tootel on oma ostjaskond, kes hindab tervislikku toitumist ja teadlikku suhtumist toiduainete valikul.

Lisas 2 on esitatud nimekiri riikidest, kus kaubamärk on registreeritud/registreerimiseks esitatud. Samas väidab vaidlustusavalduse esitaja, et hetkeseisuga on registreeringuid rohkem, kui lisatud materjalis näidatud.

Vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgi omaniku seisukoht

Kaubamärgi BENEEO + **kuju** omanik RAFFINERIE TIRLEMONTTOISE S.A., EN NEERLANDAIS TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ N.V. ei ole pidanud otstarbekaks osaleda käesolevas menetluses, s.o ei ole määranud tähtjaks endale esindajat ega esitanud oma arvamust vaidlustusavalduse kohta.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldust ei saa rahuldada.

Otsuse põhjendus:

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 BENEEO + **kuju** õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2 ja 3.

KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgina 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. Antud juhul leiab vaidlustusavalduse esitaja, et kaubamärgid **BENEO + kuju** ja **BENECOL** on assotsieeruvad ning kaubamärkidega tähistatavad kaubad on (osaliselt) samaliigilised.

Võrrelnud vaidlustatud kaubamärkide reproduktsioone (KaMS § 5 lg 8 kohaselt registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon) ja analüüsinud vaidlustusavalduse esitaja seisukohti ning asjas esitatud materjale (vaidlustusavalduse esitaja poolt apellatsioonikomisjonile esitatud lisad 1, 2 ja 3 ning täiendava kirja lisad 1 ja 2), on apellatsioonikomisjon seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide assotsieeruvus ei ole põhjendatud (täiendavas kirjas ei ole esitatud ka ühtki tõendit selle kohta, mida nõudis apellatsioonikomisjon 22.05.2003. a. istungil). Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et vaidlustusavalduse esitaja kirjalikud selgitused ja väited on pelgalt deklaratiivsed, tõendamata ja ei vasta tegelikele asjaoludele.

Euroopa Liidu Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikomisjoni esimehe Stefano Sandri esitatud definitsiooni kohaselt on tegemist assotsieerumisega siis, kui

- a) üldsus vahetab võrreldavad tähised ära (otsene assotsieerumine);
- b) üldsus seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab need ära (kaudne assotsieerumine) või
- c) üldsus peab tähist kaubamärgiga sarnaseks ning tähis meenutab kaubamärki, ehkki neid segi ei aeta (tõenäoline assotsieerumine).

Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et võrreldavaid tähiseid **BENEO + kuju** ja **BENECOL** ei saa pidada assotsieerivateks.

Apellatsioonikomisjon leiab, et käesoleval juhul on kaubamärkide sõnaliste osade kahetäheline erinevus igati piisav selleks, et neid märke kirjapildis ja kõnes eristada. Lisaks tuleb täheldada, et kaubamärk **BENEO + kuju** on erinevalt vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgist esitatud veel ka spetsiaalselt kujundatud kirjas ning sisaldab graafilisi elemente, mis veelgi enam vähendab võimalust pidada kaubamärke assotsieerivateks.

Tulenevalt ülaltoodust ei ole kaubamärgid **BENEO + kuju** ja **BENECOL** tervikuna assotsieeruvad. Tarbija ei seosta neid kaubamärke ühe ja sama tootjaga ning ei eelda seega ka sarnasust kvaliteedis. Kaubamärgid ei tekita omavahel ei otsest, kaudset ega ka tõenäolist assotsieerumist. Seega, vaatamata asjaolule, et osad võrreldavad kaubad on tõepoolest samaliigilised, ei ole kaubamärgi **BENEO + kuju** registreerimine vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2.

KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Kuna apellatsioonikomisjon leidis, et kaubamärkide **BENEO + kuju** ja **BENECOL** vahel puudub assotsieeruvus, siis ainuüksi sellest asjaolust tulenevalt ei ole kaubamärgi **BENEO + kuju** registreerimine vastuolus ka KaMS § 8 lg 1 p 3.

Apellatsioonikomisjon märgib, et vaidlustusavalduse esitaja pole esitanud ühtki tõendit, millest nähtuks tarbija eksitamise tagajärjel **BENECOL** kaubamärgi maine ärakasutamine ja/või eristatavuse kahjustamine. Vastuseks apellatsioonikomisjoni poolt esitatud nõudele tõendusdokumentide esitamise kohta on vaidlustusavalduse esitaja esitanud ainult andmed

BENECOL toodete turustamise kohta maailma eri riikides (mille hulgas ei ole märgitud Eestit) seisuga 08.11.2004. a ning nimekirja riikidest, kus kaubamärk **BENECOL** on registreeritud või taotlemisel (06.12.2004. a kirja lisad 1 ja 2). Tuleb täheldada, et materjal **BENECOL** toodete turustamise kohta kujutab endast põhimõtteliselt üksnes A4-formaadis paberilehtesid, mille igähe päises on riigi nimetus, millele järgnevad fotod tootepakenditest. Tähelepanuväärne on ka see, et nimekiri kaubamärgitaotlustest ja – registreeringutest eri riikides käsitleb Raision Tehtaat Oy Ab-nimelise äriühingu kaubamärgitaotlusi ja -registreeringuid. Ei ole selgitatud, mil moel omab selline nimekiri seost vaidlustusavalduse esitajaga. Ilmselgelt ei tõenda nimetatud materjalid **BENECOL** kaubamärgi maine ärakasutamist või eristavuse kahjustamist kaubamärgi **BENEO + kuju** poolt.

Seega apellatsioonikomisjon leidis, et kaubamärgi **BENEO + kuju** registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 3.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59 ja 61, kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-dest 2 ja 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamärgi kaitstavuse küsimuses ja kes soovib jätkata vaidlust hagemenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

R. Laaneots

K. Tults

S. Sulsenberg