

# PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 2064-o

Tallinn, 16.06.2022

**Avaldus nr 2064 – kaubamärgile  
„REMEI + kuju“ (rahvusvaheline  
registreering nr 1600157) õiguskaitse  
andmise vaidlustamine  
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Anneli Kapp ja Heli Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Saksamaa juriidilise isiku Remei GmbH Vertrieb von Betonfarben- u. Zusatzmitteln & Co. Kommanditgesellschaft vaidlustusavalduse Hebei Zaimei Technology Development Co., Ltd'i kaubamärgi „REMEI + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1600157) registreerimise vastu klassis 1.

## **Asjaolud ja menetluse käik**

**30.11.2021** esitas Remei GmbH Vertrieb von Betonfarben- u. Zusatzmitteln & Co. Kommanditgesellschaft (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Urmas Kauler) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse Hebei Zaimei Technology Development Co., Ltd'i (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „REMEI + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1600157; registreeringu kuupäev 07.06.2021) registreerimine järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 1 – *Wood pulp; plastisols; sizing preparations; fireproofing preparations; fertilizers; plastics, unprocessed; chemical intensifiers for rubber; fulling preparations; alkalies; industry silicon*  
[eesti k: *Puidumass; plastisoolid; preparaadid suuruse määramiseks; tulekindlad preparaadid; väetised; plastid, töötlemata; keemilised kummi tugevdajad; täidispreparaadid; leelised; tööstuslik räni*].

Vaidlustaja peab Patendiameti otsust anda taotlejale ainuõigus kaubamärgi „REMEI + kuju“ kasutamiseks ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks, kuivõrd vaidlustaja nimele on registreeritud kaubamärgiseaduse (KaMS) § 11 lg 1 p 4 tähenduses varasem kaubamärk „REMEI + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 0798819; registreeringu kuupäev 27.12.2002), millel on õiguskaitse järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 1 – *Chemical concrete admixtures*

[eesti k: *Betooni keemilised lisandid*];

Klass 2 – *Concrete colours*

[eesti k: *Betooni värvid*].

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Nimetatud sätte 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 hinnangul on tema ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud kaubad on samaliigilised, millele viitab asjaolu, et mõlemad kaubamärgid hõlmavad kaubaklassi 1 ja seetõttu on need sarnased juba ainuüksi klassifikatsiooni järgi. Vaidlustaja kaubamärk hõlmab keemilisi lisandeid ja kuulub seega keemiakaupade valdkonda. Taotleja kaubamärk hõlmab mitmesuguseid keemiakaupu, nagu plastisoolid, keemilised intensiivistajad jms. Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaupade samaliigilisus

---

Adress:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

Telefon:  
627 7942  
e-mail: [toak@epa.ee](mailto:toak@epa.ee)

Faks:  
645 1342  
<http://toak.epa.ee/>

esineb ka nende olemuse kaudu, olenemata sihtotstarbest (vaidlustaja kaubamärgi puhul „betoonilisandid“ ja taotleja kaubamärgi puhul näiteks „kummi tugevdajad“). Kaubad pärinevad seega samast tehnilisest tootevaldkonnast. Lisaks võib „keemiliste betoonilisandite“ valmistamisel kasutada „plastisooli“ ja „tulekindlaid preparaate“ ning „leeliseid“, et parandada vastavate lisanditega toodetava betooni omadusi. Kuna need kaubad on toorainena kasutatavate keemiliste lisandite omaduste seisukohalt väga olulised, on vaidlustaja hinnangul nende kaupade sarnasus väga suur.

Vaidlustaja leiab, et ka klassi 2 kuuluvate „betooni värvide“ puhul kasutatakse klassi 1 kuuluvaid tooteid, kuivõrd värvid koosnevad sideainetest, pigmentidest ja mitmesugustest lisanditest. Tänapäeval on värvide orgaanilisteks sideaineteks näiteks mesilasvaha, parafiin, karnaubavaha, mäevaha, bituumen, tõrv, vaik, liim, värnits jne. Lisandeid kasutatakse, et anda värvidele spetsiaalseid omadusi ja parandada olemasolevaid defekte. Nendeks võivad olla kõik taotleja kaubamärgis nimetatud kaubad.

Vaidlustaja märgib, et teadupärast toodavad keemiakaupade tootmisettevõtted tavaliselt suurt hulka kaupu, mis pärinevad keemiakaupade valdkonnast, kuigi igaühel võib olla erinev kasutus- ja rakendusala. Seetõttu teab asjaomane avalikkus, et paljud erinevad keemiakaubad, mida müüakse identsete või sarnaste kaubamärkide all, pärinevad samalt ettevõttelt. Taotleja kaubamärgi kaupade osas eeldab asjaomane avalikkus vaidlustaja hinnangul seega, et kaubad pärinevad varasema kaubamärgi omanikult. Lisaks on registreeritud kaupade puhul turustuskanalid praktiliselt identsed, nii et kahe kaubamärgi all märgitud kaupade päritolu segiajamine on tõenäoline.

Seoses võrreldavate kaubamärkide sarnasusega leiab vaidlustaja järgmist. Vaidlustaja kaubamärgi „REMEI + kuju“ eristav ja domineeriv element on vaidlustaja hinnangul sõna „REMEI“. Vaidlustaja kaubamärgis sisalduv täiend „Betonfarben-Betontechnologie“ on kirjeldav, sh on see määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Vaidlustaja kaubamärgi kujutiselemendid koosnevad lihtsatest geomeetrilistest kujunditest ja stiliseeritud R-tähest. Vaidlustaja leiab, et triviaalsete elementidena ei ole tema kaubamärgi geomeetrilised kujundid eristavad ning ühtlasi on R-täht vaevu äratuntav. Seega tuleb vaidlustaja kaubamärgi domineerivaks elemendiks pidada sõna „REMEI“, muu hulgas selle visuaalse silmapaistvuse tõttu, aga ka seetõttu, et sellel elemendil puudub kaubamärgi jaoks registreeritud kaupade puhul tähendus.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „REMEI + kuju“ on minimaalselt kujundatud ning selle domineeriv ja eristav osa on sõna „REMEI“, mille kaudu tarbija jätab märgi meelde.

Tulenevalt võrreldavate kaubamärkide eristava ja domineeriva elemendi identsusest on vaidlustaja hinnangul kaubamärgid tervikuna visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnased.

Arvestades taotleja kaubamärgi sarnasust vaidlustaja varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse osalt identsete ja osalt samaliigiliste kaupade tähistamiseks, peab vaidlustaja tõenäoliseks kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumist varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Juhindudes KaMS § 10 lg 1 punktis 2, § 41 lõigetes 2 ja 3 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 39 lg 1 punktis 2 ja § 61 lõikes 1 sätestatust palub vaidlustaja komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „REMEI + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1600157) õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljatrüki Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide kohta ning väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 10/2021 taotleja kaubamärgi kohta.

**13.12.2021** võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvahelise Büroo vahendusel taotlejale teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Taotlejal oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 14.03.2022, mida taotleja ei teinud.

**15.03.2022** tegi komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 16.05.2022. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajatele TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab selle tähtaja möödumisel lõppmenetlust.

**10.05.2022** komisjonile esitatud menetlusdokumendis kinnitas vaidlustaja, et jääb vaidlustusavalduses esitatud põhjenduste, tõendite ning nõuete juurde.

Muu hulgas peab vaidlustaja tähelepanuväärseks, et taotleja ei ole endale esindajat Eestis määranud ega oma seisukohti käesolevas vaidluses komisjonile esitanud. Sellest tulenevalt on vaidlustaja hinnangul ilmne, et taotleja ei soovi käesolevast vaidlustusmenetlusest osa võtta ning võib eeldada, et taotleja ei soovi vaidlustusavaldusele vastu väita ega ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.

**27.05.2022** alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

Tulenevalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikest 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile „REMEI + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1600157; registreeringu kuupäev 07.06.2021) klassis 1, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitses andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Vaidlustaja nimele on klassides 1 ja 2 registreeritud kaubamärk „REMEI + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 0798819; registreeringu kuupäev 27.12.2002). Vaidlustaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 4 tähenduses taotleja kaubamärgist varasem. Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgile õiguskaitses andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitses andmisest.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48<sup>4</sup> lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus osutatud sätte kohaselt rahuldamisele otsust põhjendamata.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 tühistab komisjon vaidlustusavalduse rahuldamise korral Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ning § 41 lõikest 3, otsustas komisjon:

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „REMEI + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1600157) klassis 1 õiguskaitses andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitses andmisest.**

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Sulev Sulsenberg

Anneli Kapp

Heli Laaneots