

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1552a -o**

Tallinnas 1. augustil 2016

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus: Rein Laaneots (eesistuja), Priit Lello ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi juriidilise isiku Sun-Maid Growers of California (edaspidi vaidlustaja), aadress: 13525 South Bethel Avenue, Kingsburg, California, US, vaidlustusavalduse kaubamärgi „kujutismärk“ (taotlus nr M201300924) registreerimise kohta klassis 31 Rimi Eesti Food AS nimele, mille aluseks on vaidlustaja esindaja patendivolinik Almar Sehveri 06.07.2016. a kiri komisjonile.

**Asjaolud**

03.04.2014 esitas Sun-Maid Growers of California komisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgile „kujutismärk“ (taotlus nr M201300924) õiguskaitse andmine Eestis kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 ning § 41 lg 2 ja 3 alusel klassides 29, 30 ja 31 juriidilisele isikule Rimi Eesti Food AS. Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetlusse numbri 1552 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Komisjon otsusega nr 1552-o rahuldab vaidlustusavalduse klassides 29 ja 30. Selle otsuse tegemisel jäi komisjonil trükivea tõttu registreerimine klassis 31 menetlemata. Järgnevalt esitab komisjon oma seisukohad kaubamärgi „kujutismärk“ (taotlus nr M201300924) registreerimise kohta klassis 31 Rimi Eesti Food AS nimele.

Kuna vaidlustaja lõplikkes seisukohtades loobus iseseisvast nõudest KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel, siis seega komisjonil tuleb lähtudes vaidlustaja vaidlustusavaldusest ja lõplikest seisukohtadest ning taotleja vastuväidetest ja lõplikkest seisukohtadest teha praegune otsus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt.

**Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetluseks esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

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.

Kuna vaidlustatud kaubamärk „kujutismärk“ (taotlus nr M201300924) on registreeritud ka klassi 31 kaupade osas, siis KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks on vajalik tuvastada kaubamärkidega tähistavate kaupade identsus ja/või samaliigilisus.

Vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärk „kujutismärk“ (reg nr 00084582) on registreeritud klassis 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad ja klassis 30: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.

Vaidlustaja eelmainitud kaubamärgiga identse reproduktsiooniga Eesti registreering nr 10721 on registreeritud klassis 29: rosinad, rosinatooted, hakitud rosinad, rosinapastad, kuivatatud puuviljad, konserveeritud puuviljad, täidised, puuviljapirukate täidised, keedised, zeled, toiduvõid, šokolaadiga

kaetud rosinad, suhkruga glasuuritud rosinad ja klassis 30: kondiitritooted, kommid, kommitäidised, siirupid, toitude maitseekstraktid, kastmed.

Taotleja kaubamärk „kujutismärk“ (taotlus nr M201300924) on registreeritud klassis 31: teraviljad ning põllumajandus- aia ja metsasaadused, mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; värske puu ja köögivili; seemned; looduslikud taimed ja lilled; sööt; linnased.

Vaidlustaja on avalduses märkinud, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide hõlmatud kaupade loetelu on identne Ühenduse kaubamärgi osas ning osalt identne ning osalt sarnane vaidlustaja Eesti kaubamärgi osas.

Taotleja vastulauses märgib, et kaupade samaliigilisus on KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise üks keskne eeldus, ilma mille tuvastamiseta ei ole võimalik vastavat sätet kohaldada. Kuivõrd kaupade identsust ja/või samaliigilisust ei ole vaidlustusavalduses täpsemalt põhjendatud, ei ole võimalik KaMS § 10 lg 1 p 2 antud juhul kohaldada.

Vaidlustaja lõplikes seisukohtades märgib, et klassi 31 kaupade osas on vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide kaubad sarnased ehk samaliigilised, kuna mõlemal juhul on tegemist toidukaupadega ning neid iseloomustab üksnes erinev töötlusaste – klassi 31 kuuluvad töötlemata toidukaubad. Töödeldud toidukaubad ja töötlemata toidukaubad võivad olla konkureerivad tooted, kusjuures töötlemata toidukaubad on igal juhul tarbija jaoks täiendavad kaubad. Antud juhul klassi 31 kaubad on mitmete klassi 29 ja 30 kaupade tooraineks.

Komisjon antud olukorras lähtus Euroopa Kohtu praktikast, mille kohaselt vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus on omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi.

Komisjon leidis, et olemuslikult kuuluvad klassi 31 kaubad tootegrupi, mida tähistatakse mõistega „toidukaubad“, olgugi, et need on töötlemata. Nimetatud tooted on vaieldamatult turul konkureerival positsioonil. Kuna vaadeldavate kaubamärkide loetelusid ei ole piiratud teatud kasutamise meetoditega või otstarbel, on nimetatud kaubad kasutatavad mistahes asjakohasel meetodil. Arvestades, et käesolevas asjas vastandavate kaubamärkide toodete loetelusid ei ole piiratud meetodi või otstarbe järgi, on mõlema kaubamärgi toodete lõppkasutajateks tavatarbija.

Seega, kuna olemuslikult kuuluvad mõlema kaubamärgiga kaitstavad kaubad tootegrupi, mida tähistatakse mõistega „toidukaubad“, siis on võrreldavate kaupade, st taotleja kaubamärgi klassi 31 kaupade, nagu põllumajandus-, aia- ja metsasaadused, elusloomad; värske puu ja köögivili; seemned; looduslikud taimed ja lilled; sööt; linnased, näol tegemist samaliigiliste (olgugi, et töötlemata) kaupadega võrdluses vaidlustaja poolt kaubamärkidega „kujutismärk“ (reg nr 00084582 ja reg nr 10721) kaitstud klassides 29 ja 30 nimetatud kaupadega.

Ülalesitatust tulenevalt leiab komisjon, et taotleja kaubamärgiga (taotlus nr M201300924) klassis 31 kaitstavad kaubad on samaliigilised varasemates registreeringutes sisalduvate kaupadega. Neid kaupu müüakse kauplustes enamjaolt koos, kasutatakse tihtipeale koos või sarnastel eesmärkidel, need kaubad on ka omavahel konkureerivad või teineteist täiendavad ning neid pakuvad üldjuhul samalaadsed ettevõtted. Seega on vastandatud kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaitstavate kaupade osas võrdlemisi suur.

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 kaubamärgi „kujutismärk” (taotlus nr M201300924) registreerimise kohta klassis 31 Rimi Eesti Food AS 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

P. Lello

K. Tillberg