

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1339 -o**

**Tallinnas 23. aprillil 2012. a.**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus: Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi juriidilise isiku Rexam Plc (London, UK) vaidlustusavalduse kaubamärgi **RESAN + kuju** (registreeringu nr 0672436, järjekorranumber R20100221) registreerimise kohta klassis 20 INTREPRINDEREA MIXTA „RESAN“ S.R.L. (Chisinau, MD) nimele.

**Asjaolud**

04.07.2011 esitas Rexam Plc (edaspidi vaidlustaja, keda volikirja alusel esindab patendivolnik Almar Sehver) komisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgile **RESAN + kuju** õiguskaitse andmine Eestis kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja 3 ning § 70 lg 7 alusel klassis 20 juriidilisele isikule INTREPRINDEREA MIXTA „RESAN“ S.R.L. (edaspidi taotleja). Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetlusse numbri 1339 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

**Vaidlustusavalduse sisu**

Vaidlustaja on alljärgneva Eestis kehtiva Euroopa Ühenduse kaubamärgi omanikuks:

**REXAM**, registreering nr 2727329, taotluse esitamise kuupäev 07.06.2002, registreeringu kuupäev 14.07.2005 klassidesse 6, 17, 20, 21 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste osas.

Kaubamärgilehes nr 5/2011 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda Eestis õiguskaitse alljärgnevale rahvusvahelisele kaubamärgile:

**RESAN + kuju**, registreeringu nr 0672436, registreeringu kuupäev 17.04.1997, hilisema märkimise kuupäev 15.09.2009 klassides 20 (packaging containers of plastic) ja 32 (mineral waters, non-alcoholic beverages).

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **RESAN + kuju** taotleja nimele klassis 20 on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaubamärgi **RESAN + kuju** registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa 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 leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ<sup>1</sup> 22. oktoobrist 2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997 page I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne

---

<sup>1</sup> Direktiivi vanaks numbriks oli 89/104/EMÜ.

hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärk

Taotleja kaubamärk

**REXAM**



Mõlemates kaubamärkides omavad visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja esitavat tähtsust nende kaubamärkide sõnalised osad, vastavalt REXAM ja RESAN.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, 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.

Eesti keeles nimetatud sõnadel otsene tähendus puudub, seetõttu vaadeldavaid sõnu tähenduslikult eristada ei ole võimalik.

Foneetiliselt on kaubamärgid sarnased, vaidlustaja kaubamärki hääldatakse eesti keeles [reksam], 6 häälikut ja taotleja kaubamärki [resan], 5 häälikut. Foneetiliselt on kokkulangevad 4 häälikut, identsed on märkide algusosad ning ka lõpuhäälikud M ja N on foneetiliselt kõlalt sarnased.

Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt kõlalt ja ülesehituselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased. Kaubamärgid on sarnased ka visuaalselt, seda eelkõige sõnade REXAM ja RESAN sarnasuse tõttu.

Omaniku kaubamärgi registreeringuga kaetud kaupade loetelu klassis 20 on identne ja/või sarnane vaidlustaja kaubamärkide kaupade loeteluga - pakendid.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide **REXAM** ja **RESAN + kuju** äravahetamiseks tarbija poolt, s.t 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 tegemist on osaliselt identsete kaupadega.

Märgime, et vastavalt 29. septembril 1997 Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, tehtud otsuse p-le 17, milles Euroopa Kohus on leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*", on antud juhul kaupade valdavast identsusest tulenevalt tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Vaidlustaja on varasema **REXAM** kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Eestis kehtiva Euroopa Ühenduse registreeritud kaubamärgi **REXAM** taotluse esitamise kuupäev on 07.06.2002 ja see on varasem taotleja registreeringu nr 0672436 hilisema märkimise kuupäevast 15.09.2009.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 ning § 70 lg 7 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile **RESAN + kuju** Eestis õiguskaitse andmise kohta INTREPRINDEREA MIXTA "RESAN" S.R.L. nimele klassis 20 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

#### **Taotleja seisukohad**

Komisjon edastas vaidlustusavalduse koos lisadega taotlejale, andes tähtaja taotleja seisukoha esitamiseks. Taotleja seisukohta ei esitanud.

#### **Vaidlustaja lõplikud seisukohad**

Vaidlustaja jääb oma lõplikes seisukohades vaidlustusavalduse juurde ning palub taotleja kaubamärgile **RESAN + kuju** Eestis õiguskaitse andmise otsuse tühistada. Komisjon alustas asjas nr 1339 lõppmenetlust 04.04.2012. a.

#### **Komisjoni seisukohad**

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

Vaidlustaja poolt vastandatud Ühenduse kaubamärk **REXAM**, (prioriteedi kuupäev 07.06.2002) klassi 20 kuuluvate kaupade – pakendid osas on varasem kui vaidlustatud kaubamärgil **RESAN + kuju** (märkimise kuupäev 15.09.2009). 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 varasema kaubamärgiga võrreldes globaalselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leidis, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide tervikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus. Kuna vaidlustatav kaubamärk on kombineeritud kaubamärk (sõnamärk ovaalis), siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa. Seega komisjon on seisukohal, et vastandatud kaubamärkides omab visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja domineerivat tähtsust nende kaubamärkide sõnaline osa.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasi, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, 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 sõnadest RESAN ja REXAM) olulisemad, kui nende erinevused.

Võrreldavad tähised on sisuliselt sõnalised kaubamärgid ja identsed on märkide algusosad ning ka lõpuhäälikud M ja N on foneetiliselt kõlalt sarnased nasaalhäälikud ning sarnanevad ka visuaalselt. Ainsaks erinevuseks kaubamärkide vahel on varasema kaubamärgi keskosas sisalduv täht X, mille asemel taotletavas kaubamärgis on täht S. Kuna keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile, siis komisjoni arvates on kaubamärk **RESAN + kuju** visuaalselt sarnane, sealhulgas assotsieeruv vaidlustaja nimele registreeritud varasema Ühenduse kaubamärgiga **REXAM**, mis on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks klassis 20. Taotleja kaubamärgi ovaalne kujundus on minimalistlik ja levinud.

Tarbijad tajuvad kaubamärkide foneetiliselt üldmuljet asjaomaste kaubamärkide puhul algus- ja lõpuosade kaudu. Kuna nimetatud kaubamärgid erinevad teineteisest vaid X ja S võrra, mis ise on häälduselt väga sarnased, siis nimetatud konsonandid ei loo juurde erinevaid tunnusjooni ja taolist ühetähelist erinevust konsonantides ei saa lugeda piisavaks eristamiseks võrreldavaid tähiseid üksteisest. Võttes arvesse nimetatud asjaolusid, leiab komisjon, et foneetilisest aspektist on tegemist sarnaste tähistega.

Semantilisest aspektist lähtuvalt on võrreldavate kaubamärkide ühiseks tunnuseks see, et Eesti keeles nimetatud sõnadel otsene tähendus puudub, seetõttu vaadeldavaid sõnu tähenduslikult eristada ei ole võimalik.

Käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad identsed klass 20 (pakendid) osas. Nimetatud asjaolu suurendab võrreldavate tähiste tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust veelgi. Tarbija võib eeldada, et kaubamärkidega tähistatud tooted pärinevad samalt ettevõttelt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetelt.

Komisjon leiab kokkuvõttes, et visuaalselt, foneetiliselt, semantiliselt aspektidest lähtudes on tõenäoline nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. 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.

Lähtudes eeltoodust ning juhitudes 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 RESAN + kuju (reg nr 672436) registreerimise kohta klassis 20 INTREPRINDERA MIXTA "RESAN" S.R.L. 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 apellatsioonikomisjoni 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

E. Hallika

T. Kalmet