

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 1457-o

Tallinnas 27. mail 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi juriidilise isiku WD-40 MANUFACTURING COMPANY, a California corporation (aadress: 1061 Cudahy Place 92110 San Diego California, US) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk (taotlus nr R201200631, reg nr 1115458) „punase-, kollase- ja sinisekirju mahuti kujutis“ klassides 1, 2 ja 4 XADO-Holding Ltd. nimele.

### **Asjaolud**

Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2013 (vaidlustusavalduse lisa 1) avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas registreerida XADO-Holding Ltd. (edaspidi taotleja) nimele kaubamärgi reg nr 1115458, Ukraina kaubamärgitaotlus m201119764 prioriteediga 09.12.2011, klassides 1, 2 ja 4 kuuluvate kaupade tähistamiseks. Kaubamärgitaotlus avaldati 01.02.2013.

WD-40 MANUFACTURING COMPANY, a California corporation (edaspidi vaidlustaja, keda esindab patendivolinik Raivo Koitel) on arvamusel, et rahvusvahelise kaubamärgitaotluse reg nr 1115458 registreerimine Eestis klassides 1, 2 ja 4 kaubamärgitaotlusel märgitud kaupade osas on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 ja 3 ning lg 2.

Vaidlustusavaldus registreeriti komisjonis nr 1457 all ja eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

### **Vaidlustusavalduse sisu**

KaMS § 10 lg 1 p 2 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.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt ei arvestata § 10 lg 1 p-des 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Vaidlustaja on pikaajalise ajaloo ja rahvusvahelise haardega keemia- ja tööstuskaupade valmistaja. 1953. a soovis Rocket Chemical Company luua rooste ennetamise ja rasvaärasti vahendeid. 1969. a nimetati ettevõtte tema ainsa toote järgi WD-40 Company, Inc-ks. Aja jooksul on WD-40 kasvanud hüppeliselt ning on sisuliselt üldtuntud nimetus autotööstuse, tootmise, sporditarvete, lennunduse,

---

Aadress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

Faks:  
6208109  
<http://toak.just.ee/>

rauakaupade, kodu- ja ehitustoodete valdkonnas. 1993. a tuvastati, et iga 4-5 majapidamine ning 81 % spetsialistidest USA-s kasutab WD-40 tooteid (lisa 2a). WD-40 ettevõtted ja esindused asuvad lisaks USA-le ka Kanadas, Ladina-Ameerikas, Suurbritannias, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Austrias, Hispaanias, Madalmaades, Taanis, Austraalias, Hiinas, Malaisias. Lisaks on ettevõttel müügiesindused väga paljudes maailma riikides, s.h ka Eestis (lisa 2a).

Eelnimetatu põhjal on selge, et vaidlustaja on tegutsev ülemaailmselt, mistõttu on ka tema kaubamärgid, s.h „mahuti kujutise“ kaubamärgid, ülemaailmse geograafilise levikuga, mistõttu võib eeldada, et need kaubamärgid on tuntud asjaomasele avalikkusele üle maailma ning on suure maine ja eristusvõimega. Vastavad kaubad on ka Eestis müügil.

Vaidlustaja on alljärgnevate varasemate kaubamärkide omanik (lisa 3a kuni 3d):

- rahvuslik kaubamärgiregistreering nr 23887 „sinise-, kollase-, valge- ja mustakirju mahuti kujutis“ klassides 2 ja 4, esitamise kuupäev 27.11.1995 ja registreerimiskuupäev 16.06.1997;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr CTM 000002981 „punase-, kollase- ja sinisekirju mahuti kujutis“ klassides 2 ja 4, esitamise kuupäev 01.04.1996 ja registreerimiskuupäev 17.10.1997;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr CTM 000142562 „punase-, kollase- ja sinisekirju mahuti kujutis“ klassides 2 ja 4, esitamise kuupäev 01.04.1996 ja registreerimiskuupäev 05.06.1998;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr CTM 008475063 „kollase-, valge- ja mustakirju mahuti kujutis“ klassides 2 ja 4, esitamise kuupäev 06.08.2009 ja registreerimiskuupäev 26.01.2010.

Vaidlustaja „mahuti kujutist“ sisaldavad kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 p 1, 2 ja 6 tähenduses varasemad registreeritud kaubamärgid.

Lisaks viidatud varasematele kaubamärkidele on vaidlustaja täiendavalt registreerinud oma üldtuntud kaubamärgi erinevad kujundused ja mahutid kaubamärgiuuendustena (lisa 3e kuni 3f).

- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr CTM 010805158 „WD-40 + punase-, kollase- ja sinisekirju mahuti kujutis“ klassides 2 ja 4, esitamise kuupäev 13.04.2012 ja registreerimiskuupäev 15.09.2012;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr CTM 010801827 „punase-, kollase- ja sinisekirju mahuti kujutis“ klassides 2 ja 4, esitamise kuupäev 12.04.2012 ja registreerimiskuupäev 21.09.2012.







Vaidlustaja ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 kaubamärgitaotlejale luba rahvusvahelise kaubamärgi registreerimiseks.


Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus, sh assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, arvestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline, kas mingi elemendi olemasolu võib tekitada tarbijas assotsiatsioonide talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.

Kaubamärkide segiajamise tuvastamise asjaolud on tuntud Euroopa Kohtu otsustest C-251/95 Sabel (11.11.1997, SABEL vs Puma) ja C-39/97 Canon (29.09.1998, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc). Euroopa Kohus on sätestanud: „Õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest“.

KaMS § 10 lg 1 p 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, st et see ei pea olema reaalselt toimunud (vt ka Riigikohtu 30.03.2006 lahend nr 3-2-1-4-06 punkt 32). Euroopa Kohtu otsuse C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV (22.06.1999, punkt 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 võimalus teostada otsust erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Võrreldavad tähised on järgmised:

	Vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatav kaubamärk	
EE 23877			R201200631 reg nr 1115458
CTM 000142562			
CTM 000002981			
CTM 008475063			
CTM 010805158			

CTM 010801827			
---------------	---	--	--

Vaidlustaja kaubamärgid on värvilised kujutismärgid ning kaubamärgitaotleja registreerimiseks esitatud tähis on samuti värviline kujutismärk. Ilmselt on nii vaidlustaja kui ka vaidlustatava isiku kaubamärgil kujutatud klasside 1, 2, 4 kaupade pakend, milleks on mahuti.

Vaidlustaja kaubamärkide domineerivaimaks elemendiks on punase-, kollase- ja sinisekirju pikliku mahuti kujutis (sinise asemel on mõnel kaubamärgil kasutusel ka tumesinine värv). Taotleja kaubamärgiks on samuti punase-, kollase- ja sinisekirju kujutis, mis meenutab oma välimuselt piklikku punase korgiga mahutit. Kujutised on teineteisega visuaalselt äravahetamiseni sarnased.

Samuti on äravahetamiseni sarnased võrreldavate kaubamärkide värvikombinatsioonid. Vaidlustaja on arvamusel, et asjaomane tarbija tajub võrreldavaid kaubamärke peamiselt punase-, kollase- ja sinisekombinatsioonina.

Oluline on tähiste võrdlemisel just see asjaolu, et võrreldavate kaubamärkide värvid on kujutatud samas järjestuses, st et kõige üleval asetseb punane värvus, keskel kollane ning kujutismärkide allosas sinine värvus.

Ühtlasi on võrreldavate tähiste värvuselt kollane osa kujutatud sarnaselt nii kujult kui ka paigutuselt. Kollane kujutis on alt ahenev. Samuti paikneb võrreldavatel kaubamärkidel kollane osa tähise keskel (või siis veidi keskosast ülevalpool). Turul realselt kasutaval mahuti pakendil on kollane osa kohe vahetult mahuti korgi all.

Ka Euroopa Kohus on oma lahendis C-251/95 Sabel leidnud et, keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile (see põhimõte pärineb WIPO käsiraamatu punktist 6.2.2.2, vt lisa 4). Lisaks nähtub WIPO käsiraamatu punktist 6.2.2.2, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb suurem rõhuasetus asetada kaubamärkide sarnastele elementidele, mis võib kaasa tuua nende segiajamise, samas kui erinevused, mis jäävad keskmise tarbija jaoks tähelepanuta, tuleb mitte arvesse võtta. Seega tarbija ei vaevu kaubamärgitaotleja kaubamärki mõttes osadeks jagama (ja vaatama, kas domineerivad värvid on omavahel mingil moel eraldatud või, et milline konkreetne värv järgneb punasele värvusele), vaid tugineb tähise üldmuljele, domineerivatele ja sarnastele osadele, milledeks on nende kaubamärkide punase, kollase ja sinise värvikombinatsioon.

Samuti on oluline, et keskmine tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmist kaubast) võrdleb kahte kaubamärki nende samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kahe kaubamärgi omaette tajumisele ja mälule (umbmäärane mälestus). Seega, käesoleval juhul võib tarbija, nähes punase-, kollase- ja sinisekirjut mahutit, arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on pärit samalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised. Vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaubad kuuluvad klassidesse 2 ja 4 ning taotleja registreerimiseks esitatud tähisega on hõlmatud klassid 1, 2 ja 4.

KaMS § 12 lg 4 kohaselt kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel.

Eesti Vabariigi Riigikohus on asunud 03.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 punktis 16 seisukohale, mille kohaselt kaupade/teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning ka seda, kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks.

Ka eelviidatud kohtulahendi valguses on ilmselge, et võrreldavate kaubamärkide kaubad on samaliigilised. Tegemist on oma olemuselt keemia- ja/või tööstustoodetega, mida on võimalik tarbida vastavatest mahutitest (nt aerosoolmahutid).

Euroopa Kohus on selgitanud Määruse artikli 8(5) (vastab KaMS § 10 lg 1 p 3) (tungivat) põhjust otsuse T-215/03 (22.03.2007, Sigla vs OHIM, Elleni Holding) punktis 35 alljärgnevalt:

/.../ Seepärast tagab määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 maineka kaubamärgi kaitse kõigi identsete või sarnaste kaubamärkide taotluste vastu, mis võivad mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kaubamärk on registreeritud.

Vaidlustaja toetub siinjuures analoogia korras Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lõikele 1, millest johtuvalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärgi „punase-, kollase- ja sinisekirju mahuti kujutis“ üldtuntus on vastavas valdkonnas üldiselt teadaolev asjaolu, mille eraldi tõendamine ei ole vajalik. Seetõttu pole vaidlustaja arvates käesoleva vaidlustusavalduse toimiku koormamine tema kaubamärkide arvukate üldtuntust ning mainekust tõendavate materjalidega siinjuures vajalik ja mõistlik (vt ka komisjoni otsust 1310-o).

Vaidlustaja palub käesolevaga vastavalt KaMS § 7 lg 2, 3 ja 4 ning Pariisi Konventsiooni artiklile 6bis komisjonil tunnistada tema „mahuti kujutiste“ kaubamärkide üldtuntust. Juhul kui kaubamärgitaotleja esitab vaidlustaja „mahuti kaubamärkide“ üldtuntuse osas vastuväiteid, palub vaidlustaja võimaldada vaidlustusavalduse menetluse käigus esitada täiendavaid tõendeid tema kaubamärkide üldtuntuse, suure eristusvõime ja hea maine kohta.

Maine ebaausa ärakasutamise põhimõtted on fikseeritud Ühenduse kaubamärgialases õiguspraktikas vastavalt kohtukaasustele nr R283/1999-3 Hollywood ja T67/04 SPA FINDERS (25.05.2005, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV vs OHIM, Spa-Finders Travel Arrangements).

Nagu on märgitud Hollywood (R283/1999-3) kaasuses „kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud kauba või teenuse omadusi üle kanda teisele kaubale või teenusele, tekitab kolmandates isikutes soovi ära kasutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu“.

Vaidlustaja „mahuti kujutisega“ kaubamärkidel on kõrge maine keemia- ja/või tööstuskaupade valdkondades. Kaubamärgitaotlejal võib seevastu olla selge ja tõsine huvi kohandada seda kujundit ja mainet oma kaupade reklaamimiseks, kasutades selleks seost vaidlustaja „mahuti kujutisega“ kaubamärkide hea mainega. Taotleja registreerimiseks esitatud tähis, ilma mahutit meenutava punase, kollase ja sinise kirju kujuta on üks paljudest keemia- ja/või tööstuskaupadest turul. Taotleja registreerimiseks esitatud tähisega võidakse otseselt kasutada vaidlustaja varasemate „mahuti kujutisega“ kaubamärkide majanduslikku edu selleks, et stimuleerida oma kaubamärgi läbimüüki ja tuntust. Selline tegevus on aga ebaaus ning vastuolus ausate kaubandustavadega. Vaidlustaja kaubamärkide „mahuti kujutis“ maine ebaausat ärakasutamist saab käsitleda kui varasema märgi kuvandi ja maine ning muude omaduste seadusevastast omandamist, mis ülekantuna

kaubamärgitaotleja registreerimiseks esitatud tähisele „mahuti kujutis“ mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka selle tootja kaupu.

Eeltoodu põhjal leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile reg nr 1115458 klasside 1, 2 ja 4 kaupade osas on seadusevastane ja rikub ning piirab vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3, § 10 lg-s 2, KaMS § 7 lg-tes 2, 3 ja 4, Pariisi Konventsiooni artiklis 6bis ja Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätestatust, palub vaidlustaja tunnistada oma „mahuti kujutiste“ kaubamärkide üldtuntust ja tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk reg nr 1115458 klassi 1, 2 ja 4 kaupade osas XADO-Holding Ltd. nimele ning kohustada Patendiametit kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Lisad:

- lisa 1 - väljavõte kaubamärgilehest;
- lisa 2a-2b - väljavõte vaidlustaja kodulehelt;
- lisa 3a-3f - vaidlustaja kaubamärgid;
- lisa 4 - väljavõte WIPO käsiraamatust;
- lisa 5 - maksekorraldus.

### **Taotleja seisukohad**

Komisjon edastas vaidlustusavalduse Patendiametile palvega teavitada registreeringu omanikku vaidlustusest ja määrata endale esindaja. Taotleja ei ole endale esindajat nimetanud ja ega kasutanud oma menetluses osalemise õigust.

### **Vaidlustaja lõplikud seisukohad**

07.02.2014 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jääb täielikult 01.04.2013 esitatud vaidlustusavalduse juurde ja märgib lisaks.

Komisjon on varasemas otsuses nr 1150-o (28.09.2009) sätestanud, et kui kaubamärgitaotleja ei ole pidanud vajalikuks esitada endapoolseid tõendeid, argumente ja/või vastuväiteid, mis õigustaksid vaidlustatud kaubamärgi registreerimist, siis sellist käitumist on alus pidada kaudseks vaidlustusavaldusega nõustumiseks. Tuues paralleele TsMS-ga, saab vaidlustaja poolt esitatud faktilised väited kaubamärgitaotleja poolt lugeda omaksvõetuks ning komisjon võib vaidlustusavalduse rahuldada vaidlustuses märgitud ja asjaoludega õiguslikult põhjendatud ulatuses (TsMS § 407 lg 1).

Ka käesolevas vaidluses pole kaubamärgitaotleja omapoolseid seisukohti esitanud. Tegemist saab olla kaubamärgitaotleja kaudse nõustumisega (omaksvõtuga), et ka käesoleval vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus. See, et vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus ja ulatus, on tõendatud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade ja tõenditega.

Komisjon alustas asjas nr 1457 lõppmenetlust 21.05.2014.

### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 541 lg-st 5 ei takista käesolevas asjas otsuse tegemist asjaolu, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti.

Kuna taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamises osalenud, siis komisjonil puudub võimalus taotleja seisukohtadega otsuse tegemisel arvestada.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tema poolt vastandatud kaubamärgid EE nr 23887 (klass 2 ja 4), CTM nr 000002981 (klass 2 ja 4), CTM nr 000142562 (klass 2 ja 4) ja CTM nr 008475063 (klass 2 ja 4) on varasemad kui vaidlustatud taotleja kaubamärk „punase-, kollase- ja sinisekirju mahuti kujutis“ (taotlus nr R201200632, reg nr 1115458; klassid 1, 2 ja 4).

Vaidlustusavaldusest järeldeb, et puudub varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

KaMS § 10 lg 1 p 2 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.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust varasemate vaidlustaja kaubamärkidega, võrreldes neid üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal olid asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Komisjoni poolt tehtud märkide sarnasuse analüüs põhines tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Komisjon arvestas ka seda, et tavatarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist.

Vaidlustaja varasemad kaubamärgid on värvilised kujutismärgid ning kaubamärgitaotleja registreerimiseks esitatud tähis on samuti värviline kujutismärk. Seejuures vaidlustaja kaubamärkide domineerivaimaks elemendiks on punase-, kollase- ja sinisekirju risttahuka- või silindrikujulise mahuti kujutis. Taotleja kaubamärgiks on samuti punase-, kollase- ja sinisekirju risttahuka kujutis, mis meenutab oma välimuselt korgiga mahutit. Kujutised on üksteisega visuaalselt äravahetamiseni sarnased. Äravahetamiseni sarnased on ka võrreldavate kaubamärkide värvikombinatsioonid (punase-, kollase- ja sinise kombinatsioon). Võrreldavate kaubamärkide värvid on kujutatud ühesuguses järjestuses, st üleval asetseb punane värvus, keskel kollane ja kujutismärkide allosas sinine värvus. Mis puutub kollasesse värvusesse, siis see on kujutatud sarnaselt nii kujult kui ka paigutuselt vaidlustaja kaubamärkidega võrreldes. Kollase värvusega kujutis on alt ahenev ja paikneb võrreldavatel kaubamärkidel tähise keskel või veidi keskosast ülevalpool.

Arvestades eeltoodut, leiab komisjon, et esineb tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, st esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et esitatud vaidlustusavalduse materjalide põhjal

on tegemist valdavalt identsete kaupadega. Kaupade olemus, otstarve ja kasutusviis on samad ning neid kaupu müüakse samades jaotuskanalites ning tarbijaskonnaks on kogu avalikkus.

Komisjon ei pidanud vajalikuks esitatud vaidlustusavalduse materjalide põhjal hinnata vaidlustaja varasemate kujundkaubamärkide üldtuntust KaMS § 7 lg 2, 3 ja 4 ja taotleja kaubamärgi mitteregistreeritavust KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel, kuivõrd see ei muudaks otsust.

Taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 2).

Seega komisjon leiab kokkuvõttes, et visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt aspektist lähtudes on tõenäoline nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasemate kaubamärkidega.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 3, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk reg nr 1115458 „punase-, kollase- ja sinisekirju mahuti kujutis“ klassides 1, 2 ja 4 XADO-Holding Ltd. nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

T. Kalmet

M. Tähepõld