

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 887-o**

Tallinnas, 09. mail 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Arla Foods Amba, aadressiga Skanerborgvej 277, DK- 8260 Viby J, Taani, vaidlustusavalduse kaubamärgi BOCO + kuju (taotluse nr M200400714) registreerimise kohta klassides 29 ja 30 Overest Invest OÜ nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 01.06.2005 vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult Arla Foods Amba (edaspidi vaidlustaja), keda esindab patendivolinik Urmas Kauler, Turvaja OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 887 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti 16.02.2005 otsus nr 7/M200400714 kaubamärgi BOCO + kuju (taotlus M200400714) registreerimise kohta klassides 29 ja 30 Overest Invest OÜ (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse tühistamist kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri; väljavõte Eesti Kaubamärgilehest vaidlustatud tähise registreerimise kohta; ärakiri vaidlustaja kaubamärgi registreeringust nr 15029 ja nr 794425; kaubamärgi BOCO + kuju registreerimise taotlus; väljavõte Taani majanduse üldiseloostusest; väljavõte OS- st hääldejuhiste kohta; maksekorraldus.

01.04.2005 avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2005 teade Patendiameti otsuse kohta registreerida taotleja kaubamärk BOCO + kuju klassides 29, 30 ja 43.

Vaidlusaluse kaubamärgi registreerimistaotluse nr M200400714 esitamise kuupäev on 28.04.2004 (lisa 1). Arla Foods leiab, et otsus, millega firmal Overest Invest lubatakse Eestis omandada õiguskaitse kombineeritud kaubamärgile “BOCO + kuju” taotletud ulatuses klassides 29 ja 30, ei vasta KaMS § 10 lg 1 p 2 tingimustele, mille kohaselt ei saa õiguskaitset 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.

Arla Foods on järgmiste varasemate, Eestis enne 28.04.2004 registreeritud kaubamärkide omanikuks:

- 1) Eesti Vabariigi riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse on 02.03.1995 kantud sõnaline kaubamärk reg nr 15029 “BUKO” piima ja piimasaaduste, toiduõlide ja -rasvade suhtes, kusjuures selle kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev on 19.02.1993 (lisa 3);
- 2) Eesti Vabariigis kehtiv märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi protokollil alusel 16.12.2002 registreeritud sõnaline kaubamärk nr 794425 “BUKO” piima ja piimatoodete suhtes (lisa 4);

Varasemad kaubamärgid “BUKO” reg nr 15029 ja 794425	Kaubamärgi “BOCO + kuju” taotlus nr M200400714
piim ja piimasaadused toiduõlid ja -rasvad	jogurt, koor (piimatoode), vahukoor, piim, piimajoogid (põhikomponent piim), piimatooted (klassis 29)  külmutatud jogurt (kondiitritoodetele), külmutatud jogurt (kondiitritoodetele), kakao-piimajoogid, piima-kakaojoogid, kohvi-piimajoogid, piima-kohvijoogid, mesilasema toitepiim (inimtarbeks) (v.a meditsiiniline), jäätisepulbrid, šokolaadi-piimajoogid, piima-šokolaadijoogid (klassis 30)

Ülaltoodud tabelist nähtub, et kaubamärgi “BOCO + kuju” taotlus nr M200400714 hõlmab klassides 29 ja 30 kaupu, mis liigituvad piimasaaduste alla. Seega soovitakse vaidlustatud kaubamärki registreerida identsete kaupade tähistamiseks, mille suhtes on registreeritud Arla Foods varasemad kaubamärgid.

Üldiselt teadaolevalt on sarnaste kaubamärkide puhul eksitusse sattumise tõenäosus seda suurem, mida sarnasemad on kaubamärkidega tähistatavad kaubad. Kuna ülalviidatud juhul on tegemist identsete kaupadega, siis on tarbijate eksitusse sattumise tõenäosus eriti suur.

Kuivõrd Arla Foods on Taani suurim toiduainetööstuse ettevõtte (lisa 5) ning arvestades registreeringute nr 15029 ja 794425 “BUKO” kaupade laia ulatusega, tuleb kaubamärgi “BOCO + kuju” kaupu, mis sisaldavad piima või on käsitletavad piimasaadustena, pidada vastavalt samaliigilisteks ja identseteks registreeringutes nr 15029 ja 794425 märgitud kaupadega.

Arla Foods ei ole andnud luba kaubamärgi registreerimise taotluses nr M200400714 esitatud tähise registreerimiseks kaubamärgina 29 ja 30. klassi kuuluvate kaupade suhtes.

Kombineeritud kaubamärk “BOCO + kuju” ja registreeritud sõnalised kaubamärgid “BUKO” on oma vastastikustes suhetes sellised, et tarbija nähes esimest tuleb meelde varem registreeritud kaubamärke “BUKO”, mistõttu neid on turusituatsioonis võimalik omavahel ära vahetada, sest tarbijad ei omanda ega jäta meelde kaubamärgi kõiki komponente ning eriti komplekskaubanduse tingimustes pööravad tähelepanu vaid neile elementidele, mis neile silma torkavad.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist.

Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Käesoleval juhul viib umbmäärane mälestus selleni, et vastavaid kaubamärke tuleb pidada äravahetamiseni sarnaseks ja assotsieeruvateks.

Seda põhjustavad järgmised aspektid:

#### 1. Visuaalne aspekt

Arla Foods registreeritud varasemad kaubamärgid “BUKO” (reg nr 15029 ja nr 794425) on sõnalised. Sõnalise kaubamärgi omanik ei fikseeri kaubamärgiregistris oma kaubamärgi

kasutamise variante. Kaubamärgiseaduse kohaselt sõnalise kaubamärgi registreerimisega saadud õigused on olulisemalt laiemad kui sõnalise kombineeritud kaubamärgi registreerimisel juba kindlas stiliseeritud šriftis ja täiendatuna kujunduslike elementidega. Overest Invest poolt registreerimiseks esitatud tähis koosneb sõnalisest osast “BOCO” ja kujunduslikust elemendist. Viimane ei pääse sõnalise osa kõrval domineerima. Kaubamärgi peamine ja eristavaim osa on seega sõna “BOCO”, kuivõrd just selle elemendi kaudu jätab tarbija vaidlustatud kaubamärgi meelde. Sõna “BOCO” ei moodusta uut muljet võrreldes Arla Foods varasemate kaubamärkidega “BUKO”, kuivõrd tarbija tähelepanu haarab selle sarnasus sõnaga “BUKO”.

## 2. Foneetiline aspekt

Võrreldavad märgid on foneetiliselt segiaetavalt sarnased. Nii registreerimiseks esitatud kaubamärgi sõnaline osa, kui ka vastandatavad varasemad kaubamärgid on 2-silbilised sõnad, millede algus- ja lõpuosad on identsed. Eesti keeles on levinud tähe C hääldamine peamiselt K-na nagu seda tehakse näiteks sõnade Coca-Cola, Pepsico, Henco, Arco, Eco jpt puhul. Täht C võib teatud juhtudel häälduda S-na ainult tähtede E, I ja Y ees (lisa 6). Seega hääldub sõna “BOCO” väga lähedaselt sõnaga “BUKO” (‘boko’-‘buko’), erinevus säilib vaid ühes häälikus - O asemel kostub U. Kuna vokaalid O ja U on oma akustiliste parameetrite järgi üksteisega kattuvad ning sõnade “BUKO” ja “BOCO” tajumisel pole kõnekeeles suuri erinevusi, siis vaatamata sellele, et vaidlustatud kaubamärk on kombineeritud tähis ja vastandatud kaubamärk on sõnaline tähis, on kaubamärke identifitseerivate tähiste sarnasus piisav, et tarbija nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose mõlema kaubamärgi kasutaja vahel, põhjustades sellega segadust.

## 3. Semantiline aspekt

Kuna võrreldavate kaubamärkide sõnaline osa on eesti tarbija jaoks tähenduseta, suurendab märkidevahelist segiaetavust.

Erinevused kahe kaubamärgi vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast, ehk samastaks neid kaubamärke ühe ja sama tootjaga ning eeldaks seega ka sarnasust kvaliteedis.

Keskmine tarbija, hoolimata sellest kas ta on asjatundja, kellel on või ei ole eriteadmisi kaubast, võrdleb kahte märki nende samaaegsel esitamisel väga harva, pigem toetub ta kahe märgi omaette tajumisele ja mälule ning võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, võib mõelda, et kõnealused kaubad, mis kannavad vastavaid märke on pärit samalt või majanduslikult seoses olevatelt ettevõtjatelt.

Silmas tuleb pidada ka asjaolu, et lisaks kaupade identsusele ja samaliigilisusele, mis suurendab sarnaste kaubamärkide puhul eksitusse sattumise ohtu, on käesoleval juhul tegemist laiatarbekaubaga. Kui sarnaste kaubamärkidega tähistatakse laiatarbekaupu, siis on eksitusse sattumise tõenäosus veelgi suurem, kui see oleks eksklusiivsemate ja kallimate kaupade puhul. Esiteks tarbivad laiatarbekaupu kõik tarbijad, kellest paljud on ka keskmisest vähem tähelepanelikud, ning teiseks ei ole isegi keskmisest tähelepanelikumad tarbijad laiatarbekaupade puhul nii valivad nagu nad oleksid seda kallimate kaupade puhul. Seepärast eksisteerib segiaetamise tõenäosus avalikkuse poolt.

Arvestades eeltoodud seisukohti ja põhjendusi on vaidlustatud kaubamärk “BOCO + kuju” sarnane Arla Foods nimele registreeritud varasemate kaubamärkidega “BUKO” (reg nr 15029 ja 794425), mis on saanud Eestis õiguskaitse ning on tõenäoline vastandatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja kaubamärkidega “BUKO”.

Vaidlustusavalduses palutakse tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “BOCO + kuju” (taotluse nr M200400714) Overest Invest OÜ nimele registreerimise kohta klassides 29 ja 30 kaupade suhtes, mis sisaldavad piima või on käsitletavad piimasaadustena, ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi “BOCO + kuju” asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

13.09.2005 esitas taotleja oma kirjaliku seisukoha vaidlustusavaldusele. Taotleja leidis, et vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud ning ei kuulu rahuldamisele. Taotleja arvates ei ole vaidlustaja kaubamärgid Eestis üldtuntud ja vaidlustaja ei saa oma kaubamärkide üldtuntusele tugineda. Taotleja kaubamärk BOCO on registreeritud koos nime iseloomustava logoga ja on seega kombineeritud kaubamärk. BUKO on vaid sõnamärk. Inimene näeb kaubamärki silmadega so, kas sõnamärgina või kombineeritud kujul. Viimasest tulenevalt saab tekkida või mitte tekkida kaubamärkide äravahetavus.. Tarbijate eksitusse sattumine ei saa olla võimalik juba ainuüksi eeltoodud põhjustel. Taotleja arvates erineb võrreldavate kaubamärkide kirjaipilt kardinaalselt – neljast tähest kahe osas ehk 50 %.

Peale eeltoodu ei ole Eestis teadaolevalt kasutatud kaubamärki BUKO. Vaidlustaja väited nagu nähes kaubamärki BUKO (mida tegelikult Eesti tarbija näinudki ei ole) ja peaks tuletama meelde varem registreeritud kaubamärki BUKO on alusetu ega saa olla kuidagi põhjendatud. BUKO kaubamärk on Eestis tundmatu. Olemas ei ole kaubamärkide kasutamise praktikad, millega vaidlustaja saaks põhjendada kaubamärkide assotsieerumist. Tulenevalt kaubamärkide mittetuntusest on võimalus turundusmeetmetega kaubamärk BUKO muuta tarbijatele piisavalt tuntuks ja eristuvaks.

Visuaalsest aspektist on kaubamärgid täiesti erinevad – 50 % erinevust ehk neljast tähest kaks on eristuvad, mistõttu taotleja arvates alus kaubamärgi vaidluseks puudub. Sarnaselt vaidlustaja seisukohale on võimalik fabritseerida palju teisigi kaubamärgivaidlusi. Analoogiat kohaldades oleks BEKO kaubamärgi omanikul alust vaidlustada ka BUKO kaubamärk, kuna sarnastub visuaalselt oluliselt rohkem kui BOCO ning erinevalt BUKO- st on Eesti turul tuttav kaubamärk. BEKO halva maine korral võiks heita see kaubamärgile BUKO halba varju, samuti tekitada moraalset ja materiaalselt kahju. Kaubamärgid BUKO ja BEKO on vägagi assotsieeruvad sõnad. Kuna Turvaja OÜ on patendivolinik ka BEKO kaubamärgile, siis selles osas vaidlusi ei ole.

Foneetilise aspekti tähendus sõltub suuresti hääldaja intellektuaalsest kapitalist ehk teadmistest ja oskustest. Eesti Vabariigis on ca 40 % elanikest vene rahvusest, kellest paraku paljud ei valda inglise keelt ning tähega “C” assotsieerub vene keeles täht “S”. Ehkki inglisekeelselt on võimalik võrrelda foneetilist hääldust, ei saa seda kuidagi pidada äravahetamiseni sarnaseks.

Taotleja ei teadnud enne vaidlustusavalduse esitamist, et BUKO kaubamärk on olemas ja Eestis registreeritud. Inimeste tarbimisharjumused on massimeedias reklaami kajastamise kaudu suuresti mõjutatavad ja suunavad. Kaubamärk on seejuures ainult üks osa turundusmeetmetest, mis annab tarbijale infot. On fakt, et BUKO kaubamärk on vaid paberitel registreeritud ja vaidluse objektiks olevad kaubamärgid on võrdselt tundmatutena käsitletavad, seega kõik turundusmeetmed kaubamärgi kasutuselevõtuks ette planeeritavad ja teostatavad. Kaubamärgid ei ole sarnased, veel vähem äravahetatavad kuju osas.

09.03.2007 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad. Ta jäi oma vaidlustusavalduses esitatud väidete juurde ja palus avalduse rahuldada.

09.04.2007 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatud väidete juurde ning leidis, et ei ole põhjust ega alust Patendiameti otsuse vaidlustamiseks. Taotleja palus tunnustada kombineeritud kaubamärgi BOCO seaduslikkust kõigis klassides ning jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ja lõpetada asjas menetlus.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 13.04.2007.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Patendiameti 16.veebruari 2005. a otsusega nr 7/M20040714 (avaldatud Kaubamärgilehes nr 4/2005) on otsustatud registreerida taotleja nimele kaubamärk BOCO + kuju klassides 29, 30 ja 43.

KaMS § 11 lg 1 punkti 2 kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem.

KaMS § 11 lg 1 punkti 4 kohaselt varasem kaubamärk on Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev on varasem.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 ei saa Eestis õiguskaitset 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.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt kümnenda paragrahvi lõikes 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Seega vaidluse lahendamisel peab tuvastama:

- 1) kas vaidlustaja kaubamärgid on varasemad,
- 2) kas kaubamärkidega tähistatavad kaubad on samaliigilised või identsed;
- 3) kas on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine varasema kaubamärgiga;
- 4) kas on olemas vaidlustaja kirjalik luba.

Võrreldavad kaubamärgid on:



Taotleja kaubamärk

Registreerimistaotluse number M200400714

Taotluse esitamise kuupäev 28.04.2004

Staatus Vaidlustatud

Avaldamise kuupäev 01.04.2005

Klass 29 - *ingverikeedis, ingveridžemm, jahvatatud mandlid, jogurt, koor (piimatoode), vahukoor, köögiviljamahlad (toiduvalmistamiseks), marmelaad, moosid, keedised, džemmid, piim, piimajoogid (põhikomponent piim), piimatooted, puuviljamehu, puuviljatarretised, toidutarrendid, õunapiiree;*

Klass 30 - *ingveriga maitsestatud Hiina apelsinikoorekeedis (vürts), biskviidid, külmutatud jogurt (kondiitritoodetele), jäätee, kakao-piimajoogid, piima-kakaojoogid, kaeratoidud, kakaojoogid, kakaotooted, kohvi-piimajoogid, piima-kohvijoogid, kohvijoogid, kohvisaiad, väikesed kondiitrikoogid, kondiitritooted, koogid, keeksid, tordid, kuivküpsised, kuklid, köögiviljatäidisega praetud tainatooted, külmutatud jogurt (kondiitritoodetele), küpsised, kuivikud, lehttainapirukad, lehttainas, maapähkli-, arahhisemaiustused, jõulupuumaiustused, maiustused, kondiitritooted, martsipan, mesi, mesilasema toitepiim (inimtarbeks) (v.a meditsiiniline), piparkoogid, tordipulber, jäätisepulbrid, pumatikompeved, kergestisulavad kompeved, puuviljatarretised (kondiitritooted) riisikoogid, riivsaia, šokolaad, šokolaadi-piimajoogid, piima-šokolaadijoogid, šokolaadijoogid, puuviljatarretised, -želeed (kondiitritooted), teejoogid, teraviljasaadused, söödavad tordikaunistused, vahvlid;*

Klass 43 - *baariteenused, hotellid, hotellihohtade reserveerimine, etetellimine, hotellimajutus, kohvikud, selverestoranid, selvekohvikud, kafeteeriad, toidubaarid, püstjalabaarid, einelauad, toitlustusteenused.*

Vaidlustaja kaubamärk BUKO

Registreeringu nr 15029

Registreerimise kuupäev 02.03.1995

Taotluse esitamise kuupäev 19.02.1993

Kehtivuse lõppemise kuupäev 02.03.2015

Klass 29 - *piim ja piimasaadused; toiduõlid ja -rasvad*

Vaidlustaja rahvusvaheline kaubamärk BUKO

Registreeringu nr 794425

Registreerimise kuupäev 16.12.2002

Kehtivuse lõppemise kuupäev 2012

Klass 29 - *Milk and milk products (piim ja piimaproduktid)*

Ei ole vaidlust selles, et vaidlustaja kaubamärgid on KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 11 lg p 2 ja p 4 mõttes varasemad kaubamärgid, kui taotleja kaubamärk.

Vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud klassis 29 kaupadele – piim, piimasaadused (ehk piimaproduktid), toiduõlid ja -rasvad. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega, et taotleja kaubamärgi kaubad klassis 29 - jogurt, koor (piimatoode), vahukoor, piim, piimajoogid (põhikomponent piim), piimatooted ja klassis 30 - külmutatud jogurt (kondiitritoodetele), külmutatud jogurt (kondiitritoodetele), kakao-piimajoogid, piima-kakaojoogid, kohvi-piimajoogid, piima-kohvijoogid, mesilasema toitepiim (inimtarbeks) (v.a meditsiiniline), jäätisepulbrid, šokolaadi-piimajoogid, piima-šokolaadijoogid on samaliigiliste, kui mitte identsed, kaubad vaidlustaja kaubamärkide kaupadega. Tegemist on erinevate piimaproduktidega. Taotleja ei ole esitanud vastuväited selle kohta, et kaubad ei ole samaliigilised või identsed.

Vaidlustaja ei ole taotlejale kaubamärgi BOCO+ kuju registreerimiseks luba andnud.

Taotleja poolt toodud väited selle kohta, et vaidlustaja kaubamärgid ei ole Eestis üldtuntud, jätab komisjon tähelepanuta. Vaidlustaja ei ole väitnud, et tema kaubamärgid peaks saama kaitset seoses nende üldtuntusega (KaMS § 10 lg 1 p 3, § 11 lg 1 p 1), vaid vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärk on sarnane tema varasemate kaubamärkidega, millega tähistatakse samaliigilisi või identsed kaupu. Vaidlustaja kaubamärkide üldtuntus või muu tuntus ei ole käesolevas vaidluses oluline. Varasema kaubamärgi kaitsmiseks ei ole oluline, kas

kaubamärki kasutatakse või mitte. Vaidlustaja kaubamärgid kehtivad kuni 2012. a ja 2015. a. Komisjoniliikmete teada on vaidlustaja oma kaubamärke Eestis kasutanud (nt müüakse Tallinnas BUKO sulatatud juustu).

Taotleja väiteid kaubamärkide BEKO ja BUKO võimaliku sarnasuse kohta jätab komisjon tähelepanuta. Nende kaubamärkide osas ei ole komisjonile vaidlustusavaldust esitatud.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustaja väidetega, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased. Lähtudes põhimõttest, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna, jätvad võrreldavad kaubamärgid visuaalselt ja foneetiliselt sarnase mulje. Sarnaste kaubamärkide puhul eksitusse sattumise tõenäosus seda suurem, mida sarnasemad on kaubamärkidega tähistatavad kaubad. Kuna ülalviidatud juhul on tegemist samaliigiliste kaupadega, s.o. piimaproduktidega, siis on tarbijate eksitusse sattumise tõenäosus eriti suur.

Vaidlustaja registreeritud varasemad kaubamärgid BUKO (reg nr 15029 ja nr 794425) on sõnalised. Sõnalise kaubamärgi omanik ei fikseeri kaubamärgiregistris oma kaubamärgi kasutamise variante. Kaubamärgiseaduse kohaselt sõnalise kaubamärgi registreerimisega saadud õigused on olulisemalt laiema kui sõnalise kombineeritud kaubamärgi registreerimisel juba kindlas stiliseeritud šriftis ja täiendatuna kujunduslike elementidega. Kombineeritud kaubamärk BOCO + kuju ja registreeritud sõnalised kaubamärgid BUKO on oma vastastikustes suhetes sellised, et tarbija nähes BOCO kaubamärki võib siduda seda märki varem registreeritud kaubamärgiga BUKO, mistõttu neid kaubamärke on turusituatsioonis võimalik omavahel ära vahetada, sest tarbijad ei omanda ega jäta meelde kaubamärgi kõiki komponente ning eriti komplekskaubanduse tingimustes pööravad tähelepanu vaid neile elementidele, mis neile silma torkavad.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsesest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist.

Väär on taotleja seisukoht, et kuna registreerimiseks esitatud tähise näol on tegemist kombineeritud kaubamärgiga ning vaidlustusavalduses vastandatud kaubamärgid on sõnalised, siis kaubamärgid erinevad kardinaalselt ja ei saa olla võimalik tarbijate eksitusse sattumine.

Taotleja poolt registreerimiseks esitatud tähis koosneb sõnalisest osast BOCO ja kujunduslikust elemendist. Viimane ei pääse sõnalise osa kõrval domineerima, kuivõrd sõnaline osa on võrreldes kujundusliku elemendiga esiplaanil ning kogu tähise proportsioonilt ülekaalus. Kaubamärgi peamine ja eristavaim osa on sõna BOCO, kuivõrd just selle elemendi kaudu jätab tarbija vaidlustatud kaubamärgi meelde. Sõna BOCO ei moodusta uut muljet võrreldes vaidlustaja varasemate kaubamärkidega BUKO.

Võrreldavad märgid on foneetiliselt sarnased. Nii registreerimiseks esitatud kaubamärgi sõnaline osa, kui ka vastandatavad varasemad kaubamärgid on 2-silbilised sõnad, millede algus- ja lõpuosad on identsed. Eesti keele reeglite kohaselt enne tähte O hääldatakse tähte C K-na nagu seda tehakse näiteks sõnade Coca-Cola, Pepsico, Henco, Arco, Eco jpt puhul. Taotleja märgib õigesti oma vastuses, et teatud juhtudel võib täht C häälduda S-na, kuid jätab tähelepanuta, et see võib juhtuda ainult tähtede E, I ja Y ees, mis käesoleval juhul on välistatud (vt õigekeelsussõnaraamatut). Seega hääldub sõna BOCO väga lähedaselt sõnaga BUKO. Vaatamata sellele, et vaidlustatud kaubamärk on kombineeritud tähis ja vastandatud kaubamärgid on sõnalised tähised, on kaubamärkide identifitseerivate osade sarnasus piisav,

et tarbija nähes kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose kaubamärkide kasutajate vahel, põhjustades sellega segadust.

Semantiline aspekt kaubamärkidel puudub, sest sõnadel BUKO ja BOCO puudub eesti keeles tähendus. Kuna võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad on eesti tarbija jaoks tähenduseta, suurendab see märkidevahelist segiaetavust veelgi.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid, leiab komisjon, et esineb alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning Patendiameti otsus tuleb tühistada.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja 3 komisjon,

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

**rahuldada välismaise juriidilise isiku Arla Foods Amba, aadressiga Skanerborgvej 277, DK- 8260 Viby J, Taani, vaidlustusavalduse kaubamärgi BOCO + kuju (taotluse nr M200400714) registreerimise kohta kaupade osas, mis sisaldavad piima või on käsitletavad piimasaadustena vaidlustaja taotletud loetelu osas klassis 29 - jogurt, koor (piimatoode), vahukoor, piim, piimajoogid (põhikomponent piim), piimatooted ja klassis 30 - külmutatud jogurt (kondiitritoodele), külmutatud jogurt (kondiitritoode), kakao-piimajoogid, piima-kakaojoogid, kohvi-piimajoogid, piima-kohvijoogid, mesilasema toitepiim (inimtarbeks) (v.a meditsiiniline), jäätisepulbrid, šokolaadi-piimajoogid, piima-šokolaadijoogid Overest Invest OÜ nimele, tühistada Patendiameti 16. veebruari 2005. a otsus nr 7/M200400714 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

#### **Allkirjad:**

E. Sassian

H.- K. Lahek

R. Laaneots