

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 727-o

Tallinnas, 30. novembril 2006.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Evelyn Hallika ja Kerli Tuuts, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Soci t  des Produits Nestl  S.A, asukohaga Case Postale 353, Vevey CH-1800, Šveits, keda esindab patendivolinik J ri K osaar, kaebuse Patendiameti 18. augusti 2003 otsusele nr 7/R200103281 rahvusvahelise kaubam rgi ACTI-V (rahvusvahelise registreeringu nr 761966) registreerimisest keeldumise kohta klassides 5, 29, 30 ja 32.

I Asjaolud ja menetluse k ik

Kaebus

17. oktoobril 2003 esitas v lismaine juriidiline isik Soci t  des Produits Nestl  S.A (edaspidi Nestl  S.A) T ostusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi apellatsioonikomisjon) kaebuse Patendiameti 18. augusti 2003 otsuse nr 7/R200103281 rahvusvahelise kaubam rgi ACTI-V (rahvusvahelise registreeringu nr 761966) klassides 5, 29, 30 ja 32 registreerimisest keeldumise otsuse seadusevastaseks tunnistamiseks ning Patendiametile ettepaneku tegemiseks v tta vastu uus otsus.

Kaebus on registreeritud numbri 727 all. Vaidlustusavalduse eelmenetlejaks on m aratud apellatsioonikomisjoni liige Priit Lello.

Patendiameti vaidlustatud otsus

18. augustil 2003 v ttis Patendiamet kaubam rgiseaduse § 12 lg 6¹ alusel (so kuni 30. aprillini 2004 kehtinud redaktsioonis) vastu otsuse nr 7/R200103281 rahvusvahelise kaubam rgi ACTI-V (rahvusvahelise registreeringu nr 761966) klassides 5, 29, 30 ja 32 registreerimisest keeldumise otsuse. Patendiameti otsuses leiti, et kaubam rgi ACTI-V registreerimine ei ole v imalik tulenevalt KaMS § 8 lg 1 punktist 2, kuna taotletav s nam rk on  ravahetamiseni sarnane varasemate kaubam rkidega ACTIVIA ja ACTIVIE ning kuna ei ole esitatud luba varasemate kaubam rkide omanikult.

Nestl  S.A p hiseisukohad

Kaubam rk ACTI-V omab prioriteeti alates 8. juunist 2001 (nr 487115) ja rahvusvahelist registreeringut 19. juulist 2001 (nr 761966).

Kaebaja leiab, et kaubam rk ACTI-V ei ole  ravahetamiseni sarnane ei kaubam rgiga ACTIVIA ega kaubam rgiga ACTIVIE, mist ttu ei ole viimatinimetatud kaubam rkide omaniku luba kaebaja kaubam rgi registreerimiseks vajalik. Kaebaja soovib r hutada, et KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamiseks ei piisa sellest, kui kaubam rgid on lihtsalt sarnased, vaid m rgid peavad olema sarnased m aral, mis p hjustab nende  ravahetamist. Sealjuures ei tohi  ravahetamiseni sarnasus olla oletuslik, vaid see peab olema  heselt selge ja kindel (seadus ei s testa, et registreerida ei tohi kaubam rki, mis v ib olla  ravahetamiseni sarnane varasema kaubam rgiga, vaid § 8 lg 1 p 2 s nastusest tuleneb, et kaubam rk peab olema varasema

kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane. Samuti ei ole KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamiseks piisav see, kui äravahetamiseni sarnased on kaubamärkide üksikud osad, vaid kaubamärgid ise, so terviklikud kaubamärgid peavad olema äravahetamiseni sarnased.

Kaebuse esitaja on seisukohal, et kaubamärkide ühine eesliide “acti-“ ei muuda kaubamärke tervikuna äravahetamiseni sarnasteks. Kaebaja kaubamärgi muudab vastandatavatest kaubamärkidest erinevaks tähiste “-“ ja “V” kasutamine kaubamärgis, kusjuures see erinevus avaldub nii visuaalsest kui foneetilisest aspektist. Kaebuse esitaja hinnangul ei ole ühelgi vaatlusalusel kaubamärgil üheski keeles konkreetset tähendust. Konkreetse tähenduse puudumine välistab ka kaubamärkide käsitlemine semantiliselt äravahetamiseni sarnastena. Väheoluline ei ole antud juhul ka tõsiasi, et eesliide “acti-“, mis vaidlustatavast otsusest nähtuvalt oli Patendiameti põhiargument kaebaja kaubamärgi mitteregistreerimiseks, on tegelikult praktikas äärmiselt laialdaselt kasutatav ja tavapärane tähis, millel puudub igasugune ettevõtjate kaupu/teenuseid eristav toime.

Kaebuse esitaja rõhutab, et kaubamärgi **ACTI-V** näol on loodud originaalne ja omanäoline tähistus, mille teiste isikute kaubamärkidest eristatavuses ei ole põhjust kahelda. Patendiamet on küll pööranud tähelepanu kaubamärkide ühisele elemendile “ACTI”, kuid samal ajal kaubamärkide erinevusi – vastavalt sõnaosadid “-V” ja “VIA” ning “VIE” – mitte arvestades. Mis puudutab kaubamärkide foneetilist võrdlemist, siis on Patendiamet põhjendamatult eelistanud kaebaja kaubamärgi ühte võimalikku hääldust teistele hääldusvariantidele. Kuna kaebaja kaubamärgis **ACTI-V** on kasutatud sidekriipsu, siis on ebareaalne, et keegi loeks antud sõna tervikuna kokku hääldades, so hääldades [*aktiv*]. Kõige loogilisem hääldus antud sõna puhul oleks [*akti vee*], mis aga erineb oluliselt vastandatud kaubamärkide **ACTIVIA** [*aktivia*] ja **ACTIVIE** [*aktivie*] hääldusest.

Kaebuse kohaselt on kaebaja kaubamärk ning vastandatud kaubamärgid piisavalt erinevad selleks, et nendega tähistada mistahes kaupu, so eksitusse sattumise tõenäosus oleks ühtviisi madal nii laiatarbekaupade kui eksklusiivsemate kaupade puhul.

Kaebaja hinnangul on iseäranis kummaline Patendiameti poolt algusliite “acti-“ rõhutamine, samas kui sellise eesliitega kaubamärke on ainuüksi Eestis registreeritud/menetluses hetkeseisuga 121 kaubamärki. Kui siia veel lisada identse hääldusega algusliite “akti-“ saame juurde veel 26 kaubamärki. Väärib märkimist, et käesolevaga on osundatud üksnes registreeritud/taotlemisel olevatele kaubamärkidele – ei ole ilmselt põhjust kahelda, et realselt kasutatakse majandus- ja äritegevuses sellist tähistust kordi rohkem. Seega on eesliite “acti-“ näol tegemist tähistega, millel iseenesest puudub ettevõtjate kaupu/teenuseid eristav toime ning mille järgi tarbija ei juhindu oma valikute tegemisel.

Kaebuses selgitatakse, et kirjeldatud juhul erinevalt üldreeglist – mille kohaselt on sõnalise kaubamärgi puhul olulisema tähtsusega just sõna algus – tuleb olulisemaks pidada just kaubamärgi lõpuosa. Kaebajale teadaolevalt ei tähista keegi peale tema oma tooteid/teenuseid just sõnaosa “acti-“ sidekriipsu ja tähise “v” kombinatsiooniga. Seega tervikuna ning seda just tänu sõna lõpuosale, on kaebaja kaubamärk kergesti eristatav teisest sõnaosa “acti-“ sisaldavatest tähistest.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et osa kaubamärkide **ACTIVIA** ja **ACTIVIE** sarnaseid kaubamärke võisid saada registreeritud kaubamärkide **ACTIVIA** ja **ACTIVIE** omaniku loal. Samas on ilmne, et hulk sõnaosaga “acti-“ algavaid kaubamärke on registreeritud juba aastaid enne vastandatud kaubamärke, mistõttu on see sõnaosa olnud ka juba aastaid vähese eristusvõimega. Samuti soovib kaebaja juhtida tähelepanu sellele, et tegelikult on ebaoluline kas mõni kaubamärk on või ei ole registreeritud kaubamärkide **ACTIVIA** ja **ACTIVIE** omaniku loal. Fakt on see, et sellised kaubamärgid on siiski registreeritud ning seega eesliide “acti-“ kasutusel mitmete ettevõtjate poolt. See on

kaubamärgiomaniku risk, kui ta nõustub andma teistele isikutele lubasid kaubamärkide registreerimiseks, vähendades seeläbi (tahtmatult) omaenda kaubamärgi eristusvõimet.

Kaebuses viidatakse täiendavalt kaebaja nimele varasemalt registreeritud kaubamärgile **NESTLE ACTI-V**, mille registreerimist on kaebaja arvates Patendiamet põhjendamatult ebaoluliseks pidanud. Kaebaja leiab, et kui sama isiku nimele on varasemalt registreeritud kaubamärk, mille koosseisus on tähis, millele hiljem soovitakse õiguskaitset eraldi, siis sellega on veelgi vähendatud võimalus, et keegi peaks hilisemat märki mõnele teisele ettevõtjale kuuluvaks.

Kokkuvõttes leiab kaebaja, et tema kaubamärk ning vastandatud kaubamärgid on tervikuna piisavalt erinevad, mistõttu Patendiamet on vääralt kohaldanud KaMS § 8 lg 1 p 2 ning alusetult keeldunud KaMS § 12 lg 6¹ alusel kaubamärgi **ACTI-V** registreerimisest.

10. veebruaril 2005 esitas kaebaja täiendava kirjaliku seisukoha ja tõendid, milles teatas, et kaubamärgitaotleja ja varasemate kaubamärkide omanik Compagnie Gervais Danone on sõlminud kokkuleppe, mis puudutab kaubamärkide **ACTI-V**, **ACTIVIA** ja teiste koosseiseteerimist kõikides riikides, kus vastavad kaubamärkide taotlused on esitatud. Nimetatud kokkuleppe punkt 5 kohaselt kohustub Compagnie Gervais Danone kohe peale kokkuleppe allkirjastamist lõpetama kõik Nestlé S.A kaubamärkide **ACTI-V**, **NESTLE ACTI-V** ja/või **NESTLE ACTIV** õiguskaitse vaidlustamiseks algatatud menetlused.

Kaubamärgitaotleja selgitab, et nimetatud kokkulepe on käsitatav varasema kaubamärgi omaniku kirjaliku nõusolekuna kaubamärgiseaduse § 8 lg 2 tähenduses. Kokkuleppe sõlmimisega on ära langenud KaMS § 8 lg 2 kohaldamise tinginud asjaolu – nõusoleku puudumine. Kaebaja viitab siinkohal apellatsioonikomisjoni varasematele otsustele, milles on leitud, et sellise uue asjaolu ilmnemisel on Patendiameti otsuse tühistamine põhjendatud (TOAK 30. oktoobri 2000 otsus nr 346-0, TOAK 25. septembri 2002 otsus nr 586-o).

Kaubamärgitaotleja soovib täiendavalt juhtida tähelepanu asjaolule, et Patendiameti otsus kaubamärgi **ACTI-V** registreerimisest keeldumise kohta ei ole jõustunud selle edasikaebamise tõttu, mistõttu ei saanud kolmandad isikud heauskselt keeldumisotsusele tuginedes teha mistahes toiminguid (sh kaubamärgitaotluse esitamine). Seega kaubamärgi **ACTI-V** registreerimisest keeldumise otsuse tühistamine tulenevalt KaMS § 8 lg 2 kohaldamise tinginud asjaolu äralangemisest ei kahjusta kolmandate isikute õiguseid.

Patendiameti põhiseisukohad

Patendiamet leiab 27. detsembri 2004 vastuses nr 7/200103281, et Eestis on varem samaliigiliste kaupade tähistamiseks registreeritud kaubamärgid **ACTIVIA** (reg nr 725041) ja **ACTIVIE** (reg nr 717285), mis on äravahetamiseni sarnased kaubamärgiga **ACTI-V**. Kaubamärgi **ACTI-V** omanik ei ole esitanud kirjalikku nõusolekut oma kaubamärgi registreerimiseks identsete ja samaliigiliste kaupade osas eelnimetatud varasemate äravahetamiseni sarnaste kaubamärkide omanikult.

Patendiamet osundab vaidlustatud otsuses seisukohale, mille kohaselt on eelnimetatud kaubamärgid äravahetamiseni sarnased nii visuaalselt kui ka foneetiliselt, st tervikuna kujutatuna reproduktsioonidel. Põhiline osa kaubamärkidest on identne nii kirja- kui ka häälduse poolest. Erinevad on üksnes sõnade lõpud, mis moodustavad kaubamärkidel suhteliselt väikese osa. Asjaolu, et äravahetamiseni sarnasus on eelkõige tingitud ühesuguste eesliidete olemasolust, ei tähenda, et Patendiamet ei oleks tähelepanu pööranud sõnade lõppudele. Vastupidi, Patendiamet on oma otsuses vaadelnud kaubamärke tervikuna, põhjendades nii ees kui järelliidete sarnasust ja leidnud, et kaubamärgid on tervikuna foneetiliselt äravahetamiseni sarnased. Sõna **ACTI-V** võib lugeda ka tervikuna kokku hääldades [*activ*], sel juhul on hääldamisel kaubamärkide identne osa veelgi suurem. Samas

kui hääldada kaubamärgil **ACTI-V** täht V eraldi välja [*ati-ve*], on hääldus ikkagi peaaegu identne kaubamärgiga **ACTIVIE**, ainsaks erinevuseks täht “i”. Rõhuasetus antud sõnades võib olla erinev ja ei muuda kaubamärke oluliselt erinevamaks.

Patendiameti arvates on oluline WIPO juhendmaterjal “Introduction to the Trademark Law and Practice, The Basic Concepts” punkt 6.2.2.4, mille kohaselt kaubamärkide segiajamine võib tuleneda tähise sarnasusest kirjpildis, häälduses ja/või tähenduses, ning sarnasus ühes eelnimetatud valdkonnas on piisav õiguste rikkumiseks juhul, kui see eksitab üldsust.

Patendiamet ei nõustu kaebaja seisukohaga, et Patendiamet on põhjendamatult keskendunud kaebaja kaubamärgi ning vastandavate kaubamärkide võrdlemisel üksnes kaubamärkide sarnastele elementidele, jättes samas tähelepanuta märkide erinevused. Patendiamet analüüsib ekspertiisi teostades nii kaubamärkide sarnaseid, ühesuguseid jooni kui ka uurib eristusvõimet tekitavaid elemente. Seejärel langetab Patendiamet otsuse sõltuvalt asjaolust, kas domineerivateks tunnusteks on sarnasused või erinevused. Antud juhul olid domineerival kohal vaadeldavate kaubamärkide nii visuaalne kui ka foneetiline sarnasus, mis KaMS § 8 lg 2 mõttes muudab kaubamärgid omavahel äravahetamiseni sarnasteks.

Patendiamet selgitab kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisprotsessi olemust, kas see on oletuslik või peab see olema üheselt selge ja kindel. Kuigi KaMS § 8 lg 1 p 2 sõnastusest tuleneb, et kaubamärk peab olema varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, ei osutu kaubamärkide faktilise äravahetamise tõendamise võimalikuks ega ole kooskõlas kaubamärgi registreerimise põhimõtetega, sest kaubamärgi kasutamise kohustus tekib alles 5 aasta jooksul selle registreerimise päevast. Patendiamet lähtub ekspertiisi tegemisel kaubamärgi registreerimise avaldusel esitatud reproduktsioonist. Kuna antud olukorras on tegemist suhteliste kaubamärgi registreerimisest keeldumise alustega, ongi kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse üle otsustamine mingil määral oletuslik, seisnedes äravahetamiseni sarnasuse tõenäosuse hindamises.

Patendiameti vastuses leitakse, et tarbija ei võrdle kaubamärke kõrvuti. Tavaliselt näeb tarbija äravahetamiseni sarnast märki, nägemata samal ajal märki, mida ta eelnevalt tunneb ja mäletab soovitud kauba tähisena. Ta peab ekslikult sarnase kaubamärgiga toodet selleks kaubaks, mida ta soovib. Seega on esmamulje antud olukorras otsustav. Eriti toimib selline olukord iseteenindavates poodides pakutava masstoodangu puhul. Euroopa Kohus on oma otsuses C-218/01 leidnud: “Kaubamärgi registreeritavuse üle otsustamisel tuleb lähtuda keskmise tarbija kontseptsioonist, kes on mõistlikult hästi informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik. Kaubamärgid peavad võimaldama tarbijal eristada eri päritolu tooteid sealjuures ilma liigse analüüsita, võrdleva ekspertiisi ning erilise tähelepanelikkuseta.” Patendiamet leiab, et käesoleval juhul on mõistlik lähtuda eelnimetatud keskmise tarbija kontseptsioonist. Antud juhul keskmine Eesti tarbija ei ole võimeline eristama vaadeldavaid kaubamärke ilma liigse erilise analüüsi ega tähelepanelikkuseta.

Patendiamet leiab, et kuigi Patendiameti andmebaasis leidub mitmeid registreeritud kaubamärke klassides 5, 29, 30 ja 32 osas, mis sisaldavad sõnatüve akti või acti, ei tähenda see, et kõik need kaubamärgid saab lugeda äravahetamiseni sarnasteks. Patendiamet võrdleb igat märki eraldi varasemate märkidega ja langetab otsuse iga märgi kohta eraldi. Juhime tähelepanu asjaolule, et Patendiamet ei keeldu antud kaubamärgi registreerimisest seetõttu, et see ei erista kaubamärgi kasutaja kaupu teiste omadest (eristusvõime puudumine, st absoluutsed keeldumise alused), vaid toetudes suhteliste keeldumiste alustele (varasemad äravahetamiseni sarnased kaubamärgid).

Patendiamet juhib tähelepanu, et otsuse alus ei ole KaMS § 7 lg 1 p 4, mis käsitleb keelekasutuses tavapäraseks muutunud termineid ning samuti ei sisaldu otsuses ainsatki viidet kaubamärgi **ACTI-V** tavapärasusele toidukaupade osas. Käesoleval juhul ei ole kaebaja kaubamärk **ACTI-V** tavapärase keelekasutuses toidukaupade osas, sest sisaldab teatud

muudatust võrreldes algtüvega. Käesoleval juhul esinevad KaMS § 8 lg 1 p 2 registreerimisest keeldumise alused, mis tähendab, et ei registreerita kaubamärke, mis on äravahetamiseni sarnased teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud kaubamärkidega, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Seoses eeltooduga ei ole oluline, et mitmete kaubamärkide koosseisus esineb sõnaosa *activ*. Samuti tuleb rõhutada, et viide Patendiameti varasemale praktikale märkide registreerimise puhul on tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega. Analoogiat vaadeldava kaubamärgi **ACTI-V** ja varem registreeritud kaubamärkide vahele, mis sisaldavad sõnaosa *acti* tõmmata ei saa.

Seoses kaebuse esitaja nimele registreeritud kaubamärgiga **NESTLE ACTI-V** (reg nr 761965) selgitab Patendiamet, et nimetatud kaubamärk registreeriti, kuna puudusid keeldumise alused või muud registreerimist takistavad asjaolud (ei ole äravahetamiseni sarnane ühegi varasema märgiga) ja seega võeti vastu registreerimise otsus. Eelnimetatud märgi registreerimine ei saa olla aluseks kaubamärgi **ACTI-V** registreerimisel, kuna märke ei saa lugeda võrdväärseteks ja tuleb vaadelda üksteisest sõltumata.

Neil kaalutlustel leiab Patendiamet, et rahvusvahelise kaubamärgi **ACTI-V** registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R200103281 klassides 5, 29, 30, 32 on seaduspärane ja põhjendatud.

Nestlé S.A lõplikud seisukohad

27. detsembril 2005 laekunud lõplikes seisukohtades märgitakse veelkord, et kokkuleppe sõlmimisega on ära langenud KaMS § 8 lg 2 kohaldamise tinginud asjaolu – nõusoleku puudumine.

Kaubamärgitaotleja jääb kaebuses ja kaebuse täienduses toodud seisukohtade juurde. Kaebaja leiab jätkuvalt, et kaubamärk **ACTI-V** ei ole äravahetamiseni sarnane ei kaubamärgiga **ACTIVIA** ega kaubamärgiga **ACTIVIE**, mistõttu ei ole viimatinimetatud kaubamärkide omaniku luba kaebaja kaubamärgi registreerimiseks vajalik. Seega on Patendiamet vääral kohaldanud KaMS § 8 lg 1 p 2 ning õigusvastaselt keeldunud kaebaja kaubamärgi **ACTI-V** registreerimisest Eestis.

Patendiameti lõplikud seisukohad

Patendiamet märgib oma 24. jaanuari 2006 lõplikes seisukohtades (kiri nr 1-13/11), et jääb varasemalt oma 27. detsembril 2004 esitatud seisukohas väljendatu juurde. Patendiamet leiab, et 18. augusti 2003 rahvusvahelise kaubamärgi **ACTI-V** registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R200103281 klassides 5, 29, 30 ja 32 on seaduslik ja põhjendatud.

Seoses kaubamärgitaotleja esitatud kokkuleppega märgib Patendiamet, et kõneallev dokument ei olnud Patendiametile teada kaubamärgi **ACTI-V** ekspertiisil ja ei saanud seetõttu olla otsuse kujundamise aluseks. Patendiamet selgitab, et antud dokument esitati alles kaebaja lõpliku seisukohaga (14. veebruaril 2005) apellatsioonikomisjonile. Täiendavalt juhib Patendiamet tähelepanu faktile, et antud leping ei käsitle varasemalt registreeritud kaubamärki **ACTIVIE**, mis oli aga üks Patendiameti registreerimisest keeldumise aluseks olev asjaolu.

Kokkuvõtvalt leiab Patendiamet, et kuivõrd kaubamärgi **ACTI-V** omanik ei esitanud kirjalikku nõusolekut oma kaubamärgi registreerimiseks identsete samaliigiliste kaupade osas eelnimetatud varasemate äravahetamiseni sarnaste kaubamärkide omanikult, siis tähiste **ACTI-V** registreerimine ei ole võimalik vastavalt KaMS § 8 lg 1 p-le 2.

Asja materjalide juurde on lisatud järgmised tõendid:

1. Patendiameti 18. augusti 2003 otsus nr 7/R200103281 rahvusvahelise kaubamärgi **ACTI-V** registreerimisest keeldumise kohta;
2. WIPO teated rahvusvahelise kaubamärgi **ACTI-V** registreerimise kohta;
3. Väljavõte Patendiameti andmebaasist kaubamärgi **ACTI-V** (reg nr 761966) registreerimise kohta;
4. Väljavõte Patendiameti andmebaasist kaubamärgi **ACTIVIA** (reg nr 725041) registreerimise kohta;
5. Väljavõte Patendiameti andmebaasist kaubamärgi **ACTIVIE** (reg nr 717285) registreerimise kohta;
6. Väljavõte Patendiameti andmebaasist sõnaosa “acti” otsingutulemuste kohta (2. lehel);
7. Väljavõte Patendiameti andmebaasist sõnaosa “akti” otsingutulemuste kohta (2. lehel);
8. Väljavõte Patendiameti andmebaasist kaubamärgi **NESTLE ACTI-V** (reg nr 761965) registreerimise kohta;
9. Soci t  des Produits Nestl  S.A ja Compagnie Gervais Danone vahel 26. jaanuaril 2005 s lmitud kokkuleppe koos eestikeelse t lkega;
10. 15. juuli 2002 teade kaebaja asukoha aadresside kohta;
11. J ri K osaarele 24. oktoobril 2003 v lja antud volikiri;
12. V ljav te Eesti Kaubam rgilehest 6/2005;
13. Riigil ivu tasumise kviitung, 17. oktoobrist 2003 nr 1327.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud kaebuse esitaja seisukohtadega, hinnates esitatud t endeid ja argumente kogumis ning vastastikusel seoses, leiab j rgmist:

Alates 1. maist 2004 kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubam rgi registreerimisest keeldumise aluseid ja l htutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Kaebuse esitaja on seisukohal, et Patendiamet on vaidlusaluse otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2 eba igesti kohaldades j udnud j reldusele, et taotleja s naline kaubam rk **ACTI-V** on  ravahetamiseni sarnane varasemate kaubam rkidega **ACTIVIA** ja **ACTIVIE**.

Kaebuse l bivaatamise k igus esitas kaebaja appellatsioonikomisjonile Compagnie Gervais Danone'ga 26. jaanuaril 2005 s lmitud kokkuleppe, mille punktide E ja 1 kohaselt on pooled otsustanud, et teatud tingimustel on v imalik neile kuuluvate kaubam rkide  heaegne eksisteerimine ning **NESTLE** ja **DANONE** n ustuvad vastavalt **ACTI-V**, **NESTLE ACTI-V**, **NESTLE ACTIV**, **DANONE ACTIV** ja **ACTIVIA**  heaegse eksisteerimisega, kusjuures nii **NESTLE** kui ka **DANONE** kohustuvad hoiduma teise poole kaubam rkide, vastavalt siis **ACTI-V** ja/v i **ACTIVIA** identsest taasesitamisest.

Kaebaja on k nesolevale kokkuleppele tuginedes leidnud, et see on k sitatav varasema kaubam rgi omaniku kirjaliku n usolekuna KaMS § 8 lg 2 t henduses, mist ttu on  ra langenud kaubam rgi **ACTI-V** registreerimist takistav asjaolu.

Põhimõtteliselt võib nõustuda kaebuse esitajaga, et varasema kaubamärgi omanikuga kokkuleppe sõlmimine, mille sisuks on varasema kaubamärgi omaniku nõusolek hilisema tähise registreerimiseks, võib olla uueks asjaoluks, mis toob kaasa Patendiameti varasema otsuse muutmise.

Samas on Patendiamet juhtinud tähelepanu faktile, et antud leping ei käsitle varasemalt registreeritud kaubamärki **ACTIVIE**, mis oli samuti kaebaja kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseks olev asjaolu. Kaebaja esitatud lepingus on loetletud tähised, milliste üheaegset eksisteerimist kokkuleppega reguleeritakse. Nende hulgas on nimetatud küll tähis **ACTIVIA**, kuid kaubamärki **ACTIVIE** kokkulepe ei hõlma.

Seepärast ei saa apellatsioonikomisjon nõustuda kaebaja seisukohaga, et 26. jaanuaril 2005 sõlmitud kokkuleppes väljendatud kirjalik nõusolek ainuüksi on aluseks Patendiameti 18. augusti 2003 otsuse nr 7/R200103281 tühistamiseks. Seega on jätkuvalt vaidluse all küsimus, kas kaubamärgid **ACTI-V** ja **ACTIVIE** on äravahetamiseni sarnased, mida apellatsioonikomisjon järgnevalt analüüsib.

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.

Kaubamärkide õiguskaitsese ulatuse määramisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon (KaMS § 5 lg 8).

Poolte vahel ei ole vaidlust selles, et kaubamärk **ACTIVIE** on taotleja märgi **ACTI-V** suhtes varasem (KaMS § 8 lg 2). Samuti võib tõdeda, et vaidlusaluste kaubamärkidega tähistatavad kaubad on samaliigilised (sealjuures osaliselt identsed).

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab vastandatud kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas tuginema nende üldmuljel, arvestades eelkõige kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid osasid.

Mõlemad kaubamärgid on sõnamärgid, millede alguosad 'acti' on identsed. Kaebaja kaubamärki eristab varasemast tähisest sidekriipsu ja tähe „V” kombinatsioon kaubamärgi lõpuosas. Varasemat kaubamärki eristab lisaks lõpuosas olev täiend ‚je’.

Õige on Patendiameti otsuses väljendatud seisukoht, et kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna, kusjuures ühised eesliited või sõna algused on olulisemad kui ühised sõnalõpud. Kui kaks märki on väga sarnase või identse algusega, on nende segiaetavuse tõenäosus suurem kui erineva algustähega lühikesed sõnad. Samas tuleb apellatsioonikomisjoni hinnangul arvesse võtta kaebaja esile toodud asjaolu, et kui ühised eesliited või sõnaalgus on kaubamärkide puhul levinud ja selliseid tähiseid on registreeritud arvestataval hulgal, siis olenemata sellest, et tähised ei ole muutunud keelekasutuses tavapäraseks, on tegemist siiski asjaoluga, mis võib mõjutada kaubamärgi eristusvõimet. Nõustudes Patendiametiga, et iga kaubamärki tuleb küll võrrelda eraldi varasemate kaubamärkidega, ei tähenda see siiski, et kaubamärkide erinevate osade laiemat kasutamist ei saaks tähiste eristusvõimelisuse hindamisel arvesse võtta.

Kaebaja on toonud esile, et algusliitega ‚acti’ kaubamärke on ainuüksi Eestis registreeritud/menetluses kaebuse esitamise seisuga 121 ja kui siia veel lisada identse hääldusega algusliide ‚akti’, saame juurde veel 26 kaubamärki.

Apellatsioonikomisjon märgib, et kuigi mitte kõik kaebusele lisatud otsingutulemused ei käsitle vaidlusaluse tähisega samaliigilisi kaupu ja mitmed tähised koosnesid rohkem kui ühest elemendist, saab siiski järeldada, et sõnaosa ‚acti’ kasutamine kaubamärkides on levinud, mis mõjutab ka eesliite ‚acti’ eristusvõimelisust.

Seetõttu nõustub apellatsioonikomisjon kaebuse esitajaga, et taotleja kaubamärgi puhul tuleb tähelepanu pöörata ka tähise lõpuosas kasutatud sidekriipsu ja tähe "V" kombinatsioonile. Sellegi poolest ei lükka see asjaolu ümber Patendiameti järeldust, et märkide **ACTI-V** ja **ACTIVIE** algused ning valdav osa tähistelementidest (sh täht V) on identsed. Keskmise tarbija võib nõrga eristusvõime tõttu kaubamärgi nendele osadele pöörata küll vähem tähelepanu, kuid järeldust, et tarbija jätkaks vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaupadega kokkupuutumisel kaubamärkide algused täiesti kõrvale, apellatsioonikomisjon ei toeta, seda eriti olukorras, kus sõnaosa „acti” moodustab valdava osa kaebaja tähisest.

Vaadeldes visuaalsest küljest kaebaja kaubamärgi lõpus oleva sidekriipsu ja tähe „V” kombinatsiooni, leiab apellatsioonikomisjon, et sidekriipsu kasutamine sõna komponentide vahel on samuti suhteliselt levinud ja ei ole vaadeldavas tähises eriti originaalne. Kaebaja on jätnud arvesse võtmata, et ka side- või mõttekriipsude kasutamine kaubamärkides ühe tähe (sh täht V) või muu elemendi kombinatsioonis on üsna tavaline. Sarnaselt kaebaja viitega Patendiameti varasemale praktikale, võib ka nende elementide puhul tõdeda, et Patendiameti poolt on selliseid kaubamärke samaliigiliste kaupade puhul registreeritud sadu. Sellest tulenevalt võib järeldada, et sidekriipsu ja täht „V” näol ei ole tegemist nii originaalse lahendusega, mille põhjal saaks väita, et tarbija pöörab nendele elementidele suuremat tähelepanu kui kaubamärgi algusosale. Kuivõrd keskmine tarbija ei vii läbi kaubamärkide üksikasjalikku detailset (võrdlevat)analüüsi, vaid lähtub tähise põhjal tekkivast üldmuljest, siis ei ole tõenäoline, et kaebaja kaubamärk jääks tarbijale meelde tähise lõpus oleva sidekriipsu ja täht „V” kaudu. Eeltoodu kontekstis tuleb arvesse võtta sedagi, et vaidlusalused märgid tähistavad põhiliselt toidukaupu ja jookke, so Patendiameti otsuses nimetatud masstoodangut, mille ostmisel ei ole tarbijate tähelepanu eriti kõrge.

Neil kaalutlustel ei ole vastandatud kaubamärgid visuaalse üldmulje põhjal piisavalt erinevad, et vältida kaubamärkide segiajamise tõenäosust.

Vastandatud kaubamärkide foneetilisel võrdlemisel leiab apellatsioonikomisjon, et keskmine Eesti tarbija hääldab Patendiameti otsuses esile toodud tähist **ACTIVIE** [*aktivie*] rõhuga teisel või kolmandal silbil; kaebaja tähise **ACTI-V** puhul on sõnas sisalduva sidekriipsu tõttu kõige tõenäolisem hääldus [*akti-vee*].

Võrreldavate tähistelementide hääldus on sõnade alguse osas identne ja sõnalõpu osas sarnane erinedes vaid täht 'i' poolest; hääldamisel on sõnade pikkus ja hääldusrütm suhteliselt sarnane; kaebaja märgis sisalduv sidekriips võib tekitada häälduses teatava katkendi, kuid see ei ole selgelt eristavalt tajutav. Seetõttu saab asuda seisukohale, et kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased ja ebaõige on kaebaja väide, et kaubamärgi **ACTI-V** hääldus erineb oluliselt tähise **ACTIVIE** hääldusest. Apellatsioonikomisjon leiab, et sõna sees olev ühetäheline erinevus ei ole piisav selleks, et muuta kaebaja tähist piisavalt eristusvõimeliseks.

Apellatsioonikomisjon nõustub kaebaja ja Patendiameti seisukohaga, et vastandatud kaubamärkidel ei ole konkreetset tähendust, mistõttu ei ole tähised semantilisest aspektist äravahetamiseni sarnased. Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel on oluline silmas pidada sedagi, et tähistelementide visuaalsel, foneetilisel ja semantilisel sarnasusel ei ole alati ühesugune kaal ja tuleb hinnata objektiivseid tingimusi, milles asjaomased kaubamärgid võivad turul esineda. Samasugusele seisukohale on korduvalt asunud ka Euroopa Kohus. Apellatsioonikomisjoni hinnangul on kaupade ülalkirjeldatud turustamistingimuste puhul vaidlusaluse kaubamärgi visuaalsel ja foneetilisel küljel suurem osatähtsus, kui semantilisel aspektil, sest tavatarbijad ei omista toidukaupade ja jookide ostmisel suurt tähelepanu kaubamärgi kontseptuaalsele tähendusele või selle puudumisele.

Kaebaja viidatud kaubamärgi **NESTLE ACTI-V** osas leiab apellatsioonikomisjon, et tegemist on erinevate kaubamärkidega, millede registreerimise asjaolud on erinevad ja üksikeisest sõltumatud, nagu on õigesti tuvastatud Patendiameti kaevatavas otsuses.

Kõike eelnevat kokku võttes ja pidades silmas, et üldmuljelt on vastandatud kaubamärkide domineerivad elemendid on pigem nõrga eristusvõimega, tähiste sarnasused on oluliselt suuremad kui üksikud eristavad tunnused, aga samuti arvestades, et kaubamärkidega tähistatavad tooted on osaliselt identsed ja samaliigilised, mis ei kompenseeri tähiste sarnasusi vaid suurendab märkide segiajamise tõenäosust, asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et kaubamärk **ACTI-V** ei ole piisavalt eristusvõimeline, et ära hoida selle äravahetamiseni sarnasust kaubamärgiga **ACTIVIE** KaMS § 8 lg 1 p 2 mõistes. Patendiamet on kooskõlas vaidluse asjaoludega leidnud, et kaubamärkide identsed osad on tunduvalt suurema ulatusega kui nende erinevused ning kaubamärgid on kokkuvõttes äravahetamiseni sarnased.

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks TÕAS § 61 ja kuni 30. 04. 2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

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

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

Allkirjad:

P. Lello

E. Hallika

K. Tults