

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1298-o

Tallinnas 15. oktoobril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus (Paneeli 2a, 11415 Tallinn) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Royal Blue“ (rahvusvaheline registreering nr 0997251) Eestis registreerimise vastu klassis 29 Läti ettevõtte RELAKO PLUS SIA nimele.

Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetlusse numbri 1298 all ja eelmenetlejaks määrati Kerli Tillberg. Vaidlustajat esindab Ago Teder.

**Menetluse käik ja asjaolud**

Patendiamet on 01.11.2010 a. vastu võtnud otsuse rahvusvahelise sõnalise kaubamärgi „Royal Blue“, (23.12.2008 RV reg nr 0997251) registreerimise kohta Eestis RELAKO PLUS SIA nimele, mis on avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2010, lk 51.

31.12.2010 esitas OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) kaubamärgi „Royal Blue“ registreerimise vastu RELAKO PLUS SIA (edaspidi taotleja) nimele klassis 29 – *milk*.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus anda Eestis õiguskaitse kaubamärgile „Royal Blue“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk või kaubamärk „Royal Blue“) on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, 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.

Vaidlustaja nimele on registreeritud kombineeritud kaubamärk **Royal BLUE + kuju** (reg nr 35485, taotluse esitamise kuupäev 19.05.2000, registreerimise kuupäev 21.12.2001), mis on varasem vaidlustatud kaubamärgi registreerimiskuupäevast 23.12.2008. Vaidlustaja kaubamärk on kaitstud klassis 29 - *piimatooted, sh juust*.



Address:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

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

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

Vaidlustaja märgib, et temale kuuluva kaubamärgi sõnalise osa oluliseks, keskseks ja väljapaistvaks (domineerivaks) osaks on sõnad "Royal" ja „BLUE". Kaubamärgi enese nimetus, mille järgi seda identifitseeritakse on „**Royal Blue**". Sõnade ühendina on need kaubamärgi koosseisus kaitstavad. Taotleja kaubamärgiga kaitstavad kaubad on vähemalt samaliigilised. Vaidlustaja seisukoht on, et piimatooted (juust, kohupiimad, piimad jms) on väga sarnased piimale, hõlmavad piima ja kuivõrd tegemist on eelkõige tarbijatele suunatud kaubaga, on need kaubad ka sisuliselt identsed.

Vaidlustaja on seisukohal, et ei saa olla vaidlust selles, et temale kuuluva kombineeritud kaubamärgi domineeriv sõnaline osa Royal BLUE ja taotleja vaidlustatud kaubamärk on identsed ja äravahetamiseni sarnased. Kasutades sellist nime oma toote identifitseerimiseks igapäevases käibes (nii suulises keelekasutuses, tele- ja/või raadio ja/või kaupluse sisestes reklaamides, tootesitlustel, kassatšekkidel jne) on vastandatud kaubamärgid üheseltvõetavalt äravahetamiseni sarnased. Kuigi vaidlustaja kaubamärgi koosseisu kuulub ka graafiline osa, on vaidlustaja ja taotleja tähis ka tervikuna visuaalsel võrdlemisel äravahetamiseni sarnased, kuivõrd kaubamärgi graafilise osa suhtes on vaidlustaja kaubamärgi sõnaline osa domineeriv ning *alternatiivselt, kui mitte äravahetamiseni sarnane, siis vähemalt assotsieeruv.*

Tulenevalt KaMS §4 lõikest 1 kuulub kaubamärgiomanikule seaduslikult tunnustatud ning õiguslike vahenditega kaitstud ainuõigus kaubamärgile.

Andes vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse Eestis, võib üldsus, eelkõige aga tarbijad, saada eksitatud olukorrast, nagu oleks vaidlustaja ja taotleja vahel mingi seos või, et taotleja valdab kaubamärki „**Royal BLUE + kuju**". Tarbija, nähes tähist „**Royal Blue**", tuletab meelde varem registreeritud ja kasutusele võetud vaidlustaja kaubamärgi „**Royal BLUE + kuju**" ning vahetab võrdlusalused kaubamärgid ära (ajab segi). See aga toob omakorda kaasa vaidlustaja kaubamärgi tuntuuse, maine ja eristatavuse kahjustamise. Vaidlustaja kaubamärk on olnud järjepidevas kasutuses.

Vaidlustaja märgib, et ka Riigikohtu lahendis nr 3-2-1-77-10 on leitud, et kaubamärgi kõige olulisem funktsioon on eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku kaubast või teenusest. Lisaks on kaubamärgil ka päritolufunktsioon, seostades kaupa või teenust konkreetse kauba pakkuja või teenuse osutajaga.

Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast tuleb tähistate sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähistate visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähistate hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristusvõimelisi ja domineerivaid osi. Otsustav tähtsus on seejuures sellel, kuidas asjaomase kauba või teenuste keskmine tarbija tähisteid tervikuna tajub. Keskmine tarbija tajub tähist tervikuna ja ei analüüsi selle erinevaid detaile (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus asjas C-251/95, SABEL vs Puma AG, p 23; 22.06.1999 otsus asjas C342/97, p 25). Hinnates seda, kas kaubad või teenused on samaliigilised, tuleb arvestada kõiki nende kaupade või teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijad, nende kasutusviisi ning seda, kas kaubad ja teenused üksteist asendavad või täiendavad (vt Riigikohtu otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-86-07, p 16, Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus asjas C\_39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc, p 23).

Veel märgib vaidlustaja, et kui peaks esitatama ja kaalumisele kuuluma väide sellest, et sõnad Royal ja Blue ei ole kaitstavad Eesti õigusruumis ka sõnaühendina, ei oleks tohtinud taotleja tähist registreerida KaMS § 9 lg 1 punktide 2, 3 või 4 kohaselt, kusjuures sellisel juhul tuleks arvestada asjaolu, et taotleja tähis koosneb vaid sõnalisest osast ning puudub graafiline või muu sarnane täiendav osa, mis märki identifitseeriks või sellele eritusvõime annaks, mistõttu viidatud sätte lg 3 ei saaks kohaldada.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „**Royal Blue**“ õiguskaitse andmise kohta klassis 29 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtted Patendiameti andmebaasist kaubamärkide „**Royal Blue**“ ja „**Royal BLUE + kuju**“ kohta, riigilõivu tasumist tõendav dokument.

17.01.2011 teavitas komisjon Patendiametit vaidlustusavalduse nr 1298 menetlusse võtmisest ning palus Patendiametil registreeringu omanikule teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ja paluda leida endale esindaja hiljemalt 18.04.2011. Registreeringu omanik ei ole komisjoni esindaja nimetamisest teavitanud ega esitanud asjas mistahes argumente või tõendeid.

26.08.2011 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 27.09.2011. Vaidlustaja lõplikke seisukohti ei esitanud.

### **Komisjoni seisukoht ja otsus**

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduses toodud argumente ja asjaolusid kogumis, leidis, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54<sup>1</sup> lg-st 5 ei takista käesolevas asjas otsuse tegemist asjaolu, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti.

*KaMS § 10 lg 1 p-i 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 nõustub vaidlustajaga selles, et tema kombineeritud kaubamärgi „**Royal BLUE + kuju**“ prioriteedikoopäev on varasem vaidlustatud kaubamärgi „**Royal Blue**“ omast.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et registreerimiseks esitatud kaubamärk „**Royal Blue**“, klassis 29 märgitud kaubale *piim* on sedavõrd sarnane vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgiga „**Royal BLUE + kuju**“, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustajale kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja kaubamärgiga.

Komisjon analüüsis võrreldavate kaubamärkide sarnasuse astet hinnates nende foneetilist, visuaalset ja semantilist sarnasust tervikuna ning arvestades nende domineerivate ja eristavate osade mõju kaubamärkidele tervikuna.

Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk on kombineeritud tähis, koosnedes sõnaühendist „**Royal BLUE**“ ning kujundusest. Registreerimiseks esitatud ning vaidlustatud kaubamärk on sõnaline („**Royal Blue**“). Mõlema tähise domineerivaimaks elemendiks on sõnaline osa „**Royal Blue**“, mis on identne foneetiliselt ja semantiliselt ning äravahetamiseni sarnane visuaalselt. Võrreldavaid kaubamärke eristab vaidlustaja kaubamärgi koosseisu kuuluv kujunduslik osa, mis aga ei domineeri tervikliku kaubamärgi üldmuljes (sh arvestades kaupade iseloomu) määral, mis välistaks tarbijapoolse kaubamärkide äravahetamise ohu, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumise varasema kaubamärgiga „**Royal BLUE + kuju**“. Arvestada tuleb, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi. Käesolevas vaidluses on võrreldavate kaubamärkide kaupade loetelus sisalduvad kaubad identsed, kuivõrd vaidlustaja kaubamärgi „**Royal BLUE + kuju**“ kaupade loetelu (*piimatooted, sh juust*) hõlmab vaidlusaluse kaubamärgi „**Royal Blue**“ kaupa (*piim*). Hinnates kaubamärkide äravahetamise riski, tuleb arvestada muuhulgas ka nendega tähistatud kaupade olemust, iseloomu ja lõpptarbivate käitumist. Kuna piimatoodete näol ei ole tegemist luksuskaubaga, mille valikul tarbija kasutab ostuotsust tehes kõrgendatud tähelepanu, siis on käesolevas vaidluses vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise risk veelgi suurem. Kõigi eelduste kohaselt talletub keskmise piimatoodete tarbija mällu esmalt kaubamärgi hääldatav (s.o sõnaline) osa, mille järgi ta igas järgnevas turusituatsioonis valikuid teeb.

Taotleja ei ole käesolevas vaidluses mistahes seisukohti esitanud, mistõttu on teadmata, kas taotleja üldse soovib vaidlustusavaldusele vastu väita.

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

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „Royal Blue“ (rahvusvaheline registreering nr 0997251) õiguskaitse andmise kohta klassis 29 RELAKO PLUSS SIA 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 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:

K. Tillberg

H.-K. Lahek

S. Sulsenberg