

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 775-o

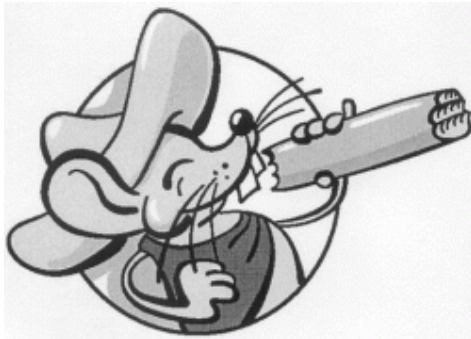
Tallinnas, 03. mail 2007.a.

Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu OÜ Eesti Juust (Paneeli 2a, Tallinn) vaidlustusavalduse kaubamärgi "Suitsujuustuta terviseks! + kuju" (taotlus nr M200300487; taotlus esitatud 03.04.2003) registreerimise vastu klassis 29.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 23.04.2004 esitas OÜ Eesti Juust (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse (tulenevalt 01.05.2004 jõustunud tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusest edaspidi vaidlustusavaldus) kombineeritud kaubamärgi "Suitsujuustuta terviseks! + kuju" registreerimisele Tallinna Piimatööstuse AS (edaspidi taotleja) nimele klassis 29 (liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted, sh piimadesserdid, jogurtid, joogijogurtid, vahud, vahukreemid, kreemid, kooredesserdid, kohupiim, kohupiimakreemid ja -vahud; juust, sh suitsujuust ja juustutooted; klassi 29 kuuluvad näksid, suupisted ja väikesed eined; klassi 29 kuuluvad valmistoidud ja toiduvalmistusained; toiduõlid ja toidurasvad), mille kohta oli avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes nr 03/2004. Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument ja tõendid.

Vaidlustatud kaubamärk:



SUITSUJUUSTUTA TERVISEKS!

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine kombineeritud kaubamärgina taotleja nimele klassis 29 kahjustab vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide "Vennad Cheezod + kuju" reg nr 33573 ja "Hiirte juust" reg nr 32209 eristatavust ja kasutab ära nende mainet, olles nendega äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv (kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduse, edaspidi KaMS, § 8 lg 1 p 2 ja 3). Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid:

Adress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660



HIIRTE JUUST

Taotluse nr 9902111, esitamise kuupäev 29.12.1999, registreeritud 13.03.2001 klassides 16 ja 29 (piimatooted, sh juust).
 Taotluse nr 9802960 esitamise kuupäev 30.12.1998, registreeritud 21.09.2000 klassides 16 ja 29 (piimatooted, sh juust).

Vaidlustaja väitel on talle kuuluvad vastandatud kaubamärgid üldtuntud ning neid on kasutatud ja kasutatakse jätkuvalt. Üldtuntuse väidet toetatakse järgmiste argumentidega. Hiirte juustu turule toomine on saavutanud 2000. a turundusteo aunimetuse, seega saab väita, et vaidlustaja kaubamärkidel ja nendega märgistatud toodetel on Eestis enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlemist suhteliselt pikaajaline positiivne maine. Hiirte juustu on reklaamitud perioodil 2000-2003 ETV-s, Kanal 2-s ja TV 3-s, seetõttu on hiirte ja juustu seos juustu turustava Estover kontserni ja partnerettevõtetega Eesti üldsuse teadvusesse kinnistunud. Hiirte juustu läbimüük on 2000. a olnud 222000 kg, 2001. a 178000 kg, 2002. a 123000 kg, 2003. a 160000 kg; toodet müüakse kogu riigis, seda võib leida alates 2000. a igast suuremast poest, käibes kasutatakse ja on kasutatud vastandatud kaubamärke alati koos.

Vaidlustatud kaubamärgis on agressiivselt domineeriv hiire kujutis, sõnaline osa jääb tagaplaanile, mistõttu tarbija tajub just kujunduslikku osa. Tarbijad ei jäta meelde kombineeritud kaubamärgi kõiki komponente, vaid pööravad tähelepanu domineerivatele elementidele. Nähes vaidlustatud kaubamärgi elemente, tulevad tarbijale meelde varem juustude suhtes registreeritud ja kasutusel vaidlustaja kaubamärgid, mis põhjustab segadust ja tarbijate eksitamist kauba päritolu suhtes. Tarbijas tekib vaidlustatud kaubamärgiga, milles domineeriv on hiire kujutis, tähistatud kauba puhul tõenäoline assotsiatsioon, et tegemist on hiirte juustuga, mida kinnitab lisatud tarbijauuring. Vaidlustatud kaubamärgil kujutatud hiir on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja kaubamärgiga "Vennad Cheezod + kuju", mida kinnitab see uuring. Lähtuvalt taotleja tähise sõnalisest osast ja reaalsest kasutusest on tõenäoline, et tähis on mõeldud kasutamiseks eelkõige juustutoodetega seoses, kuid ka muude kaupade puhul klassis 29 toob see kaasa vaidlustaja kaubamärkide maine ja eristatavuse ärakasutamise, mida vaidlustajal on õigus keelata (KaMS § 5 lg 4). Eeltoodud arvestades on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2 ja 3, mistõttu vaidlustaja palub tunnistada Patendiameti asjassepuutuv otsus õigusvastaseks ja tühistada ning teha Patendiametile ettepanek asja uueks läbivaatamiseks ja uue otsuse tegemiseks.

Vaidlustusavaldusele on lisatud tõenditena väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotluse M200300487 avaldamise kohta, kaubamärgitunnistuste nr 33573 ja 32209 ära kirjad, Estover Kaubanduse AS tõend Hiirte juustu läbimüügi kohta ja uuringukeskus Faktum tarbijauuringu väljavõte. Viimase kohaselt on septembris-oktoobris 2003 läbiviidud in-hall küsitluses juustude tarbimise kohta kaubanduskeskustes selgunud, et

Hiirte juustu pakendites sisalduvaid (ühtlasi Vennad Cheezod kaubamärgina registreeritud kombineeritud kaubamärgil olevaid) ja Suitsujuustusigari pakendil olevaid hiiri ei suudetud eristada valdav osa sihtgrupist; vaid viiendik vastanuist suutis Suitsujuustusigari hiirt eristada Hiirte juustu omadest. Hiirte juustu tarbis sihtgrupist 68-70 %; sihtgrupina määratleti 15-74 aasta vanuseid juustu ostjaid. Uuringu eesmärgina oli püstitatud saada ülevaade juustude ostmisest ja juustu ostu määravatest kriteeriumidest; Hiirte juustu ja Suitsujuustusigari pakendi elementide ja pakendi eristamisest sihtrühma poolt. 152 küsitlervale Tallinna eri supermarketites esitati kolm kaarti hiirte piltidega kaubamärkidelt ja küsiti, kas kõik need pildid on seotud Hiirte juustuga. Kui vastus oli eitav, küsiti lisaküsimus, milline või millised piltidest ei ole seotud Hiirte juustuga. Kaartidel oli kolm pilti: Suitsujuustusigari hiir pakendilt, Hiirte juustu pikutav hiir, Hiirte juustu püstises asendis hiir. 22 % vastas esimesele küsimusele jaatavalt; sama palju vastanuist ei osanud öelda, millised pildid võiks olla või ei ole Hiirte juustuga seonduvad. Suitsujuustusigari hiire pilti suutis Hiirte juustu hiirte piltidest eristada 20 % vastanuist. 3 % arvas, et ükski piltidest ei ole Hiirte juustuga seotud. 7 % ei pidanud Hiirte juustuga seonduvaks just Hiirte juustu kujundusse kuuluvaid hiiri. Kokkuvõttes jõutakse järeldusele, et valdava osa vastajate jaoks Hiirte juustu ja Suitsujuustusigari hiired ei eristunud.

Vaidlustusavaldus võeti 14.05.2004 komisjoni menetlusse nr 775 all; eelmenetlejaks komisjonis määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) Taotleja, keda esindas esitatud volikirja alusel patendivolinik Villu Pavelts, 16.08.2004 saabunud seisukohas vaidlustusavalduse kohta vaieldakse vaidlustusavalduses toodud seisukohtade vastu. KaMS § 5 lg 8 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramise aluseks reproduktsioon. Vastandatud kaubamärgid on kaitstud reproduktsioonil esitatud kujul; kaubamärk "Hiirte juust" on sõnamärk, mille koosseisus ei ole ühtki hiirt ega muud kujunduselementi; kaubamärk "Vennad Cheezod" on kombineeritud märk, milles sisalduvad 10 erineva hiire kujutised. Vaidlustatud kaubamärgil on lisaks sõnalisele osale ühe stiliseeritud hiire kujutis. Vaidlustusavalduses ei ole selgitatud, millistele vaidlustatud kaubamärgi taotluses loetletud kaupadele märgi registreerimine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2 või 3 sätetega ja milles vastuolu seisneb; kaubamärgi kaitseulatus kaupade suhtes määratakse kaupade loeteluga, mille laiendamine ei ole lubatud (KaMS § 5 lg 2 p 9). Kuna KaMS ei reguleeri tähiste äravahetamiseni sarnasuse või assotsieeruvuse määratlemise aluseid, tuleb selles osas lähtuda kaubamärkide võrdlemise praktikast, nagu see on välja kujunenud Eestis ja rahvusvaheliselt. WIPO, mille liige on Eesti alates 1994, kaubamärkide sarnasuse kindlakstegemise põhimõtteid käsitleva käsiraamatu ja rahvusvahelise praktika kohaselt tuleb kaubamärkide võrdlemisel vaadelda neid kui tervikuid, arvestades, milliseid assotsiatsioone nende kooslus võib keskmises tarbijas tekitada; tuleb vaadelda kõiki elemente ja faktoreid (visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi), nii sarnasusi kui erinevusi ning nii sarnasuste kui erisuste koosmõju tähistest poolt tekitatavale üldmuljele. Vaidlustatav tähis erineb vastandatud kaubamärkidest kõigi faktorite poolest.

Vaidlustusavaldusele lisatud tarbijauuring, millega vaidlustaja püüab tõendada kaubamärkide sarnasust ja assotsieeruvust, ei sisalda adekvaatseid küsimusi ja järeldusi juustu ostu määravate kriteeriumide kohta; võrreldud on pakendi elemente, mitte vastandatud kaubamärke. Seega ei anna uuring järeldusi selle kohta, kas vastandatud kaubamärgid on omavahel identsed, sarnased või assotsieeruvad. Esitatud küsimustest ei saa järeldada kaubamärkide võrdlemisel. Ebaselge on, miks esitati küsitlervatele värvikaardid (nagu nimetatakse uurimuse väljavõttes), kuna kõik kõnealused kaubamärgid on registreeritud must-valgetena. Esitatud küsimused suunavad ilmselgelt tarbija mõtteid ja vastuseid seostama Hiirte juustuga. Küsitluse järeldus, et valdav osa sihtgrupist ei suutnud eristada taotleja kaubamärgi elemendiks olevat hiirt vaidlustaja omadest, on meelevaldne, kuna inimeste hulk, kes suutis eristada ja kes ei suutnud eristada, on samaväärne (vastavalt 22 ja 20 %).

Kaubamärk "Hiirte juust" on sõnamärk ja ei ole põhimõtteliselt võimalik võrrelda vaidlustatud kaubamärki selle sõnamärgiga kujunduselementide põhjal. Ka väide, et vaidlustatud kaubamärgis on kujunduslik element "agressiivselt domineeriv", on põhjendamata ja meelevaldne; kaubamärgipraktikas ollakse vastupidisel seisukohal, et just sõnalisel osal on kombineeritud märkides esmane osa. Samuti ei tähenda kaubamärkide assotsieerumine mingi elemendi poolest (tõenäoline assotsieerumine) veel tingimata nende äravahetamist tarbija poolt, arvestades märkides esinevaid olulisi visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi erinevusi. Põhjendamatu on vaidlustaja lootus, et põhinedes vastandatud kaubamärkidele, millest üks on sõnamärk ja teine sisaldab lisaks sõnalisele osale suure hulga hiirte kujutistega, on tal ainuõigus kasutada hiirtega seotud temaatikat. Hiired ja juust on läbi aegade erinevate teoste (raamatud, multifilmid, muinasjutud jne) tulemusel muutunud omavahel seostatavateks objektideks ja mõeldamatu on selliste seoste kujutamise monopoliseerimine ühele isikule. Seda kinnitavad registreeritud kaubamärgid "Seda juustu hiired ostaksid", "Kõik hiired armastavad juustu", "Igale hiirele oma juust" (reg nr 40058, 40419, 40059).

Kokku võttes, on vastandatud kaubamärkidel ja vaidlustatud kaubamärkidel hiire kujutised (nr 33573) oluliselt erinevad, kogu tähised tervikuna jätavad erineva mulje ja nende äravahetamine ja omavaheline assotsieerimine on seetõttu välistatud. Täidetud ei ole KaMs § 8 lg 1 p 3 tingimused: tähiste identsus, äravahetamiseni sarnasus või assotsieerumine; kaupade eriliigilisus; tarbijate eksitamise tagajärjel kaubamärgi maine ärakasutamine või eristatavuse kahjustamine. Nende asjaolude kooseksisteerimist ei ole tõendatud; ei ole selgitatud, kuidas on saavutatud kaubamärgi maine või kuidas toimub selle ärakasutamine jne. Vaidlustaja ei ole tõendanud, et tarbijad oleks reaalselt eksitusse sattunud (komisjoni otsused asjades 397 ja 392): ainuüksi paljasõnalise oletuse põhjal vaidlustatud kaubamärgi registreerimisest keeldumine oluliselt piiraks vaidlustatud märgi omaniku õigusi ja oleks vastuolus Põhiseadusega. Eeltoodut arvestades palutakse jätta vaidlustusavaldus rahuldamata. Vastusele on lisatud väljavõtted Patendiameti andmebaasist näitena toodud kaubamärkide reg nr 40058, 40419, 40059 ning reg nr 40060 "hiir juustul on ainult hiirte juustul" kohta.

3) 16.11.2004 on vaidlustaja esitanud täiendavad tõendid, argumendid ja taotluse. Taotleja vastuse osas märgitakse, et viidatud kohtu ja komisjoni otsused ei ole lisatud, mistõttu ei ole selge, kas osundatu haakub olemasoleva vaidluse kontekstiga või mitte. Kuna taotleja ei ole tellinud konkureerivat tarbijauuringut, tuleb lähtuda olemasoleva tarbijauuringu järeldustest. Taotleja poolt osundatud Põltsamaa Meierei Juustutööstuse OÜ kaubamärkide nr 40058, 40419, 40059 ning 40060 registreerimiseks on vaidlustaja andnud loa. Palutakse tunnustada vastandatud kaubamärkide üldtuntust. Lisatud on vaidlustaja 12.11.2004 küsimused ja asjatundja arvamused OÜ Tiigerhay ja AS Division vastuskirjad, mis toetavad seisukohta, et vaidlustatud kaubamärk on assotsieeruv ja segiaetavalt sarnane vastandatud kaubamärkidega. Vaidlustatud kaubamärgis on kesksel kohal inimesesarnase hiire kujutis; tarbija, nähes vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud juustus, peab seda tõenäoliselt hiirte juustuks.

AS Division 15.11.2004 vastuskirjas leitakse, et vaidlustatud kaubamärgi keskne element on hiir, ilma milleta ei oleks sombreerol ja juustusigaril mõtet; vastandatud kaubamärgi "Vennad Cheezod" baaselementideks on hiired, kes on vendadeks kujutatud. Hiirte mitmus viimatinimetatud märgil on suurimaks erinevuseks. Märk "Hiirte juust" ja vaidlustatud märk on tugevalt assotsieeruvad hiire kui keskse illustratsiooni tõttu vaidlustatud märgis. Kõik märgid assotsieeruvad nii sõnalisel, visuaalsel kui kontseptuaalsel tasandil. OÜ Tiigerhay 12.11.2004 kirjas leitakse, et kaubamärkides on kesksel kohal hiir, ilma milleta kaoks ka teiste kujundite mõte. Erinevused on vähetähtsates sekundaarsetes kujundites: sombreero, sigar, tekst, samuti hiirte arv ja hiirega kaasnev atribuutika. Vastandatud sõnamärk assotsieerub vaidlustatud kaubamärgiga viisil, kus tavatarbija, nähes juustu, millel on kujutatud sigariga hiir, eeldab tõenäoliselt, et tegemist on hiirte juustuga.

4) Vaidlustaja lõplikes seisukohtades, mis saabusid komisjonile 02.03.2007, jäädakse varem esitatud seisukohtade (vastandatud kaubamärkide assotsieeruvus ja segiaetavalt sarnasus) ja nõuete juurde. Viidatakse esitatud tõenditele, sh uuringukeskuse Faktum uuringule, ning väidetakse, et taotleja ei ole esitanud ühtegi tõendit, mis vaidlustaja tõendeid kummutaks. Vaidlustaja, viidates Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 1, väidab, et ei ole vaja tõendada kaubamärkidega 32209 ja 33573 tähistatud juustu aastatepikkust turustamist igas Eestis levinud kaubandusketis.

5) Taotleja lõplikes seisukohtades, mis saabusid komisjonile 09.04.2007 jäädakse varem esitatud seisukohtadele. Märgitakse, et KaMS § 5 lg 8 kohaselt võetakse registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks kaubamärgi reproduktsioon. Sellest tulenevalt ei anna nt hiire kujutise sisaldumine tervikkaubamärgis tähise omanikule monopoolset õigust hiire motiivi kui sellise kasutamise keelamiseks mistahes kujunduses. Kaubamärkidele hinnangu andmisel tuleb lähtuda registris olevatest reproduktsioonidest ning nendest tekkivatest üldmuljetest.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 2. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 17). Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus määratleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse ega ole alternatiivseks keeldumise aluseks (C-251/95 Sabel, p 18). Kaubamärkide assotsieerumine ranges tähenduses, so assotsieerumine ulatuses, et võrreldavad tähised küll meenutavad teineteist, kuid üldsus neid tähiseid omavahel ära ei vahetata, ei ole rakendatav, kuna see ei too kaasa vastandatavate kaubamärkide äravahetamise ohtu tarbijate poolt. Tallinna Halduskohus on oma 14.05.2002 otsuses haldusasjas nr 3-718/2002 leidnud: *"tõenäoline [range] assotsieerumine ei ole kohtu arvates rakendatav, kuna see seaks assotsieerumise kriteeritimid liiga kõrgele, mis teeks võimatuks ka selliste kaubamärkide registreerimise, millel on küll teatav sarnasus varasematega, kuid mida reeglina varasematega segi ei aeta."* Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele tarbijal kaubamärgist tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate tähiste eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile (vt. Re Sabel p 23).

Kaubamärk HIIRTE JUUST (32209) on sõnamärk ning selle koosseisu ei kuulu mitte ainsatki kujunduselementi. Nõnda ei ole nimetatud kaubamärki võimalik mõne kujunduselemendi pinnalt ka ära vahetada mõne kolmandale isikule kuuluva tähisega. Kaubamärgiregistratsioon 'VENNAD CHEEZOD + kuju' (33573) on kombineeritud tähis, mille kujundusliku osa moodustavad 10 ruudukujuliselt paigutatud, erinevates poosides kujutatud hiirt. 'Hiireperekonnale' viitab ka tähise sõnaline osa VENNAD CHEEZOD. Taotleja on registreerimiseks esitanud kombineeritud kaubamärgi 'SUITSUJUUSTUTA TERVISEKS + kuju'. Juhul kui kaubamärk sisaldab nii sõnalist kui ka kujunduslikku osa, annab just sõnaline element kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi (vt. T-312/03 Selenium). Taotletava kaubamärgi sõnalise osa moodustab tugeva eristusvõimega, omapärane, tarbijatele koheselt tajutav ja meelde jääv üleskutse "SUITSUJUUSTUTA TERVISEKS!" ning kujunduslikus osas domineerib stiliseeritud kujutis juustusigarit hammustavast hiirest. Võrreldes vastandatud kaubamärkidega on tegu nii sõnaliselt kui ka kujunduselt selgelt erinevate kaubamärkidega. Võrreldavad tähised ei sisalda isegi mitte ühtegi kattuvat või ligilähedaselt sarnast sõna.

Vaidlustaja positsioon käesolevas asjas on olnud sisuliselt selline, et kaubamärkide HIIRTE JUUST ja 'VENNAD CHEEZOD + kuju' registratsioonid annavad neile monopoolse õiguse

hiire motiivi kui sellise kasutamiseks klassi 29 kuuluvate kaupade tähistamisel. Vaidlustaja nimetatud seisukoht on selgelt ebaõige ja otseselt vastuolus kaubamärgiõiguse aluspõhimõttega, mille kohaselt määratleb registreeritud kaubamärkide õiguskaitse ulatuse tähise registrisse kantud kaubamärgireproduktioon tervikuna. Registreeritud kaubamärkide õiguskaitse ei laiene sellistele tähistele, mis erinevad nende tähiste registrisse kantud kaubamärgireproduktioonidest. Hiiri ja juustu on läbi aegade erinevates teostes seostatud ning mõeldamatu on sellise üldlevinud seose kasutamise monopoliseerimine ühele isikule. Täna kehtib Eestis kümneid klassis 29 registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärke, kus kasutatakse hiire motiivi.

Vaidlustaja seisukohti ei kinnita ka vaidlustusavaldusele lisatud uuring, mille kirjeldavast osast nähtavalt ei antud vastajatele võimalust lähtuda vastuste andmisel käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide registrisse kantud reproduktioonidest. Reaalselt vastandati taotletava kaubamärgi ühte osa (näiteks on taotletava kaubamärgi sõnaline osa uuringust täiesti välja jäetud) vaidlustaja juustutoodete pakenditesse peidetud kleebistele. Ainuüksi sellest tulenevalt ei kajasta ega saagi kajastada vaadeldava uuringu tulemused vastajate seisukohti käesolevas asjas vastandatud, registrisse kantud kaubamärkide osas. Tallinna Linnakohus on oma 16.04.1005 otsuses 2/277-10128/04 asunud seisukohale, et tarbijauuring, kus võrreldakse tegelikult kasutatavaid pudelietikette, ei tõenda registrisse kantud, etikettidega mitte identsete reproduktioonidega kaubamärkide äravahetamist. Läbiviidud uuringu valim ei olnud ei esinduslik ega proportsionaalne. Toidukaupade puhul moodustab asjaomase tarbijate sektori kaheldamatult Eesti keskmine tarbija. Vaadeldava uuringu kogu valimi moodustasid aga vaid 150 inimest. Küsitlus viidi läbi vaid Tallinna linnas ning sedagi vaid mõnes kaubanduskeskuses, mistõttu ei saa ka nimetatud uuringu pinnalt teha Eesti keskmist tarbijat puudutavaid otsustusi. Samuti nähtub uuringust, et esitatud küsimustes viidatakse sõnaselgelt vaidlustaja toodetele. Nõnda on esitatud küsimused vastajaid üheselt suunavad ega anna objektiivset pilti nende tegelikest seisukohtadest. Nendel põhjustel tuleb vaadeldav uuring jätta tähelepanuta.

Vaidlustaja ei ole tõendanud vastandatavate kaubamärkide väidetavat üldtuntust Eesti keskmise tarbijaskonna hulgas. Vaidlustaja enese poolt allkirjastatud tõend toote Hiirte Juust 40 % müügi mahtude osas on sisuliselt samastatav vaidlustaja ülejäänud, vaidlustusavalduses esitatud väidetega. Samuti ei nähtu sellest, milliste kaubamärkidega ja kus nimetatud tooted turustati. Muid tõendeid vaidlustaja käesoleva asja materjalide juurde lisanud ei ole. Samuti ei ole vaidlustaja selgitanud, kuidas on vastandatavate tähiste väidetav tunnus seotud vaidlusega käesolevas asjas. Tarbijad ei vaheta ära ega sealhulgas seosta omavahel kaubamärke, mis on üldmuljetelt üksteisest erinevad.

Vaatamata taotleja sellekohasele varasemale viitele ei ole vaidlustaja siiani täpsustanud, milliste taotletava kaubamärgi kaupade osas ta KaMS § 8 lg 1 p-i 2 rakendamist taotleb. Nimetatud on seda enam ebaselge, et vaidlustusavalduses tuginetakse ka KaMS § 8 lg 1 p-is 3 sätestatule, mis eeldab kaupade eriliigilisust. Olulistest visuaalsetest, kontseptuaalsetest ja foneetilistest erinevustest tulenevalt ei ole käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid omavahel identsed, äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad.

Taotleja kaubamärgi registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 3. Üldreeglinga ulatab registreeritud kaubamärgi õiguskaitse kaupadele ja teenustele, mille osas on see kaubamärk registreeritud; KaMS § 8 lg 1 p 3 kehtestas sellest üldreeglist kitsa erandi juhuks, kui vaatamata kaupade ja teenuste eriliigilisusele esineb siiski varasema tähise maine või eristusvõime ära kasutamise või kahjustamise oht. Vastava sätte tõlgendus ei tohiks viia selleni, et mainekate kaubamärkide kasutamisel identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste osas oleks selle õiguskaitse piiratum kui sama tähise kasutamisel eriliigiliste kaupade või teenuste osas (vt. 09.01.2003 otsus C-292/00 Davidoff, p-d 17 ja 15). Seega on KaMS § 8

Ig 1 p-is 3 sätestatud registreerimisest keeldumise alus kitsam kui KaMS § 8 lg 1 p-i 2 puhul, so KaMS § 8 lg 1 p-i 3 kohaldamiseks peab olema täidetud rohkem eeltingimusi. Toodust nähtavalt ei ole vaidlustaja kaubamärkide õiguskaitses KaMS § 8 lg 1 p-i 3 alusel ulatuslikum kui KaMS § 8 lg 1 p-is 2 sätestatu alusel, so ka mainekate kaubamärkide õiguskaitses ei ulatu üldjuhul eriliigilistele kaupadele. Seega ei andnud kehtinud KaMS maineka kaubamärgi omanikule üldist õigust takistada tema tähisele sarnaste kaubamärkide registreerimist eriliigiliste kaupade osas. Vaadeldav norm näeb ette varasema kaubamärgi omaniku kaitses üksnes tema kaubamärgi maine või eristusvõime ebaausa ärakasutamise ja kahjustamise vastu. Kuna käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid on üksteisest ilmselgelt erinevad, ei ole antud juhul alust rääkida varasemate märkide maine või eristusvõime ärakasutamisest või kahjustamisest.

Eelnevalt esitatust nähtub, et vastandatavad kaubamärgid ei ole taotletava kaubamärgiga ei identsed, äravahetamiseni sarnased ega sealjuures ka mitte assotsieeruvad.

Varasema kaubamärgi omanikul tuleb esitada piisavad tõendid näitamaks, et eksisteerib varasema kaubamärgi ebaausa ärakasutamise ja kahjustamise risk, mis ei või olla hüpoteetiline (15.05.2005 otsus T-67/04 Spa Monopole, p 40). Kohtujurist Jacobs on kohtuasjas C-40S/01 (Adidas-Salomon) 10.07.2003 antud arvamuse p-s 37 väljendanud seisukohta, et: *"eristusvõime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tähise eristusvõime nõrgendamist. /.../ Sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud."* Sama arvamuse p-s 38 leiab kohtujurist Jacobs, et: *"kaubamärgi maine kahjustamine /.../ viitab olukorrale, kus kaubad, millel rikkuvat kaubamärki kasutatakse, mõjutavad avalikkuse arvamust selliselt, et see mõjutab kaubamärgu atraktiivsust."* Ainuüksi sarnasuste demonstreerimine asjaomaste kaubamärkide vahel ei ole nimetatud riski eksisteerimise tõendamiseks piisav (vt re Spa Monopole, p 44). Vaidlustaja ei ole käesolevas asjas esitanud ühtegi tõendit vastandatavate kaubamärkide eristusvõime ja maine kahjustamise riski tõendamiseks (ega ka maine tõendamiseks). Nõnda on vaidlustaja asunud end kaitsma hüpoteetilise riski vastu, mis on aga lubamatu. Käesolevas asjas puuduvad igasugused tõendid ja selgitused selle kohta, et taotleja kaubamärgile õiguskaitses andmine eriliigiliste kaupade osas võiks kahjustada tarbijate võimet seostada vaidlustaja kaubamärke vaidlustajaga (kohtujurist Jacobs'i arvamuse p 37). Samuti puuduvad igasugused tõendid ja selgitused selle kohta, nagu võiks taotleja kaubamärgile õiguskaitses andmine eriliigiliste kaupade osas vähendada tarbijate silmis vastandatavate kaubamärkide atraktiivsust (kohtujurist Jacobs'i arvamuse p 38). Lisaks eeltoodule ei ole vaidlustaja ka ise määratlenud, milliste taotletavate kaupade osas ta KaMS § 8 lg 1 p-i 3 kohaldamist nõuab. Vaidlustaja tuginemine KaMS § 8 lg 1 p-s 3 sätestatule on jäänud käesolevas asjas täielikult paljasõnaliseks ja hüpoteetiliseks. Seega kaubamärgi "SUITSUJUUSTUTA TERVISEKS + kuju" osas KaMS § 8 lg 1 p-is 3 sätestatud registreerimisest keeldumise aluseid ei esine.

Palutakse vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

25.04.2007 alustas komisjon asjas 775 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetlusosaliste seisukohti ja esitatud tõendeid, asub järgnevatele seisukohtadele.

1) Tuvastatud on, et vaidlustajale kuuluvad vaidlusaluse kaubamärgi "Suitsujuustuta terviseks! + kuju" M200300487 suhtes varasemad kaubamärgid "Vennad Cheezod + kuju" 33573 ja "Hiirte juust" 32209. Seega on täidetud vaidlustusavalduse õiguslikuks aluseks olevate KaMS § 8 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaldamise üks tingimustest, nimelt varasema

(kaubamärgi-)õiguse olemasolu. Varasema õiguse olemasolu on muuhulgas ka tingimuseks, mis õigustab huvi vaidlustusavalduse esitamiseks KaMS § 13 lg 2 alusel.

Samas on vaidlustaja väitnud ka talle kuuluvate kaubamärkide 33573 ja 32209 üldtuntust, mis võimaldab vaidlustusavalduses tugineda ka KaMS § 5 lõikele 4. Ei vaidlustusavalduse kokkuvõtvas osas ega ka hiljem esitatud materjalides, sh lõplikes seisukohtades vaidlustaja nimetatud sättele ei ole tuginenud, mistõttu komisjon ei pea vajalikuks vastandatud kaubamärkide üldtuntuse argumenti eraldi käsitleda. Vaidlustaja, väites nimelt kaubamärkide 33573 ja 32209 üldtuntust Eesti Vabariigis, näib soovivat dubleerida tema nimele registreeritud kaubamärkide õiguskaitset. Asjaolu, kas vastandatud registreeritud kaubamärgid on ühtlasi üldtuntud või mitte, ei oma tähendust vaidlustusavalduse õiguslikuks aluseks olevate KaMS § 8 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaldamisel. Seega tuleb vaidlustaja taotlus lugeda kaubamärgid 33573 ja 32209 üldtuntuks jätta käiguta, kuna selle rahuldamine või rahuldamata jätmine ei mõjuta vaidlustusavalduse menetluse õiguslikke tagajärgi.

Vastandatud kaubamärkide üldtuntuse väite tõendamiseks on esitatud muuhulgas asjaolud, et Hiirte juustu turule toomine on saavutanud 2000. a turundusteo aunimetuse, Hiirte juustu on reklaamitud perioodil 2000-2003 ETV-s, Kanal 2-s ja TV 3-s, toote läbimüük on 2000. a olnud 222000 kg, 2001. a 178000 kg, 2002. a 123000 kg, 2003. a 160000 kg; toodet müüakse kogu riigis, seda võib leida alates 2000. a igast suuremast poest, käibes kasutatakse ja on kasutatud vastandatud kaubamärke alati koos. Tulenevalt nimetatud kaubamärkide üldtuntuse hindamise vajaduse puudumisest ei võta komisjon seisukohta, kas esitatud asjaolud on piisavad kaubamärkide üldtuntuks lugemiseks.

2) Komisjon on valmis antud asjas nõustuma, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimist on taotletud ja vastandatud kaubamärgid on registreeritud samaliigiliste kaupade – esmatarbe toiduainete – suhtes. Seega on täidetud teine KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamise tingimustest.

KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamiseks on vajalik nelja tingimuse samaaegne täitmine. Lisaks sellele, et tegemist peab olema varasema kaubamärgiga, kaupade samaliigilisusele ja varasema kaubamärgi omaniku antud loa puudumisele (milles ei ole vaidlust) peab olema täidetud ka tingimus, et varasem kaubamärk ja hilisem tähis peavad olema identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad. Identsusest antud vaidluses ei saa rääkida, seega jääb lahendada küsimus, kas vaidlustatud kaubamärk ja vastandatud kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgis on agressiivselt domineeriv hiire kujutis, sõnaline osa jääb tagaplaanile, mistõttu tarbija tajub just kujunduslikku osa. Selle seisukoha tõestamisest on vaidlustaja hoidunud, mistõttu komisjon ei saa seda seisukohta arvestada ja toetab pigem taotleja esitatud (mh Euroopa Kohtu lahenditega põhistatud) vastuargumente. Nende kohaselt tuleb äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, nimetatud hinnang peab tuginema üldisele tarbijal kaubamärgist tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate tähiste eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente; keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile; juhul kui kaubamärk sisaldab nii sõnalist kui ka kujunduslikku osa, annab just sõnaline element kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi.

Vaidlustaja väidab samuti, et nähes vaidlustatud kaubamärgi elemente, tulevad tarbijale meelde varem juustude suhtes registreeritud ja kasutusel vaidlustaja kaubamärgid, mis põhjustab segadust ja tarbijate eksitamist kauba päritolu suhtes ning tarbijas tekib vaidlustatud kaubamärgiga, milles domineeriv on hiire kujutis, tähistatud kauba puhul tõenäoline assotsiatsioon, et tegemist on hiirte juustuga. Viimase väite kinnituseks on vaidlustaja lisanud tarbijauuringu. Uuringu läbiviimisel on antud tarbijatele võrrelda Hiirte juustu pakendites sisalduvaid (ühtlasi Vennad Cheezod kaubamärgina registreeritud kombineeritud kaubamärgil

olevaid) ja Suitsujuustusigari pakendil olevaid hiiri, mida ei suutnud eristada valdav osa sihtgrupist; vaid viiendik vastanust suutis Suitsujuustusigari hiirt eristada Hiirte juustu omadest. Uuringu tulemuste hindamisel peab komisjon siiski tähelepanu juhtima asjaolule, et esitatud materjalide kohaselt ei võrrelnud uuringus osalejad vaidlustatud ja vastandatud kaubamärke, vaid nendest meelevaldselt eraldatud kujunduslikke detaile, mistõttu uuring ei anna täiendavaid teadmisi antud kaubamärgivaidluses.

Kaubamärkide võrdlemisel lähtutakse tulenevalt KaMS § 5 lg 8 kaubamärgi reproduktsioonist. Vastandatud kaubamärk 32209 "Hiirte juust" on sõnamärk, mille koosseisus ei ole ühtki hiirt ega muud kujunduselementi; kaubamärk 33573 "Vennad Cheezod" on kombineeritud märk, milles sisalduvad 10 erineva hiire kujutised. Vaidlustatud kaubamärgil on sõnaline osa "Suitsujuustuta terviseks!" ja ühe stiliseeritud hiire kujutis.

Kaubamärkide võrdlemisel võetakse aluseks reproduktsioon tervikuna, elemente kontekstist välja kiskumata. Seetõttu peab komisjon vajalikuks kriitiliselt hinnata vaidlustaja esitatud Rain Pikandi (Division) ja Marko Palmipuu (Tiigerhay) asjatundja arvamusi, milledes rõhutatakse just kaubamärkide graafiliste elementide (eeskätt inimlikustatud hiire/hiirte) domineerivat osa, mis muudab kaubamärgid sarnaseks. Arvamustes on väljendatud ka kaubamärkide erinevust, eeskätt hiirte arvu eri kaubamärkidel.

Kaubamärkide võrdlemisel arvestatakse mh nende foneetilist, visuaalset ja semantilist (kontseptuaalset) aspekti. Foneetilise aspekti võrdlemisel saab arvestada kaubamärkide hääldatavaid komponente. Komisjoni hinnangul on kaubamärgid foneetiliselt erinevad. Kaubamärk "Hiirte juust" on foneetiliselt täiesti eristatav kaubamärgist "Suitsujuustuta terviseks!", nagu ka viimane kaubamärgist "Vennad Cheezod".

Samuti on kaubamärgid erinevad visuaalselt; nagu märgib taotleja, on kaubamärk "Hiirte juust" sõnamärk ja ei ole põhimõtteliselt võimalik võrrelda vaidlustatud kaubamärki selle sõnamärgiga kujunduselementide põhjal. Samas on ka võrreldavad kombineeritud kaubamärgid erinevad, kui lähtuda nende võrdlemisel seaduse kohaselt kaubamärgi reproduktsioonist, kiskumata kaubamärgi terviklikust visuaalsest pildist välja üksikuid detaile või redutseerimata kaubamärgi visuaalset kooslust inimlikustatud hiire ideele.

Enam sarnasusi võib vaidlustatud kaubamärgi ja vastandatud kaubamärkide vahel leida semantilisel pinnal, kuna kõik kaubamärgid sisaldavad hiire kujutist või sõna "hiir". Seda kinnitavad asjatundjate arvamused. Tuleb siiski märkida, et kõnealuste kaubamärkide semantiline sisu ei piirdu hiire ja juustuga, vaid on eriti ülejäänus erisuunaline: kui vaidlustaja kaubamärgil on kujutatud heatujulisi hiirtest vendasid, siis taotleja kaubamärgi sõnum seondub sigari, suitsetamise ja sombreeroga. Seega tuleb nõustuda taotlejaga selles, et põhjendamatu on vaidlustaja lootus, et põhinedes vastandatud kaubamärkidele on tal ainuõigus kasutada hiirtega seotud temaatikat. Hiired ja juust on läbi aegade erinevate teoste (raamatud, multifilmid, muinasjutud jne) tulemusel muutunud omavahel seostatavateks objektideks ja mõeldamatu on selliste seoste kujutamise monopoliseerimine ühele isikule. Hiir seoses juustu ja juustutoodetega on sugestiivne ja seetõttu suhteliselt nõrga eristusvõimega tähis, mistõttu sellisele tähisele ei saa toetuda laia kaitseulatust nõudes.

Kaubamärkide assotsieerumise all tuleb mõista mitte pelka mistahes seose tekkimist tarbijas, vaid riski, et tarbijad võiksid selle tõttu jõuda kaubamärkide äravahetamiseni. Nagu Euroopa Kohus on analoogsetes juhtumites (Sabel, Canon v. MGM jm) kinnitanud, ei ole ka tugeva eristusvõimega kaubamärkide pelk assotsieerumine ilma kaubamärkide äravahetamise tõenäosuseta kaupade päritolu osas iseseisvaks kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseks. Teisiti öeldes: asjaolu, et tarbijad võivad seostada kaubamärke nende analoogilise semantilise sisu tõttu ei ole iseenesest küllaldane, et väita nende kaubamärkide (eksitavat) sarnasust.

Eelnevast tulenevalt ei ole vaidlustatud kaubamärgi suhtes kohaldatav KaMS § 8 lg 1 p 2.

3) KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaldamiseks on lisaks sellele, et tegemist peab olema varasema kaubamärgiga ja varasema kaubamärgi omaniku antud loa puudumisele (milles ei ole vaidlust) peavad olema täidetud ka tingimused, et varasem kaubamärk ja hilisem tähis peavad olema identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad ning kaubamärkidega tähistatavad kaubad peavad olema eriliigilised. Samuti on vajalik, et hilisema kaubamärgi registreerimisega (kasutamisega) kaasneks varasema kaubamärgi eristusvõime hajutamine (dilutsioon) ehk selle märgi maine ärakasutamine või eristatavuse kahjustamine. See eeldab varasema kaubamärgi maine olemasolu.

Komisjon on eelnevas asunud seisukohale, et vastandatud ja vaidlustatud kaubamärkidega seostatud kaubad klassis 29 on samaliigilised. Seega puudub vajadus eraldi käsitleda vaidlustatud kaubamärgi väidetavat vastuolu KaMS § 8 lg 1 p-s 3 sätestatuga.

Kui siiski asuda seisukohale, et mõned vaidlustatud kaubamärgiga seonduvatest kaupadest on eriliigilised kui vastandatud kaubamärkide seostatud kaubad, tuleb kinnitada taotleja Euroopa Kohtu seisukohtadega põhistatud argumenti, mille kohaselt KaMS § 8 lg 1 p 3 tõlgendus ei tohiks viia selleni, et mainekate kaubamärkide kasutamisel identsete või samaliigiliste kaupade osas oleks selle õiguskaitse piiratum kui sama tähise kasutamisel eriliigiliste kaupade osas. Seega on KaMS § 8 lg 1 p-is 3 sätestatud registreerimisest keeldumise alus kitsam kui KaMS § 8 lg 1 p-i 2 puhul; viimase kohta on aga eelnevalt tuvastatud vastuolu puudumist.

Eelnevast tulenevalt ei ole vajalik hinnangu andmine vastandatud kaubamärkide väidetava maine olemasolule ega selle kuritarvitamise või kaubamärkide eristatavuse kahjustamise tõenäosuse riskile. Vastuolu KaMS § 8 lg 1 p-ga 3 puudub.

Arvestades eeltoodud ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 8 lg 1 p-dest 2 ja 3, kehtiva KaMS § 72 lõikest 5, komisjon

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

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

T. Kalmet

E. Hallika

R. Laaneots