

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 841-o**

Tallinnas, 30. novembril

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Soci t  des Produits Nestl  S.A (aadress: P.O Box 353 1800 Vevey CH) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubam rgi MAGIJA (reg nr 813193) registreerimise otsuse AKCINE BENDROVE „ZEMAITIJOS PIENAS“ nimele klassis 29.

Vaidlustusavalduse esitajat (edaspidi vaidlustaja) esindab patendivolnik J ri K osaar, Patendib uroo K osaar & Co O , T he 94, 50107 Tartu.

**Menetluse k ik ja asjaolud**

Patendiamet on 23.09.2003 otsustanud registreerida kaubam rgi MAGIJA v lismaise juriidilise isiku AKCINE BENDROVE „ZEMAITIJOS PIENAS“ (edaspidi taotleja) nimele klassis 29 – *piim ja piimatooted; toidu lid ja toidurasvad*. Vaidlustaja leiab, et nimetatud otsus on vastuolus kaubam rgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa  iguskaitset kaubam rk, mis on identne v i sarnane kaubam rgiga, mis on saanud  iguskaitse identsete v i samaliigiliste kaupade v i teenuste t histamiseks, kui on t en oline kaubam rkide  ravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubam rgi assotsieerumine varasema kaubam rgiga ning registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Vaidlustajale kuuluvad Eestis registreeritud varasemad kaubam rgid:

- MAGGI, reg nr 2R190960, muuhulgas klassis 29 – *food products*,
- MAGGI + kuju, reg nr 09568, muuhulgas klassis 29 – *toiduained*;
- MAGGI +kuju, reg nr 31654, muuhulgas klassis 29 – *piim ja teised piimal p hinevad tooted, toidu lid ja toidurasvad*
- MAGGI (kirillitsas), reg nr 7172216, muuhulgas klassis 29 – *milk and other preparations made with milk; edible oils and fats*.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubam rk MAGIJA on  ravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv registreeritud „MAGGI“ kaubam rkidega, samuti on kaubam rgi MAGIJA registreeringus nimetatud kaubad identsed vaidlustajale kuuluvate kaubam rkidega kaitstavate kaupadega. Vaidlustaja m rgib, et kaubam rk on  ravahetamiseni sarnane varasema m rgiga, kui sellega t histatakse samaliigilisi kaupu ning kaubam rgid sarnanevad sedav rd, et eksisteerib t en osus, et tarbija vahetab kaubam rgid omavahel  ra. Tuleb arvestada, et tarbija ei v rdle kaubam rke omavahel k rvuti, vaid n eb neid erineval ajal ja erinevas kohas. Kaubam rgid MAGGI ja MAGIJA on visuaalselt sarnased. K ik m rgid algavad identse elemendiga „mag“ ning kaubam rgiteoorias on  ldtunnustatud seisukoht, et sarnase v i

identse algusega sõnade puhul on assotsiatsioonide tekkimise oht suurem, kui sarnase lõpuga sõnade puhul. Kaubamärgid on sarnased ka foneetiliselt, nii „MAGGI“ kaubamärkide, kui ka kaubamärgi MAGIJA puhul asub rõhk sõna identsel algusosal ning sõnu tervikuna välja hääldades jääb domineerima just sõnade identne algus, sõnade lõpu kerge erinevus on vähemärgatav. Siinjuures tuleb ka arvestada, et keskmisel tarbijal on ka keskmine mälu ning esmapilgul ei pane ta tähele erinevusi kaubamärkide vahel, mida ta täheldaks, kui tal oleks võimalik kaubamärki ja sellega tähistatavat toodet pikemalt uurida ning just tavatarbijal tekkiv esmamulje on oluline kaubamärkide äravahetamise sarnasuse ning assotsieerumise hindamisel. Eriti kehtib see seisukoht laiatarbekaupade puhul, mida müüakse iseteenindusega kauplustes ning käesolevate kaubamärkidega tähistatavad kaubad kuuluvad nimetatud kaupade kategooriasse. Seetõttu on äravahetamiseni sarnasuse ning assotsieeruvuse tekke tõenäosus laiatarbekaupade puhul suurem kui näiteks luksus- või spetsiifiliste kaupade puhul. Lisaks juhib vaidlustaja tähelepanu sellele, et olukorras, kus ühe isiku nimele on juba varasemalt registreeritud neli sarnast kaubamärki, on tõenäoline, et järjekordset sarnast kaubamärki peetakse samuti samasse kaubamärkide perekonda kuuluvaks, sest tarbija on harjunud seostama kaubamärgiperekonda ühe tootjaga ning eeldab, et ka edaspidi kõik sama elementi sisaldavad kaubamärgid on seotud selle tootjaga. Kaubad, mille suhtes kaubamärgi MAGIJA registreerimist taotletakse, on piim ja piimatooted, toiduõlid ja toidurasvad. Varasemad kaubamärgid MAGGI seeriast on registreeritud tähistamiseks muuhulgas piima ja piimatooted, toiduõlised ja toidurasvu, seega tähistatakse võrreldavate kaubamärkidega identseid kaupu. Kaubamärkide MAGIJA ning MAGGI puhul kinnistub esmamuljena tavatarbija mälu nende märkide väga sarnane hääldus ja kirja pilt. Seega, kuna kaubamärgid MAGIJA ning MAGGI on omavahel äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning kuna nendega tähistatavad kaubad on identsed, on Patendiameti otsus kaubamärgi MAGIJA registreerimise kohta väär ning kaubamärgiseadusega vastuolus.

Vaidlustaja palub tulenevalt eeltoodust tunnistada kaubamärgi MAGIJA registreerimise otsus AKCINE BENDROVE „ZEMAITIJOS PIENAS“ nimele seadusevastaseks klassis 29 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- Väljavõtted elektroonilisest kaubamärgiregistrist vaidlustaja kaubamärkide MAGGI kohta,
- Väljavõte elektroonilisest kaubamärgiregistrist kaubamärgi MAGIJA kohta
- Väljavõte WIPO Training Manual'ist ja tõlge
- Volikiri

Taotleja vaidlustusavaldusele vastuväiteid ei esitanud.

27.06.2005 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jääb oma 30.12.2004 esitatud vaidlustusavalduses toodud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole lõplikke seisukohti esitanud.

### **Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja motivatsioon**

Tulenevalt KaMS § 72 lg-st 3 kuulub käesoleva vaidluse lahendamisel kohaldamisele alates 01.05.2004 kehtima hakanud kaubamärgiseadus. Antud vaidlustusavalduse aluseks on kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt õiguskaitsset ei saa kaubamärk, mis on

identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Seega tuleb antud vaidluses hinnata võrreldavate kaubamärkide identsust või sarnasust, kaupade ja teenuste identsust või samaliigilisust, kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, sealhulgas nende assotsieerumise tõenäosust ning otsustada, kas antud juhul on tegemist õiguskaitset välistavate asjaoludega kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-i 2 mõttes.

Kaubamärkide äravahetamise sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta nii kaubamärgi visuaalset, foneetilist kui ka semantilist aspekti ning hinnata neid kogumis. Samuti tuleb kaubamärkide äravahetamise sarnasuse ning assotsieerumise tõenäosuse hindamisel analüüsida võrreldavate tähiste puhul nende sarnaste ning erinevate elementide domineerimist üldmuljes. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgid MAGIJA ning MAGGI on visuaalselt sarnased. Mõlemad algavad identsete sõnaosadega „MAG“ ning kuna kaubamärgiteoorias on üldtunnustatud seisukoht, et sarnase või identse algusega sõnade puhul on assotsiatsioonide tekkimise ning kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem kui erineva alguse ning sarnase lõpuga kaubamärkide puhul. Antud juhul eristab võrreldavaid kaubamärke visuaalsest aspektist ainult asjaolu, et sõnas MAGGI on kaks G tähte ning sõna MAGIJA erineb oma lõpuosa „JA“ poolest. Nimetatud erinevused ei ole aga piisavad domineerimaks kaubamärkide sarnasuse üle vaadeldes antud tähiseid üldmulje aspektist. Apellatsioonikomisjon jagab vaidlustaja seisukohta, et keskmisel tarbijal on keskmine mälu ning esmapilgul ei pane ta tähele neid väikseid erinevusi antud kaubamärkide vahel, mida ta täheldaks, kui tal oleks võimalik kaubamärki ja sellega tähistatavat toodet pikemalt uurida ning analüüsida. Eelnimetatud toetab veel asjaolu, et antud juhul on tegemist kaubamärkidega, millega tähistatakse laiatarbekaupu (mitte luksuskaupu, mille puhul keskmine tarbija on tähelepanelikum), mida enamasti müüakse just iseteenindusega kauplustes ning sellisel juhul keskmine tarbija tähelepanelikkus on madalam. Apellatsioonikomisjoni hinnangul on vaidlusalune tähis MAGIJA äravahetamiseni sarnane ning assotsieeruv sõnalise tähisega MAGGI ka foneetiliselt. Kõige eelduste kohaselt hääldab Eesti keskmine tarbija mõlemaid sõnu asetades rõhu esimesele silbile. Sellisel juhul muutuvad eelpool nimetatud väikesed erinevused sõna lõppudes vähemärgatavaks, kuna asetades hääldamisel rõhu sõna esimesele silbile, siis jääb see kuulajale mällu esmaselt. Mis puutub vaadeldavate tähiste semantilise sarnasuse olemasolu või selle puudumise hindamisesse, siis kuna antud juhul on tegemist tähenduseta sõnadega, ei saa ka väita, et tegemist on semantiliste nüanssidega, mis teeks tähised niivõrd erinevaks, et see jääks domineerima kaubamärkide üldmuljes.

Apellatsioonikomisjon ei saa antud juhul ka tähelepanuta jätta asjaolu, et kuna vaidlustajale kuulub mitu kaubamärki, mis sisaldavad tähist MAGGI ehk tegemist on nn „kaubamärgiperekonnaga“, siis suurendab see käesolevate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust ning assotsiatsioonide tekkimise võimalust veelgi. Keskmine tarbija nähes MAGGI kaubamärgiseeria kaubamärke, milledes on ühine domineeriv element ehk sõna MAGGI ning teisel ajal ja teises kohas kaubamärki MAGIJA võib eeldada, et tegemist on ühest ja samast allikast pärineva tootega.

Käesoleval juhul on taotleja soovinud saada kaitset kaubamärgile MAGIJA samaliigilistele kaupadele vaidlustaja registreeritud varasemate kaubamärkidega kaitstud kaubad, s.o klassis 29. Mõlemal juhul on tegemist toidukaupadega, mis on osaliselt ka identsed.

Seega on sõnalised kaubamärgid MAGIJA ning MAGGI äravahetamiseni sarnased ning assotsieeruvad kaubamärgid ning vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine on vastuolus

KaMS § 10 lg 1 p-iga 2. Ka puudub varasema kaubamärgiomaniku kirjalik luba vaidlusaluse kaubamärgi registreerimiseks.

**Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2, komisjon**

**o t s u s t a s:**

**vaidlustusavalduse rahuldada ning tühistada rahvusvahelise kaubamärgi MAGIJA, reg nr 813193 otsus täielikult ning kohustada Patendiametit asja uuesti menetlema arvestades käesolevas otsuses toodut.**

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:

K. Tults

H-K. Lahek

T. Kalmet