

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1463-o**

Tallinnas 20. juunil 2016. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Tanel Kalmet ja Kirli Ausmees, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Rolex S.A. (esindaja volikirja alusel patendivolinik Raivo Koitel) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi Roller+kuju (taotlus nr R201200579) registreerimise vastu klassis 35 ROLLER GmbH & Co. KG nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

**1)** 02.05.2013 esitas Rolex S.A., (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse rahvusvahelise kaubamärgi Roller+kuju (taotlus nr R201200579) registreerimine klassis 35 ROLLER GmbH & Co. KG nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1463 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.

Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2013 on 1.03.2013 avaldatud Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi Roller + kuju, registreerimise kohta ROLLER GmbH & Co. KG (edaspidi taotleja) nimele, taotluse nr. R201200579, taotluse esitamise kuupäev 06.09.2006, prioriteedikuupäev 03.04.2006, klassis 35 teenuste osas: *Advertising, management, business administration; office work; wholesale and retail services for the goods listed below: (...) precious metals and their alloys, and goods made of or plated with such metals, included in class 14, jewellery, personal ornaments, precious stones, clocks, watches and time measuring instruments (...), [eesti keeles: reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused; alljärgnevate kaupade jae- ja hulgimüügiteenused: (...) väärismetallid ning nende sulamid ning kaubad, mis on nendest valmistatud või nendega kaetud, mis kuuluvad klassi 14, juveeltooted, personaalehted, vääriskivid, kellad, kronomeetrid ja ajamõõtmisinstrumentid (...)].*

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ning lg-ga 2.

Vaidlustaja on pikaajalise ajaloo ja globaalse levikuga kellade ja erinevate (moe)aksessuaaride valmistaja. 1905. aastal asutas Hans Wilsdorf Londonis kellade tootmisele spetsialiseerunud ettevõtte. 1908. aastal said Hans Wilsdorf'i kellad nimeks „Rolex“. 1910. aastal sai Rolex esimesena maailmas Šveitsi sertifikaadi „Chronometric Precision“, mis väljastati Official Watch Rating Centre poolt Biennis. Neli aastat hiljem 1914. aastal autasustas Kew Observatory Suurbritannias Rolex käekellasid klass „A“ täpsuse sertifikaadiga, mida kuni selle ajahetkeni oli eranditult antud üksnes merenduse valdkonna kelladele. Alates sellest hetkest oli Rolex täpsuse sünonüümiks. 1919. aastal kolis ettevõtte Genfis ning 1920. aastal registreeriti Genfis ettevõtte Montres Rolex S.A.

Rolex S.A on globaalse haardega ettevõtte, kelle ametlikud müügiesindused asuvad väga paljudes maades. Eelnev näitab selgelt, et vaidlustaja on tegutsev ülemaailmselt, mistõttu on ka tema „Rolex“ kaubamärgid ülemaailmse geograafilise levikuga, mistõttu võib eeldada, et need kaubamärgid on tuntud asjaomasele avalikkusele üle maailma ning on suure maine ja eristusvõimega.

Tuginedes ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 231 lg 1 analoogiale, saab vaidlustaja „Rolex“ kaubamärgid lugeda üldtuntuks. Vaidlustaja Rolex S.A on alljärgneva varasema kaubamärgi omanik:

- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 001455757 „ROLEX + kujutis“ klassides 9, 14 ja 37 esitamise kuupäev 10.01.2000 ja registreerimiskuupäev 16.02.2001.

---

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX, S.A. alljärgneva varasema kaubamärgi omanik:

- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 002703510 „ROLEX“ klassis 14, esitamise kuupäev 22.05.2002 ja registreerimiskuupäev 23.07.2003.

Vaidlustaja on MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX, S.A. litsentsisaaja, mistõttu on ta asjast huvitatud isik kaubamärgiseaduse § 41 lg 2 mõttes ning saab käesolevas vaidlustusavalduses tugineda ka MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX, S.A. varasemale kaubamärgile. Vaidlustaja „Rolex“ sisaldavad kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 p 1 ja 6 tähenduses varasemad üldtuntud ja/või registreeritud kaubamärgid.

Vaidlustaja ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 taotlejale luba rahvusvahelise kaubamärgi R201200579 „ROLLER + kuju“ registreerimiseks Eestis klassi 35 teenuste osas.

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 assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.

Vaidlustaja „ROLEX“ kaubamärgid on vastavalt kombineeritud märk ja sõnamärk. Taotleja kaubamärk „ROLLER + kuju“ on kombineeritud märk. Euroopa kohtu väljakujunenud praktika kohaselt saab asuda seisukohale, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi (s.t sõnalisi osasid) pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid (s.t kujutisosasid), kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale/teenusele lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades. Euroopa Kohus on leidnud, et on mõistlik eeldada, et keskmine tarbija tajub sõnalist osa kaubamärgina ja kujutisosa dekoratiivse elemendina. Nimetatud seisukohta saab vaidlustaja arvates üheselt taandada ka käesolevale juhtumile ning kaubamärkide sarnasust saab analüüsida ennekõike nende sõnalistest osadest lähtuvalt. Visuaalselt on võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad äravahetamiseni sarnased. Kõik võrreldavad tähised algavad identse sõna(osa)ga „ROL-“. Ainus erinevus seisneb selles, et vaidlustatud kaubamärgil on lisaks esitähete kombinatsioonile lisatud tähed „-LER“ ning vaidlustaja kaubamärkidele vastavalt tähed „-EX“. Seega võrreldavate tähiste lõputähtede kombinatsioon sisaldab tähte „E“. Võrreldavate kaubamärkide ülejäänud lõpuosade erinevus ei kujuta endast olulist eristuvat visuaalset elementi kuna kaubamärkide eristamisel on kaubamärgi lõpuosa vähem tähtis kui alusosa, sest sõnaliste tähiste teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende alusosades. Kui võrreldavad tähised on väga sarnased või identsed nendes alusosas, siis on nad suure tõenäosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende lõpuosas. Seda seisukohta kinnitab ka väljakujunenud Euroopa Kohtu praktika, mille kohaselt pööravad tarbijad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele, kui lõpule

Samuti on oluline, et keskmine tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmist kaubast ja/või teenusest) võrdleb kahte kaubamärki nende samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kahe kaubamärgi omaette tajumisele ja mälule (umbmäärane mälestus). Samuti tuleb märkida, et tähis ROLEX on pikaajalise eduka ja laialtleviku kasutamise tõttu kaheldamatult omandanud Eestis üldtuntuse, erilise tähenduse ja mõiste vaidlustajate kaupu/teenuseid tähistava kaubamärgina.

Kuivõrd eesti keeles puudub tähtede kombinatsioonidel „ROLEX“ ja „ROLLER“ otsene tähendus, siis saab väita, et võrreldavate tähiste sõnaliste osade (vastavalt sõnakombinatsioon „ROLEX“ ja „ROLLER“) puhul on tegemist otsest tähendust mitteomavate tehissõnadega, seega semantilisest aspektist lähtuvalt on need neutraalsed tähised.

Käesoleval juhul on tegemist tähendust mitteomavate e. väljamõeldud sõnadega, millel puudub assotsieeruv tähendus kaitstavate kaupadega/teenustega ja järelikult on olemas suurem tõenäosus nende kaubamärkide segiajamiseks. Samuti on käesoleval juhul vaidlustatud kaubamärgitaotluse kaubamärgi osa „ROL-“ identselt dubleeriv vaidlustaja varasema kaubamärgi suure eristusvõimega osa „ROL“. Järelikult on võrreldavad tähised semantilisest aspektist lähtuvalt omavahel eksitavalt sarnased ning segiaetavad.

Võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased. Võrreldavad kaubamärgid algavad identse sõnaosaga „ROL-“ ning nende lõpuosades asetseb täht „E“, mis muudab võrreldavad tähised foneetiliselt äravahetamiseni sarnasteks, s.h assotsieerivateks. Oluline on siinjuures rõhutada, et eesti keele reeglite kohaselt on sõna esimene silp rõhuline, seega jääb sõnade lõputähtede erinevus tagaplaanile. Kuna võrreldavate kaubamärkide hääldus on väga sarnane, siis see oluliselt suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, s.h omavahelist assotsieerumist.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused on samaliigilised. Vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaubad ja teenused kuuluvad klassidesse 9, 14 ja 37 ning taotleja registreerimiseks esitatud tähisega on hõlmatud klassi 35 teenused, mis muuhulgas sisaldavad endas järgmisi teenuseid: „reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused; alljärgnevate kaupade jae- ja hulгимүүгiteenused: (...) väärismetallid ning nende sulamid ning kaubad, mis on nendest valmistatud või nendega kaetud, mis kuuluvad klassi 14, juveeltooted, personaalehted, vääriskivid, kellad, kronomeetrid ja ajamõõtmisinstrumendid (...)”.

KaMS § 12 lg 4 kohaselt kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel. Järelikult võivad samaliigilised kaubad/teenused kuuluda ka erinevatesse klassidesse. Riigikohus on asunud oma 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 eeldviidatud kohtulahendi valguses on ilmselge, et võrreldavate kaubamärkide kaubad/teenused on samaliigilised. Nimelt võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused on üksteisega tihedalt seotud. Vaidlustaja kaubamärkidega on hõlmatud klasside 9, 14 ja 37 kaubad ja teenused. Registreerimiseks esitatud kaubamärgiga on aga hõlmatud klassi 14 kaupade reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused ning jae- ja hulгимүүгiteenused. Erinevaid aksessuaare reklaamitakse meediakanalites. Samuti on erinevate klassi 14 kaupade tootmisel lahutamatuks osaks ärijuhtimine ja kontoriteenused. Ühtlasi on klass 14 kaupadega otseselt seotud ka nende jae- ja hulгимүүк. Seega on ilmselge, et võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused on tervikuna oma olemuselt samaliigilised ja teineteist täiendavad. Ühtlasi, kuna võrreldavad tähised hõlmavad endas samaliigilisi kaupu/teenuseid, siis võib eeldada, et lõpptarbijad on võrreldavatel kaupadel ja teenustel samad ja järelikult on tarbijate eksitamise tõenäosus märgatavalt suurem, mistõttu on ka võimalik majanduslik kahju vaidlustajale oluliselt suurem.

Eelnevalt on tõendatud, et võrreldavad kaubamärgid on omavahel sarnased.

KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks sellisel määral, mis võib kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosuse. Oluline on vaid kaubamärkide sarnasus, mis on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Seega tuleb tõendada kaubamärkide sarnasust, mitte aga nende tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosust.

Vaidlustaja soovib siinjuures analoogia korras toetuda TsMS § 231 lõikele 1, millest johtuvalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärgi „ROLEX“ üldtuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, mille eraldi tõendamine ei ole vajalik. Seetõttu pole vaidlustaja arvates vaidlustusavalduse toimiku koormamine tema kaubamärkide arvukate üldtuntust ning mainekust tõendavate materjalidega vajalik ja mõistlik.

Vaidlustaja palub käesolevaga vastavalt KaMS § 7 lg-tele 2, 3 ja 4 ning Pariisi Konventsiooni artiklile 6bis komisjonil tunnistada „ROLEX“ kaubamärkide üldtuntust. Juhul kui taotleja esitab vaidlustaja „ROLEX“ 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. Vaidlustaja „ROLEX“ kaubamärkidel on kõrge maine aksessuaaride valdkonnas. Taotlejal võib seevastu

olla selge ja tõsine huvi kohandada seda kujundit ja mainet oma teenuste reklaamimiseks, kasutades selleks seost vaidlustaja „ROLEX“ kaubamärkide hea mainega. Taotleja registreerimiseks esitatud tähis, ilma täheühendita „ROL-“, on üks paljudest klassi 35 teenuseid osutavatest turul. Taotleja registreerimiseks esitatud tähisega võidakse otseselt kasutada vaidlustaja varasemate „ROLEX“ kaubamärkide majanduslikku edu selleks, et stimuleerida oma kaubamärki läbimüüki ja tuntust. Selline tegevus on aga ebaaus ning vastuolus ausate kaubandustavadega.

Vaidlustaja kaubamärkide „ROLEX“ maine ebaausat ärakasutamist saab käsitleda kui varasema märgi kuvandi ja maine ning muude omaduste seadusevastast omandamist, mis ülekantuna taotleja registreerimiseks esitatud tähisele „ROLEX“ mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka selle tootja kaupu.

Võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ning semantiliselt äravahetamiseni sarnased – erinevused nende vahel on niivõrd minimaalsed, mille tõttu esineb suur tõenäosus, et ka kõige tähelepanelikum tarbija võib vaidlusalused tähised ära vahetada või assotsieerub vaidlustatav kaubamärgitaotlus varasema vaidlustaja kaubamärgiga, mille tulemusena võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu ekslikult pidada samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest pärinevaks.

Sellises olukorras ei ole võimalik rakendada kaubamärgi tähtsaimat funktsiooni, mille kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Keskmine tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmist kaubast/teenusest) võrdleb kahte kaubamärki nende samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kahe kaubamärgi omaette tajumisele ja mälule (umbmäärane mälestus) ning võttes arvesse kõike ülalmärgitud võib ta arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on pärit samalt või majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

Arvestades eeltoodut, leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgitaotlusele R201200579 „ROLLER + kujutis“ klassi 35 teenuste osas on seadusevastane, kuna antud juhul esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub ja 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 (edaspidi TÕAS) § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätetatust, palub vaidlustaja tunnistada „ROLEX“ kaubamärkide üldtuntust ja tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk R201200579 „ROLLER + kujutis“ osaliselt klassi 35 teenuste osas taotleja nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

## **2) 21.11.2013 esitas taotleja (esindaja volikirja alusel patendivolinik Ingrid Matsina) oma seisukohad, milles ta ei nõustu vaidlustusavaldusega.**

KaMS § 41 lõike 2 kohaselt võib vaidlustusavalduse esitada asjast huvitatud isik. Vaidlustaja kinnitusel tuleneb tema õigus esitada vaidlustusavaldus MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX, S.A. ühenduse kaubamärgi nr 002703510 alusel asjaolust, et ta on nimetatud kaubamärgi suhtes litsentsisaaja. Esiteks ei ole vaidlustaja tõendanud, et tal on kaubamärgi omanikuga lepinguline suhe ja ta on litsentsisaaja.

Teiseks leiab taotleja, et KaMS § 41 lõikes 2 asjast huvitatust tuleb tõlgendada nii, et litsentsisaaja võib asjast huvitatud isikuks olla ainult kaubamärgiomaniku nõusolekul. Võlaõigusseaduse § 368 kohaselt litsentsilepinguga annab üks isik (litsentsiandja) teisele isikule (litsentsisaaja) õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu). Seega ei ole litsentsisaajal õigust teostada kaubamärgist tulenevaid õigusi (st esitada vaidlustusavaldust) juhul, kui kaubamärgiomanik ei ole talle seda õigust andnud. Samast põhimõttest lähtuvad KaMS § 57 lg 31 ja ühenduse kaubamärgimääruse artikli 22 lõige 3 ja artikli 41 lõike 1 punkt a. Eeltoodust tulenevalt on taotleja seisukohal, et vaidlustajal Rolex S.A ei olnud õigust esitada vaidlustusavaldust MANUFACTURE DES

MONTRES ROLEX, S.A. ühenduse kaubamärgi nr 002703510 alusel ja palub komisjonil seda kaubamärgi otsuse tegemisel arvesse võtta. Alternatiivselt esitab taotleja oma sisulised seisukohad selle kaubamärgi kohta.

Vaidlustaja ei ole tõendanud oma kaubamärkide üldtuntust ega mainet ja palub lugeda kaubamärgid üldtuntuks ja mainet omavaks tuginedes tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 1 analoogiale.

TsMS § 231 lg 1 kohaselt ei ole vaja tõendada asjaolu, mida kohus loeb üldtuntuks. Üldtuntuks võib kohus lugeda asjaolu, mille kohta saab usaldusväärset teavet menetlusvälistest allikatest.

Riigikohus on asjaolu üldtuntuks lugemisega seoses märkinud: „ /.../ kohtuotsuses [tuleb] esitada ka põhjendused, kuidas kohus oma järeldusele jõudis, kui luges asjaolu üldiselt teadaolevaks. Kuna asjaolu üldiselt teadaolevaks lugemine vabastab poole, kes sellele asjaolule tugineb, tõendamiskohustusest, peab kohus poolte võrdsuse põhimõttest tulenevalt andma teisele poolele võimaluse avaldada oma seisukoht selle kohta, kas asjaolu saab lugeda üldiselt teadaolevaks või mitte. Kohus peab protsessi käigus teatama pooltele võimalusest lugeda mingi asjaolu üldiselt teadaolevaks.“

Seega ei ole ka komisjonil võimalik tunnistada asjaolu üldtuntuks lihtsalt niisama, vaid selleks peab esitama põhjendused. Lisaks peab need põhjendused esitama eelnevalt teisele poolele seisukoha võtmiseks. Vaidlustaja soovib siin sisuliselt asetada oma tõendamiskoormise komisjonile, mida ei saa lugeda põhjendatuks.

Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja on kaubamärkide visuaalse sarnasusena esile toonud algusosa „ROL“ ja eelviimase tähe „E“. Taotleja märgib, et seejuures on vaidlustaja jätnud tähelepanu pööramata olulistele erinevustele kaubamärkide visuaalis.

Vaidlustaja kaubamärk lõpeb tähega X, mis on Eesti tarbija jaoks võõrtäht ning sellisena visuaalselt eriti silmatorkav. Taotleja kaubamärk sisaldab kaht L-tähte ja see asjaolu on ka ühe tähe ülespoole tõstetuna kujutamise rõhutatud. Kaubamärkide kujundusstiil on väga erinev. Taotleja kaubamärk on kirjutatud massiivsete tähtedega, millest esimesed kaks on punased, järgmised kaks sinised ja viimased kaks punased. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärk sisaldab sõna kohale asetatud krooni kujutist ja sõna on kirjutatud vertikaalselt veidi venitatud hõreda asetusega trükitähtedega. Vaidlustaja teisel kaubamärgil kujundus puudub.

Foneetiliselt hääldub vaidlustaja kaubamärk [roleks], taotleja kaubamärk [roller]. Vaidlustaja kaubamärk koosneb silpidest RO-LEKS, taotleja kaubamärk koosneb silpidest ROL-LER. Kokkulangevad silbid puuduvad. Kaubamärkide hääldusrütm on erinev. Taotleja kaubamärgi esimene silp lõpeb ja teine silp algab helilise häälikuga L ja häälduses eristub see pikk häälik selgesti. Taotleja ei nõustu ka vaidlustaja väitega, et mõlemal kaubamärgil on rõhk esimesel silbil ja leiab, et vaidlustaja kaubamärgil on rõhutatud viimane silp.

Semantiliselt on vaidlustaja seisukohal, et tegemist on väljamõeldud, tähendust mitteomavate sõnadega. Taotleja juhib tähelepanu, et tema märgil on eesti keeles tähendus. Eesti õigekeelsussõnaraamatu (ÕS 2006) järgi on 'roller' tähendus tehnikas: (laboriseade); teeletede rullimise masin; argikeeles motoroller, {Suusa+rollerid}→ rullsuusad. Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi: roller - motoroller. *Rolleriga sõitma. Rollerid pörisevad teedel.* Liitsõnades: auto|roller, moto|roller, suusaroller. Seega on taotleja kaubamärk tarbijate jaoks kindla tähendustega ja sellisena selgelt eristatav vaidlustaja kaubamärkidest. Vaidlustaja kaubamärk aga ei eesti ega muus eesti keskmisele tarbijale tuntud keeles mingit tähendust ei oma ja ei ole ka muid põhjuseid, miks ta peaks tarbijale seostuma taotleja kaubamärgi tähendusega.

Kokkuvõttes on vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt erinevad. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärk on kaitstud klassides 9, 14 ja 37, sõnamärk klassis 14. Taotleja kaubamärgile taotletakse õiguskaitset klassis 35 reklaamile, ärijuhtimisele, kontoriteenustele ning mitmesuguste kaupade jae- ja hulgimüügiteenustele.

Vaidlustaja väidab, et taotleja teenuste loeteluga on hõlmatud klassi 14 kaupade reklaam ja klassi 14 kaupade tootmise lahutamatuks osaks on ärijuhtimine ja kontoriteenused. Vaidlustaja tõlgenduse

kohaselt oleks järelikult igal mistahes kauba või teenuse suhtes kaitstud kaubamärgil automaatne kaitse klassi 35 teenuste vastu. On ju igasuguse kauba tootmine või teenuse osutamine seotud reklaami, ärijuhtimise ja kontoriteenustega. Vaidlustaja selline tõlgendus kaubamärgikaitse ulatusest on väär. Kauba või teenusena mõistetakse (sh kaubamärkide kaitse kontekstis) kolmandatele isikutele pakutavaid tooteid, mitte aga oma tarbeks tehtud tegevusi. Kaubamärgikaitse hõlmab vaid loetelus sisalduvaid (ja nendega samaliigilisi) kaupu või teenuseid, mida pakutakse kolmandatele isikutele, mitte aga tootmisprotsessis oma tarbeks tehtavat. Reklaamiteenuse all tuleb mõista näiteks reklaamibüroode poolt ettevõtjatele osutatavaid teenuseid, ärijuhtimisteenuste all abi kolmandatele isikutele nende äri ajamiseks, kontoriteenuste all näiteks sekretäriteenuse sisseostmise võimalust. Sellised teenused ei täienda mingil moel klassi 14 kaupu. Neil kaupadel ja teenustel ei ole ka samad lõpptarbijad (kl 14 kaubad on suunatud erakliendile, reklaami-, ärijuhtimis- ja kontoriteenused aga ärikliendile). Vastupidiselt vaidlustajale leiab taotleja, et keskmist tarbijat (mõistlikku ja piisavalt tähelepanelikku isikut) ei ole võimalik eksitada sellisel määral, et ta ajaks segamini käekella ja näiteks koopiategemise teenuse.

Taotleja taotletava jae- ja hulgimüügiteenuse samaliigilisuse kohta toob vaidlustaja põhjenduseks vaid lause „Ühtlasi on klass 14 kaupadega otseselt seotud ka nende jae- ja hulgimüük“. Taotleja leiab, et vaidlustaja on sellega jätnud oma TÕAS § 44 lg 2 p 4 tuleneva põhjendamiskohustuse täitmata.

Taotleja ei saa hakata ise sisustama vaidlustusavaldust ja võtta seisukohta ja esitada vastuväiteid vaidlustaja puuduva põhjenduse suhtes. Taotleja märgib, et ülalpool teiste vaidlustatud teenuste suhtes öeldu kehtib ka jae- ja hulgimüügiteenuste suhtes.

Vaidlustaja kaubamärkidega tähistatavate kaupade näol on tegemist kaupadega, mida ostetakse pigem harva ja pärast hoolikat kaalumist. Tegemist ei ole igapäevaselt ostetavate, mõõduka hinnaga tarbekaupadega, mille ostmisel osutab tarbija vaid keskmist tähelepanu. Taotleja kaubamärk on kaitstud äriteenustele, mille sisseostmist samuti hoolikalt kaalutakse ja valitakse erinevate teenuspakkujate vahel, sest sellest sõltub äri hea käekäik. Mis puutub müügiteenuseid, siis keskmine Eesti tarbija saab kahtlemata aru ja teeb vahet, kas ta siirdub oste sooritama Selverisse, Stockmanni, Maksimarketisse, Prismasse või muusse kauplusesse.

Seega on mõlemal juhul keskmine tarbija siin üle keskmise informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas.

Euroopa Kohtus on 29.09.1997 otsuses *C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, punktis 17 leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*”.

Antud juhul on, nagu eelpool põhjendatud, tegemist kaubamärkidega, mis ei ole sarnased, ning kaupade ja teenustega, mis ei ole samaliigilised. Ka keskmine tarbija on üle keskmise tähelepanelik. Seega ei ole täidetud KaMS § 10 lg 2 p 2 kriteeriumid ja ei saa ka esineda tõenäosust, et tarbija vahetab kaubamärgid ära.

Äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Kuigi kaubamärkide koosseisus on ühine element ROL ning see element on paigutatud esikohale, ei saa see asjaolu automaatselt põhjustada kaubamärkide äravahetamist. Määrav tähendus segiajamise tõenäosuse üldise hindamise juures on sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub.

Arvestades kaubamärkide erinevat üldmuljet, mis tuleneb visuaalsetest, foneetilistest ja semantilistest erinevustest, kaupade ja teenuste erinevust ning tarbija tähelepanelikkust nende kaupade ja teenuste valikul ei ole tõenäoline, et tarbija vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid ära vahetaks.

Vaidlustaja ei ole tõendanud oma kaubamärkide mainet ja juba selle kriteeriumi täitmata jätmine välistab vaidlustusavalduse rahuldamise KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel. Taotleja on põhjendanud, et tegemist ei ole sarnaste kaubamärkidega. Vaidlustaja pole esile toonud ainsatki põhjust, miks peaks vaidlustaja kaubamärkide majanduslik edu stimuleerima sellest oluliselt erineva kaubamärgi läbimüüki, eriti kui nad tegutsevad turul erinevates valdkondades.

Euroopa Kohus on 27.11.2008 otsuses *C-252/07 Intel* märkinud, et seda, kas varasema maineka kaubamärgi ja hilisema kaubamärgi vahel on seos, tuleb hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki

juhtumiga seotud olulisi asjaolusid. Nii tuleb arvesse võtta asjaomast tarbijaskonda ja kaubamärkide sarnasuse astet. Mida sarnasemad on kaubamärgid, seda tõenäolisem on, et hilisem kaubamärk meenutab asjaomasele avalikkusele varasemat mainekat kaubamärki (ja vastupidi).

Ka asjaomased tarbijaskonnad on antud juhul erinevad, nagu eespool põhjendatud. Nagu sedastas kohus, kui nende kaupade või teenuste asjaomane avalikkus, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, on täiesti eraldiseisev selliste kaupade või teenuste asjaomasest avalikkusest, mille jaoks registreeriti hilisem kaubamärk, ning et varasem kaubamärk on vaatamata oma mainekusele hilisema kaubamärgi sihtrühmaks olevale avalikkusele tundmatu.

Sellisel juhul ei ole nendest kahest kaubamärgist kummagi sihtrühmaks oleval avalikkusel võibolla kunagi kokkupuuteid teise kaubamärgiga, mistõttu ta ei loo nende kaubamärkide vahel mingit seost. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei piisa ka ainult seose olemasolu tõendamisest. Lisaks peaks vaidlustaja tõendama, et tema kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud või et esineb tõsine oht, et kaubamärgile tulevikus sellist kahju tekitatakse. Selline oht peab olema tõsine, mitte üksnes teoreetiliselt mitte välistatav.

Taotleja põhitegevusalaks on mööbli ja kodusisustuse müük ([www.roller.de](http://www.roller.de)) ja juba see näitab, et ta ei tegutses vaidlustajaga samal kaubaturul ning tal puudub tahtlus vaidlustaja maine ärakasutamiseks. Taotleja on seisukohal, et tema kaubamärk ei ole sarnane vaidlustaja kaubamärkidega, tarbija ei loo nende kaubamärkide vahel seost ning taotleja kaubamärgiga ei kasuta ära vaidlustaja kaubamärkide mainet.

Lähtudes üaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2-3 ja § 41 lg-st 2 ja 3 palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

**3) 10.04.2014** esitas vaidlustaja oma täiendavad seisukohad, milles ta jäi vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde. Täiendavalt esitas vaidlustaja MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX, S.A. kirjaliku nõusoleku, mis tõendab, et vaidlustaja Rolex, S.A kuulub MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX, S.A.-ga samasse ettevõtete gruppi ning et tal on õigus esitada vaidlustusavaldusi nende nimel (s.h neile kuuluva ühenduse kaubamärgi nr 002703510 alusel) ning väljavõtted Interbrand kaubamärkide edetabelist ja raamatust „500 kuulsamat kaubamärki“, millega kinnitatakse kaubamärgi ROLEX üldtuntust.

**4) 31.12.2014** esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jääb vaidlustusavalduses toodud seisukoha juurde.

**5) 02.02.2015** esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles ta jääb esitatud seisukohtades märgitu juurde.

**6) 05.10.2015** alustas komisjon asjas 1463 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2013 on 1.03.2013 avaldatud Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi Roller + kuju, registreerimise kohta taotleja nimele, taotluse nr. R201200579, taotluse esitamise kuupäev 06.09.2006, prioriteedikuupäev 03.04.2006, klassis 35 teenuste osas: *Advertising, management, business administration; office work; wholesale and retail services for the goods listed below: (...) precious metals and their alloys, and goods made of or plated with such metals, included in class 14, jewellery, personal ornaments, precious stones, clocks, watches and time measuring instruments (...); [eesti keeles :reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused; alljärgnevatel kaupade jae- ja hulgimüügiteenused: (...) väärismetallid ning nende sulamid ning kaubad, mis on nendest valmistatud või nendega kaetud, mis kuuluvad klassi 14, juveeltooted, personaalehted, vääriskivid, kellad, kronomeetrid ja ajamõõtmisinstrumentid (...)].*

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ning lg-ga 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.*

*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.*

*Varasema kaubamärgi definitsioon vastavalt KaMS § 11 lg-le 1 on:*

*1) kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem;*

*2) /.../*

*6) Ühenduse kaubamärgi määru alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.*

*KaMS § 7 lg 2 kohaselt loeb tööstusomandi apellatsioonikomisjon kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamisega.*

*KaMS § 7 lg 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas kaubamärgi:*

*1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris;*

*2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;*

*3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;*

*4) hinnangulist väärtust.*

*KaMS § 7 lg 4 kohaselt piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.*

*Lisaks sätestab KaMS § 12 lg 1 p 1, et kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks üldtuntud kaubamärgi puhul on kaubamärk kujul, millisena ta üldtuntuse omandas.*

*Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärgid on varasemad taotleja tähisega võrreldes.*

*Vaidlust ei ole ka selles, et vaidlustaja ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg 2 taotlejale luba tähise Roller+kuju registreerimiseks Eestis klassis 35.*

*Küsimus on selles, kas taotleja kaubamärk on identne või sarnane varasema vaidlustaja kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine varasema kaubamärgiga.*

*Tulenevalt kohtupraktikast tuleb kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad võrreldavate kaubamärkide ja nendega tähistatavate kaupade vahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas kaupade/teenuste olemus, nende lõpptarbijad, nende kasutamise meetodid ning kas nad on omavahel konkureerivad ja üksteist asendavad kaubad või üksteist täiendavad kaubad.*

*Äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.*

*Komisjon nõustub taotlejaga, et lisaks kaubamärkide visuaalsele sarnasusele algusosas „ROL“ ja eelviimase tähe „E“ osas esineb ka erinevusi. Vaidlustaja kaubamärk lõpeb tähega X, mis on Eesti tarbija*



jaoks võõrtäht ning sellisena visuaalselt eriti silmatorkav. Taotleja kaubamärk sisaldab kaht L-tähte, millest ühte tähte on ülespoole tõstetuna kujutamiseiga rõhutatud. Erinev on kaubamärkide kujundusstiil. Taotleja kaubamärk on kirjutatud massiivsete tähtedega, millest esimesed kaks on punased, järgmised kaks sinised ja viimased kaks punased. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärk sisaldab ka sõna kohale asetatud krooni kujutist ja sõna Rolex on kirjutatud vertikaalselt veidi venitatud hõreda asetusega trükitähtedega. Vaidlustaja sõnalisel kaubamärgil kujundus puudub.

Foneetiliselt hääldub vaidlustaja kaubamärk [roleks], taotleja kaubamärk [roller]. Vaidlustaja kaubamärk koosneb silpidest RO-LEKS, taotleja kaubamärk koosneb silpidest ROL-LER. Kokkulangevad silbid puuduvad ning kaubamärkide hääldusrütm on erinev.

Semantiliselt on taotleja märgil eesti keeles tähendus: ÕS 2006 järgi on 'roller' tähendus tehnikas: (laboriseade); teelehtede rullimise masin; argikeeles motoroller, {Suusa+rollerid}→ rullsuusad. Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi: roller - motoroller. *Rolleriga sõitma. Rollerid põrisevad teedel.* Liitsõnades: auto|roller, moto|roller, suusaroller). Seega on taotleja kaubamärk tarbijate jaoks kindla tähendustega ja sellisena selgelt eristatav vaidlustaja kaubamärkidest. Vaidlustaja kaubamärk ei eesti ega muus eesti keskmisele tarbijale tuntud keeles mingit tähendust ei oma.

Seega on vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt erinevad.

Vaidlustaja kombineeritud kaubamärk on kaitstud klassides 9, 14 ja 37, sõnamärk klassis 14. Taotleja kaubamärgile taotletakse õiguskaitset klassis 35 reklaamile, ärijuhtimisele, kontoriteenustele ning mitmesuguste kaupade jae- ja hulgimüügiteenustele.

Kauba või teenusena mõistetakse kolmandatele isikutele pakutavaid tooteid, mitte oma tarbeks tehtud tegevusi. Seega reklaamiteenused on reklaamibüroode poolt ettevõtjatele osutatavaid teenuseid, ärijuhtimisteenused abi kolmandatele isikutele nende äri korraldamiseks jmt. Sellised teenused ei täienda moel klassi 14 kaupu, neil ei ole samad lõpptarbijad (kl 14 kaubad on suunatud eracliendile, reklaami-, ärijuhtimis- ja kontoriteenused aga ärikliendile). Komisjon ei usu, et keskmine tarbija, kes on mõistlik ja piisavalt tähelepanelik, on võimalik eksitada sellisel määral, et ta ajaks segamini käekella ja koopiategemise teenuse.

Vaidlustaja kaubamärkidega tähistatavate kaupade näol on tegemist kaupadega, mida ostetakse pigem harva ja pärast hoolikat kaalumist. Tegemist ei ole igapäevaselt ostetavate, mõõduka hinnaga tarbekaupadega, mille ostmisel osutab tarbija vaid keskmist tähelepanu. Taotleja kaubamärk on kaitstud äriteenustele, mille sisseostmist samuti hoolikalt kaalutakse ja valitakse erinevate teenuspakkujate vahel, sest sellest sõltub äri hea käekäik. Seega on mõlemal juhul keskmine tarbija siin üle keskmise informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas.

Komisjon leiab, et on tegemist kaubamärkidega, mis ei ole sarnased, ning kaupade ja teenustega, mis ei ole samaliigilised. Seega ei ole täidetud KaMS § 10 lg 2 p 2 kriteeriumid ja ei saa ka esineda tõenäosust, et tarbija vahetab kaubamärgid ära.

Äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Kuigi kaubamärkide koosseisus on ühine element ROL ning see element on paigutatud esikohale, ei põhjusta see asjaolu automaatselt kaubamärkide äravahetamist. Määrav tähendus segiajamise tõenäosuse üldise hindamise juures on sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Arvestades kaubamärkide erinevat üldmuljet, mis tuleneb visuaalsetest, foneetilisest ja semantilisest erinevustest, kaupade ja teenuste erinevust ning tarbija tähelepanelikkust nende kaupade ja teenuste valikul, ei ole tõenäoline, et tarbija vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid ära vahetaks.

Komison leiab, et vaidlustaja kaubamärgid „Rolex“ on üldtuntud hinnaliste kellade kandjate seas, seda kinnitavad ka vaidlustaja poolt esitatud tõendid (väljavõtte Interbrand kaubamärkide edetabelist, väljavõtte raamatust „500 kuulsamat kaubamärki“). Samas komisjon leiab, et vaidlustaja kaubamärkide tuntus

hinnaliste kellade kandjate seas ei ole antud vaidluses oluline, kuna taotleja oluliselt erinev kaubamärk on kasutusel turul erinevates valdkondades.

Seda, kas varasema maineka kaubamärgi ja hilisema kaubamärgi vahel on seos, tuleb hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki juhtumiga seotud olulisi asjaolusid. Nii tuleb arvesse võtta asjaomast tarbijaskonda ja kaubamärkide sarnasuse astet. Mida sarnasemad on kaubamärgid, seda tõenäolisem on, et hilisem kaubamärk meenutab asjaomasele avalikkusele varasemat mainekat kaubamärki (ja vastupidi).

Asjaomased tarbijaskonnad on erinevad. Tulenevalt kohtupraktikast – kui nende kaupade või teenuste asjaomane avalikkus, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, on täiesti eraldiseisev selliste kaupade või teenuste asjaomase avalikkusest, mille jaoks registreeriti hilisem kaubamärk, siis on varasem kaubamärk vaatamata oma mainekusele hilisema kaubamärgi sihtrühmaks olevale avalikkusele tundmatu. Taotleja põhitegevusalaks on mööbli ja kodusisustuse müük, seega ta ei tegutse vaidlustajaga samal kaubaturul.

Seega komisjon leiab, et taotleja kaubamärk ei ole sarnase vaidlustaja kaubamärkidega, tarbija ei loo nende kaubamärkide vahel seost ning taotleja kaubamärk ei saa ära kasutada vaidlustaja kaubamärkide mainet.

Kokkuvõttes leiab komisjon, et taotleja rahvusvahelise kaubamärgi „Roller + kuju” registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3 ning lg 2 ning Patendiameti registreerimisotsus on õiguspärane.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

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

##### **vaidlustusavaldust mitte rahuldada.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 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:

E. Hallika

K. Ausmees

T. Kalmet