

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1553-o

Tallinnas 16. detsembril 2015 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus: Rein Laaneots (eesistuja), Priit Lello ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi juriidilise isiku Sun-Maid Growers of California, aadress: 13525 South Bethel Avenue, Kingsburg, California, US, vaidlustusavalduse kaubamärgi **Värske ja hea + kuju** (taotlus nr M201300925) registreerimise kohta klassides 29 ja 30 Rimi Eesti Food AS nimele.

**Asjaolud**

03.04.2014 esitas Sun-Maid Growers of California (edaspidi vaidlustaja, keda volikirja alusel esindab patendivolinik Almar Sehver) komisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgile **Värske ja hea + kuju** (taotlus nr M201300925) õiguskaitse andmine Eestis kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 ning § 41 lg 2 ja 3 alusel klassides 29 ja 30 juriidilisele isikule Rimi Eesti Food AS (edaspidi taotleja, keda esindab Rimi Eesti Food AS juhatuse liige Anders Torell). Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetluse numbri 1553 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

**Vaidlustusavalduse sisu**

Vaidlustaja Sun-Maid Growers of California on USA ettevõtte, kes on tuntud SUN-MAID kaubamärkidega tähistatud toodete kaudu, mida kasutatakse seoses erinevate toidukaupadega. SUN-MAID kaubamärgi lahutamatuks osas on juba aastast 1916 korviga tüdruku kujutis (Sun-Maid Tüdruk), mis nähtub selgelt ka vaidlustaja koduleheküljelt:



Sun-Maid Tüdruku kohta on lisatud on väljatrükk vaidlustaja koduleheküljelt [www.sunmaid.com](http://www.sunmaid.com) (lisa 2):

Vaidlustaja on alljärgneva Eestis kehtiva Euroopa Ühenduse kaubamärgi omanikuks:

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

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

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



Reg number: 000084582

Taotluse kuupäev: 27.03.1996

Registreerimise kuupäev: 09.07.1998

Klassid: 29, 30

Kaupade loetelu on alljärgnev:

Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.

Klass 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 on ka Eestis identse reproduktiooniga siseriikliku registreeringu nr 10721 (registreerimise kuupäev 09.05.1994, konventsiooniprioriteet 21.03.1978) omanikuks klassi 29 ja 30 kaupade osas.

Kaupade loetelu on alljärgnev:

Klass 29: rosinad, rosinatooted, hakitud rosinad, rosinapastad, kuivatatud puuviljad, konserveeritud puuviljad, täidised, puuviljapirukate täidised, keedised, zeled, toiduvõid, šokolaadiga kaetud rosinad, suhkruga glasuuritud rosinad.

Klass 30: kondiitritooted, kommid, kommitäidised, siirupid, toitumise maitseekstraktid, kastmed.

Ülalmärgitud Euroopa Ühenduse kaubamärgi suhtes on registreeritud ka Eesti vanemuse nõue, mis baseerub Eesti registreeringul nr 10721. Lisatud on väljatrükk OHIM-i kaubamärkide andmebaasist Euroopa Ühenduse registreeringu kohta (lisa 3) ja väljatrükk Eesti Patendiameti kaubamärgibaasist Eesti siseriikliku registreeringu kohta (lisa 4).

Kaubamärgilehes nr 2/2014 avaldatu põhjal on Patendiamet otsustanud registreerida alljärgneva kaubamärgi:



Taotluse number: M201300925

Taotluse kuupäev: 26.09.2013

Taotleja: Rimi Eesti Food AS

Klassid: 29, 30, 31

Kaupade loetelu on alljärgnev:

Klass 29: Liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.

Klass 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.

Klass 31: Teraviljad ning põllumajandus- aia ja metsasaadused, mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; värske puu ja köögivili; seemned; looduslikud taimed ja lilled; sööt; linased.

Lisatud on nimetatud kaubamärgi publikatsiooni koopia Kaubamärgilehest, lk 11 (lisa 5) ning väljatrükk Patendiameti andmebaasist (lisa 6).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on vääring vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja

seadusega kaitstud huvisid, kuna taotleja kaubamärgi 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 on mitmete varasemate, n.ö Sun-Maid tüdruku kujutisega kaubamärkide omanik kaubamärgiseaduse mõistes.

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemskuupäev on varasem. Vaidlustaja kaubamärgil „kujutismärk“ (Ühenduse registreering nr 000084582) on taotluse esitamise kuupäev 27.03.1996, registreeringu kuupäev 09.07.1998 ja Eestis õiguskaitse alates 01.05.2004.

KaMS § 11 lg 1 p 2, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Vaidlustaja kaubamärgil „kujutismärk“ (Eesti registreering nr 10721) on prioriteedi kuupäev 21.03.1978 ja registreeringu kuupäev 09.05.1994.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärk



Taotleja kaubamärk



Nii vaidlustaja kaubamärgis, kui ka taotleja kaubamärgis omab olulist ja eristavat tähtsust nende kaubamärkide visuaalne kujutis. Taotleja kaubamärk sisaldab lisaks tekstilist osa „parim valik igaks päevaks“ kaarjal kujul tüdruku kohal ning „Värske ja hea“ tüdruku kujutise all.

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.

Visuaalselt peab vaidlustaja kaubamärke sarnasteks, kuna need mõlemad kujutavad endast sama ülesehitusega tütarlapse kujutist. Erinevused tütarlaste kujutistes on sedavõrd väikesed, et tavapärase tähelepanu puhul ja eriti arvestades, et tarbija ei pruugi märke näha koos, on need kujutised visuaalselt äravahetatavad. Eeltoodu põhineb alljärgnevatel sarnasustel:

- Tütarlapse (naise) kujutamine kaubamärgil
- Tütarlapse (naise) kujutamine kuni vöökohani
- Tütarlapse (naise) kujutamine parema nurga alt
- Korvi/sülemi hoidmine
- Käte asend
- Peakate
- Mustad juuksed

- Naeratus
- Lühikeste käistega riietus

Visuaalsed erinevused on täheldatavad üksikutes ja ebaolulistes detailides, mis ei muuda kaubamärkide visuaalset ilmet. Vaidlustaja kaubamärgis tütarlapse taustal kasutatud ringikujuline (päikese) element on taustaks ning arvestades tütarlaste kujutiste sarnasusi, ei saa selle alusel märke eristada. Taotleja kaubamärgis on sõnaline element „parim valik igaks päevaks“ kujutatud kaarjalt tüdrukuga kohal, mis suurendab sarnasust vaidlustaja kaubamärgiga tulenevalt vaidlustaja kaubamärgi taustal kasutatud päikese motiiviga. Taotleja kaubamärk sisaldab visuaalselt tajutaval viisil ka sõnalist osa „Värske ja hea“.

Foneetiliselt ei ole kaubamärkide peamised kujutiselemendid võrreldavad, kuna ei sisalda sõnalisi elemente. Samas taotleja kaubamärk sisaldab foneetilisest aspektist tulenevalt täiendavaid elemente sõnaliste elementide „parim valik igaks päevaks“ ja „Värske ja hea“ kujul.

Kontseptuaalselt on mõlemad märgid sarnased, kuna kasutavad samu kujundelemente (tütarlaste kujutised). Samas tähenduslikult ei oma taotleja kaubamärgi sõnalised elemendid eristusvõimet, kuna element „parim valik igaks päevaks“ on eristusvõimetu ja kirjeldav, st et pakutavad kaubad sobivad igapäevaseks kasutamiseks ning element „Värske ja hea“ on samuti eristusvõimetu ja kirjeldav, st et pakutavad kaubad on värsked ning hea maitse või kvaliteediga.

Vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide hõlmatud kaupade loetelu on identne Ühenduse kaubamärgi osas ning identne ning sarnane vaidlustaja Eesti kaubamärgi osas.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ 22.10.2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

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

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides (ennekõike tütarlaste kujutiste visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust) leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi 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 identsete kaupadega, mille puhul tarbija tähelepanu on madal.

Vaidlustaja märgib, et vastavalt 29.09.1997 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.

Taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa 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.

Vaidlustaja on käsitlenud märkide sarnasust eelnevalt, kuid rõhutab, et KMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, piisab vaid sarnasusest (üks märk meenutab teist, kuid neid segi ei

aeta). Kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Seda kinnitab ka Euroopa Kohtu 18.06.2009 otsus (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, p 36) milles Kohus on leidnud, et *“Direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 [analoogne KMS §10 lg 1 p-le 3] käsitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamärgi ja tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole nõutav, et sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel, mida kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks tõenäoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab, kui sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tähist kaubamärgiga.”*

Euroopa Kohus on otsustes tõlgendanud ka eristusvõime ning maine kahjustamise ja/või ärakasutamise kriteeriumit. Nii on Euroopa Kohus 27.11.2008. aasta otsuses (C-252/07 Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd., p 37-38), leidnud, et *“37 Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet”. Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse.”*

Ka on Euroopa Kohus 12.12.2008 otsuses (C-197/07 Aktieselskabet af 21.11.2001 vs OHIM, p 22) leevendanud Direktiivi artikli 4 lõike 4 tõlgendamise kriteeriumit ning leidnud, et *“...ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud; piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks prima facie järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (vaata, analoogia korras, mis puudutab Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21. detsembrist 1988. a kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta Artikli 4(4)(a) sätet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR I-0000, para 38)”*.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema maineka Sun-Maid tüdruku kaubamärgi eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs kohtuasjas nr C-408/01 (Adidas-Salomon) antud arvamusele et: *“eristusvõime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tähise eristusvõime nõrgendamist. /.../ Sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud.”* Seega sarnase märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja märgi eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustaja teenustega, sest tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Nii foneetiliselt kui ka visuaalselt sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates vaidlustaja kaubamärkidele ei ole enam varasemat kohest seostust vaidlustaja teenustega.

Vaidlustaja kaubamärgid on suure eristusvõimega – seda nii olemuslikult kui ka intensiivse kasutuse tõttu. Taotleja kaubamärk oma suure sarnasuse tõttu vaidlustaja kaubamärkidega vähendab ja kahjustab seda eristusvõimet, mida vaidlustaja kaubamärgid omavad.

Lähtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamusel, et omaniku kaubamärk kahjustab tema mainekate kaubamärkide eristusvõimet.

Vaidlustajal ei ole mingit võimalust kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupade kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Seejärel tekib oht, et taotleja kaubamärgiga tähistatud kaubad ei vasta kõrgele vaidlustaja kaubamärkidega seostatud mainele ja võib seda kahjustada.

Samuti varasema kaubamärgi maine võib saada kahjustatud, kui hilisem märk vähendab põhjendamatult varasema märgi imidžit või prestiiži.

Lähtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja märk kahjustab tema mainekate kaubamärkide mainet.

Vaidlustaja on arvamusel, et tema kaubamärkidega sarnase kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise ning tarbijad võivad neid märke omavahel seostada. Seega tekib taotlejal võimalus ebaausalt kasutada ära vaidlustaja kaubamärkidega seostatud head mainet, sh laitmatut reputatsiooni, kõrget kauba kvaliteeti ning usaldusväarsust.

Euroopa Kohtu kohtuasjas nr C-408/01(Adidas-Salomon) on kohtujurist Francis Geoffrey Jacobs (p-s 39) maine ärakasutamise osas toonud järgmise näite: *“Rolls Royce’il oleks õigus peatada viski tootjat, kes kasutab Rolls Royce mainet oma brändi loomiseks”*. Vaidlustaja on arvamusel, et võrreldavate märkide sarnasusest tulenevalt kasutab taotleja ebaausalt ära vaidlustaja kaubamärkide mainet oma uue brändi loomiseks.

Eelmainitud C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV otsuses (para 49-50) Euroopa Kohus täpsustab *“et kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks. Eeltoodud arvestades tuleb viiendale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 [analoogne KMS §10 lg 1 p-le 3] tuleb tõlgendada selliselt, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata.”*

Seega leiab vaidlustaja on eelmainitud taotleja tegevus, sh vaidlustaja mainekate kaubamärkidega sarnase tähise loomine, selle registreerimine ja kasutamine C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV Euroopa Kohtu otsuse valguses, tõlgendatav kui vaidlustaja mainekate kaubamärkide maine ja/või eristusvõime ärakasutamine.

Siinjuures vaidlustaja peab väga oluliseks, et määraes kaubamärgi maine ja eristusvõime ebaausat ärakasutamist või kahjustamist, peab arvestama varasema märgi eristusvõimega ja mainega. Seda on kinnitanud Euroopa Kohus 14.09.1999 otsuses (C-375/97 General Motors Corporation v Yplon SA, European Court reports 1999. lehekülg I-05421, para 30), milles kohus leidis, et *“... mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et märgile on põhjustatud kahju.”*

Seega arvestades vaidlustaja kaubamärkide üldtuntust ja sellega seotud mainet ning kõrget eristusvõimet, on mõistlik eeldada, et taotleja kaubamärgi registreering ja järgnev märgi kasutus toob kaasa varasemate vaidlustaja märkide mainele ja eristusvõimele kahju ning kasutab ebaausalt nende head mainet ning sellest tulenevalt on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamärgi taotlus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatuga.

Eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3. Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi **Värske ja hea + kuju** (taotlus nr M201300925) suhtes õiguskaitset

välitava asjaolu olemasolu klassides 29 ja 30 ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta Rimi Eesti Food AS nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lisad

1. Sun-Maid Growers of California volikiri
2. Väljatrükk koduleheküljelt <http://www.sunmaid.com/the-sun-maid-girl.html> (02.04.2014)
3. Kujutismärk, Ühenduse kaubamärk nr 000084582
4. Kujutismärk, Eesti reg nr 10721
5. Taotleja kujutismärgi taotluse nr M201300925 publikatsioon
6. Taotleja kujutismärgi taotluse nr M201300925 väljatrükk

#### **Taotleja seisukohad**

01.08.2014 avaldati Patendiameti otsus registreerida Rimi Eesti Food AS nimele kaubamärk **Värske ja hea + kuju** (reg. taotlus nr M201300925) klassi 29, 30 ja 31 kaupade osas ja 01.10.2014 esitas Sun-Maid Growers of California vaidlustusavalduse, vaidlustades taotleja õiguse nimetatud kaubamärgile.

Taotleja vaidlustusavalduse esitaja nõuet ei tunnista. Kaubamärgile õiguskaitse andmine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3. Vaidlustusavaldus on alusetu ning selles tehtud järeldused ebaõiged, mistõttu tuleb see jätta täies ulatuses rahuldamata.

Taotleja Rimi Eesti Food AS registreerimiseks esitatud kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



Kaubamärk koosneb kujutisest, kus naine hoiab korvi, mis on täidetud erinevate toodetega. Üldmulje sellest kujutisest tarbijale on see, et naine on ostnud turult või kauplusest korvitäie erinevaid tooteid ning on oma ostudega rahulolev.

Kaubamärk on registreeritud klassides:

Klass 29: Liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivilid; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.

Klass 30: Kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooteid ja maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.

Klass 31: Teraviljad ning põllumajandus- aia ja metsasaadused, mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; värske puu ja köögivilid; seemned; looduslikud taimed ja lilled; sööt; linased.

Sellel kujutismärgil on täidetud korv erinevate toodetega, mis hõlmab pakendatud kujul nii klassi 29, 30 kui ka klassi 31 tooteid. Kaubamärkide äravahetamise juures tuleb neid võrrelda visuaalsest, foneetilisest kui ka tähenduslikust aspektist. Kaubamärke tuleb võrrelda kui tervikuid, pöörates seejuures erilist tähelepanu kaubamärkide domineerivatele ja eristusvõimelistele osadele ning tähistatavatele kaupadele. Vaidlustaja on järeldanud, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on sarnane järgmiste Ühenduse kaubamärkidega:

## Vaidlustaja Kaubamärk



## Taotleja kaubamärk



Taotleja vaidlustajaga ei nõustu. Taotleja kaubamärgi kujutise eristusvõime seisneb mitte üksnes kujutismärgi üksikosades vaid ka kogumi poolt loodavas üldmuljes.

Taotleja peab kaubamärke visuaalselt piisavalt erinevateks. Ainukeseks sarnaseks elemendiks on tüdruk/naise kujutis, kuid kujutise erinevad detailid on kõik oluliselt erinevad ning tarbija eristaks kindlasti neid detaile tavapärase tähelepanu puhul. Esiteks on vaidlustaja kaubamärk visuaalselt ümmarguse kujuga, mille puhul on tegemist suure päikesega, mille taustal naine on kujutatud. Kaubamärgil värvilisel kujul, mis on esile toodud Lisas 2 vaidlustaja materjalides hakkab koheselt silma kollane suur päike ja kollase ja punase suur kontrast. Lisaks on vaidlustaja poolt esitatud kaubamärgi kirjeldavates materjalides Lisas 2 eriti rõhutatud päikeselisele tagatausta olulisusele selle kaubamärgi puhul, mida võib seega pidada domineerivaks eristusvõimeliseks osaks. Taotleja kaubamärgi kuju on ainult naine korviga, mis erineb oluliselt ringikujulisest taotleja kaubamärgist ning ei sisalda päikese kujutist. Teiseks on suureks erinevuseks on peakate. Vaidlustaja poolt esitavad Lisa 2 kaubamärgi kirjelduses on selgelt esile toodud, et peakate on „sunbonnet“<sup>1</sup> mis eesti keelde tõlgituna oleks paeltega päikesepäikate. Nagu eelnevalt mainitud on vaidlustaja kujutise üldfoon päikese taustal ning lisaks on naisel peas spetsiaalne päikese eest kaitsev peakate, mis on oma üldmuljelt täiesti erinev taotleja kujutisel esitatud üldmuljega. Vaidlustajale kuuluval kujutisel olev peakate on oluliselt suurem katab kogu pead, kaela ja on lisaks suurte paeltega, mis on selgelt eristatav kujutiselt vastupidiselt taotleja kujutismärgile, kus on tegemist peapaelaga, et juuksed silmade ette ei läheks ja mis jätab juuksed lahtiseks ning ei ole kuidagi seotud päikese kaitsega. Jällegi on võimalik välja lugeda vaidlustaja poolt Lisa 2 esitatud materjalist, et see punane paeltega peakate on oluliseks sümboliks nende kaubamärgil. Kolmandaks on oluline erinevus kaubamärkidel kujutavad naiste juustel. Vaidlustaja kaubamärgil esitatud naisel on väga pikad lokkis juuksed, mis on õlgadest allpool, eespool keha ühel küljel, kuid taotleja kaubamärgil on naise juuksed mitte pikemad kui õlgadeni, natuke lainelised ja ühtlaselt taha poole hoiakuga. Neljandaks oluliseks erinevuseks on sülemi/korvi hoidmine. Vaidlustaja registreeritud mustvalgelt kaubamärgilt ei ole üldse võimalik tuvastada, kas naine hoiab korvi käes või hoiab lihtsalt mingit sülemit kätevahel. Vaidlustaja poolt esitatud Lisa 2 materjalidest on värvilise pildi alusel võimalik tuvastada, et tegemist on väga laia ja õhukesepõhjalise korviga, mille peale on asetatud viinamarja taimed. Taotleja kaubamärgil on kujutatud seevastu oluliselt kitsamat ja sügavamapõhjalist korvi, mis on täidetud täiesti erinevate pakendatud toodetega, mis kuidagi ei sarnane vaidlustaja kujutisel olevate esemetega. Viiendaks erinevuseks võib pidada seda, et vaidlustaja kaubamärgil on tegemist tüdrukuga (mida on jällegi rõhutatud vaidlustaja poolt Lisas 2 esitatud materjalides), kes on korjanud viinamarju põllult, kuid taotleja kaubamärgil on tegemist naisega, kes on sooritanud äsja sisseoste oma perele, kas turult või poest, luues sellega erineva üldmulje kaubamärgist. Kuuendaks erinevuseks on käte asend. Vaidlustaja kaubamärgil kujutavad naisel on käed ühtlaselt ettepoole sirutatud, et sülemit hoida, seevastu taotleja kaubamärgil kujutatud naisel on käed kõverdatud küünarnukist ning hoiab korvi kinni külgedelt. Seitsmendaks erinevuseks on lühikeste käistega riietused erinevad, sest vaidlustaja kaubamärgil kujutatud käise pikkus on kuni küünarnukini, seevastu on taotleja kaubamärgil kujutatud käise pikkus oluliselt lühem ning enamuse käevarrest on paljastatud. Kaheksandaks erinevuseks võib

<sup>1</sup> <http://www.thefreedictionary.com/sunbonnet>



pidada, vaidlustaja kaubamärgil on tüdruku kujutisel näos tedretähnid, kuid taotleja naise kujutisel neid ei esine. Üheksandaks ja väga oluliseks erinevuseks võib pidada, et taotleja kaubamärk sisaldab visuaalselt tajutaval viisil ka sõnalist osa „Värske ja hea“, mis on eesti keeles ning mis on proportsionaalselt suur osa kujutismärgist ja visuaalselt kujundatud. Lisaks sisaldab ka väiksemas kirjas olevat sõnalist osa „parim valik igaks päevaks“. Seetõttu, et vaidlustaja kaubamärk ei sisaldagi visuaalsel viisil tajutavat sõnalist osa, muudab võrreldavad kaubamärgid visuaalselt täiesti erinevateks. Kümneandaks erinevuseks on, et taotleja kaubamärk on sinist värvi ning „hea“ sõna on punast värvi, kuid vaidlustaja kaubamärk on ainult musta värvi. Lisaks erineb ka taotleja kaubamärgi sinine kontuur oluliselt kaubamärgi vaidlustaja Lisa 2's toodud kaubamärgi kuvandist, kus esineb palju punast tausta ning kollast ja rohelist värvi.

Ülaltoodust lähtuvalt võib öelda, et erinevused on täheldatavad pea kõigis detailides välja arvatud, et tegemist on naeratava naissoost isikuga, mis iseenesest on üsna eristusvõimetu detail. Vaidlustaja enda poolt esitatud materjalidest nähtub, et just olulised detailid nende kaubamärgil kujutatava osas on päikesetaustal olev päikese peakattega naine, kes hoiab süles värskelt korjatud viinamarja taimi asudes ise viinamarjapõllul ning lisaks ka värvilahenduste erinevused. Taotleja on seisukohal, et nii olulised detailid kui ka kogumi poolt loodavas üldmuljes on vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid visuaalselt erinevad. Kaubamärkide madal sarnasuse aste, mis on põhjustatud eelkõige naeratava naissoost isiku kujutamise, ei võimalda kaubamärke visuaalselt segi ajada.

Foneetiliselt ei ole kaubamärgid võrreldavad kuna vaidlustaja kaubamärk ei sisalda sõnalisi elemente, kuid taotleja kaubamärk sisaldab sõnalist osa eesti keeles „Värske ja hea“ ja „parim valik igaks päevaks“.

Kuid taotleja leiab, et ka kontseptuaalselt on mõlemad märgid erinevad, olulised detailid on erinevad ning sellest tulenevalt on ka üldmulje täiesti erinev. Vaidlustaja on asunud ekslikult seisukohale, et sõnalised elemendid „parim valik igaks päevaks“ ja „Värske ja hea“ on tähenduslikult eristusvõimetus ning seega ei oma kontseptuaalsest seisukohast tähtsust, kuid avaldaja on seisukohal, et need sõnalised elemendid on proportsionaalselt suur osa kaubamärgist, ning seeläbi on ka kontseptuaalne erinevus täiesti erinev, kuna vaidlustaja kaubamärgil puudub üldse sõnaline element kaubamärgis.

Üldtunnustatud on ka põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt kohe selgelt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus (endine Esimese astme kohus) 14.07.2005 otsuses asjas nr T-312/03 (SELENIUM, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Sellest tulenevalt võib pidada taotleja kaubamärgil kasutatavaid sõnakombinatsioone domineerivaks ja eristusnimeliseks elemendiks, mille tulemusena võib pidada kaubamärke kontseptuaalselt erinevateks.

Vaidlustaja on tuginenud sellele, et taotletava kaubamärgi osas esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 ja 3 märgitud õiguskaitset välistav asjaolu. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks on muuhulgas vajalik tuvastada kaubamärkidega tähistavate kaupade identsus ja/või samaliigilisus. Veelgi enam, see on oluline järeldamiseks kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemist (s.o selle määra) või selle puudumist. Teisisõnu on kaupade samaliigilisus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 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 ja 3 antud juhul kohaldada.

Vaidlustaja on järeldanud, et taotleja kaubamärk **Värske ja hea + kuju** on tõenäoliselt äravahetatav keskmise tarbija poolt kõikide vaidlustaja varasemate kaubamärkidega. Taotleja ei nõustu. Isegi juhul kui eeldada, et taotleja ja vaidlustaja kaubamärkidega tähistatakse identseid ja samaliigilisi kaupu

(mida vaidlustaja ei ole põhjendanud ning mida taotleja siinkohal ei väida), ei ole asjaomaste kaubamärkide äravahetamine tõenäoline.

Vaidlustaja on märkinud, et kaubamärkide äravahetamine on seda tõenäolisem, kuna vaidlustaja varasemate kaubamärkide näol on tegemist mainekate ja/või keskmisest suuremat eristusvõimet omavate tähistega. Taotleja ei nõustu. Taotleja viitab siinkohal kaubamärkide territoriaalsuse põhimõttele. Kaubamärgiga **Värske ja hea + kuju** soovitakse kaitset Eesti Vabariigis. Vaidlustusavaldusele lisatud materjalid tõendavad, et vaidlustaja Sun-Maid kaubamärke kasutatakse USA-s. Vaidlustaja ei ole tõendanud enda kaubamärkide kasutamist või omandatud mainet või tugevnenud eristusvõimet Euroopas, veelgi vähem pole seda tõendatud Eesti osas. Vaidlustaja Sun-Maid kaubamärgid pole siinsele klassi 29, 30 ja 31 kaupade tarbijale teada ega tuntud ning need ei oma Eesti turul kõrge eristusvõimet ega pole omandanud erilist mainet. Seega ei saa ka väita, et kaubamärkide äravahetamine on tõenäoline.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt kujutab kaubamärkide äravahetamise tõenäosus endast riski, mille kohaselt tarbijad võivad uskuda, et kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetelt (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus nr C-39/97 CANON, p 29). Äravahetamise tõenäosus tähendab seega, et kaupade keskmine tarbija võib leida, et kaubamärkidega tähistatavaid kaupu pakutakse sama isiku poolt, sama isiku loal või sama isiku kontrolli all.

Antud juhul põhineb taotleja kaubamärgi **Värske ja hea+ kuju** ja vaidlustaja kaubamärkide Sun-Maid tüdruku madal sarnasuse aste eelkõige kujundil naeratav tüdruk/naine. Sellele vaatamata on kaubamärgid üldilmetelt nii visuaalselt ning tähenduslikult keskmise tarbija poolt segi mitte aetavad.

Euroopa Kohus on märkinud, et kaubamärkide segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas seda liiki kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub (Euroopa Kohu 12.06.2007 otsus C-334/05 P TIME ART, p 32). Keskmine tarbija on tavapäraselt informeeritud, piisavalt tähelepanelik ja arukas (Euroopa Kohtu 26.07.2007 otsus C-412/05 P ALCON, p 62).

Võttes arvesse eeltoodut ei ole alust eeldada, et keskmine klassi 29, 30 ja 31 kaupade tarbija, nt rosinaid otsiv tarbija järeldaks kaubamärke **Värske ja hea + kuju** ja Sun-Maid nähes nende mõlema puhul kasutatava naeratava tüdruku/naise kujutise tõttu, et nendega tähistatav kaup oleks valmistatud sama või omavahel majanduslikult seotud ettevõtete poolt. Kaubamärkide äravahetamiseks on vaja märksa enam. Keskmine tarbija on teadlik eristusvõimetutest, kirjeldavatest ja turul tavapäraselt kasutatavatest tähistest (tüdruku/naise kujutis jne) ning ei erista nendele tuginevalt erinevaid kaupu. Seega kaubamärgi **Värske ja hea + kuju** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 märgitud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Lisaks kõigele eeltoodule on vaidlustusavalduses tuginetud KaMS § 10 lg 1 p-le 3, mis on seadusandja poolt ette nähtud mainekate ja/või kõrget eristusvõimet evivate kaubamärkide kaitseks. Ka siinkohal eeldab säte varasema kaubamärgi mainet ja/või eristusvõimet sama riigi, sama territooriumi osas, kus soovitakse õiguskaitset taotletavale kaubamärgile.

Vaidlustaja on oma kujutismärgi tuntuse tõendamisel esitanud 100 % osas materjale, mis näitavad nende kasutamist USA-s, USA turul sealsete rosinaatoodete osas. Vaidlustaja pole tõendanud oma kaubamärkide mainet Eesti Vabariigis. Vaidlustaja pole tõendanud, et tema kaubamärgid omaksid Eestis siinse keskmise tarbija jaoks kõrgendatud eristusvõimet ja/või erilist mainet, mis lisanduks vaidlustaja kaubamärkide loomuomasele eristusvõimele (eeltoodud analüüsist tulenevalt on see madal) või algele mainele. Väide, et vaidlustaja kaubamärgid on siinsel turul kõrget eristusvõimet omavad tähised, ei ole seega põhjendatud.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga ka selles, et sarnaste emotsioonide (kujund naeratav tüdruk/naine) tekkimise pinnalt oleks võimalik eksitada keskmist tarbijat kaupade osas. Samuti ei ole taotleja kohaselt ühe kaubamärgi poolt tekitavad emotsioonid või kaupade olemuse, omaduste või geograafilise päritoluga seostatavad assotsiatsioonid monopoli- seeritavad ühe ettevõtte poolt.

Taotleja on arvamisel, et tema kaubamärgi registreerimine ei kahjusta mitte kuidagi Sun-Maid tüdruku kaubamärgi eristusvõimet, sest need kaubamärgid ei ole sarnased ja seega ei too kaasa endaga kaubamärkide assotsieerumist ja veel enam ei kahjusta kaubamärgi mainet. Vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid ei ole identsed ega eksitavalt sarnased. Kaubamärgid ühtivad vaid eristusvõimetuses ja tavapärase naeratava naise kuvandis. Muus osas on kaubamärgid erinevad. Seega kaubamärgi **Värske ja hea + kuju** registreerimine taotleja nimele pole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ega 10 lg 1 p 3 regulatsiooni ega vaidlustaja varasemate õigustega. Kuivõrd 01.10.2014 vaidlustusavaldus on alusetu ning selles tehtud järeldused ebaõiged, palub taotleja komisjonil jätta see rahuldamata.

### **Vaidlustaja lõplikud seisukohad**

Vaidlustaja jääb oma vaidlustuses avaldatud seisukoha juurde ning leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p-st 2. Menetlusökonoomikast tulenevalt loobub vaidlustaja nõudest KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel.

Taotleja esindajana esitas 16.07.2014 TOAK-ile vastuse vaidlustusavaldusele jurist Erik Lepik, kes tegutseb vastusele lisatud volikirja kohaselt taotleja Rimi Eesti Food AS juhatuse liikme Karl Anders Torell 20.12.2013 volikirja nr 085-14 alusel.

KaMS § 13 lg 1 kohaselt kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivoliniik, kellele on patendivoliniiku seaduse kohaselt antud patendivoliniiku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas. Asjast huvitatud isik või patendivoliniik võib suulisel menetlemisel Patendiametis või apellatsioonikomisjonis kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õigusega nõuandja. TsÜS § 115 lg 2 kohaselt esindaja kaudu ei või teha tehingut, mis seadusest või kokkulepest tulenevalt tuleb teha isiklikult.

Eeltoodust nähtuvalt saab TOAK-is tehinguid, s.h KaMS § 13 lg 1 sõnastuses toiminguid (TsÜS § 67 lg 1 kohaselt tehing on toiming) vaid taotleja isiklikult. Juriidiline isik tegutseb isiklikult juhul kui tehingu teeb isiku seaduslik esindaja, nt juhatuse liige. Seega antud juhul oli vaidlustusavaldusele vastamise õigus üksnes taotleja seaduslikul esindajal või juhul, kui taotleja oleks soovinud kasutada esindajat, siis KaMS § 13 lg 1 kohaselt saab taotleja lepinguliseks esindajaks olla üksnes patendivoliniik. Vaidlustusavalduse menetlust juhib TOAK, kellel lasub menetlusosaliste seisukohtade ning dokumentide kontrolli kohustus (taotleja vastuse suhtes analoogia korras TÕAS § 48 lg 1). TOAK on vaidlusi kohtuväliselt lahendav haldusorgan, nagu näiteks ka riigihangete vaidlustuskomisjoni, mida on kinnitanud riigihangete vaidlustuskomisjoni staatuse puhul Riigikohus 08.06.2009 otsuses tsiviilasjas nr 3-4-1-7-08 (p 31). Seega on TOAKi ülesanne kontrollida menetluses esitatud dokumentide vastavust muuhulgas sisu- ja vorminõuetele ning teostada vajalikud toimingud korrektse menetluse läbiviimiseks.

Taotleja leiab oma vastuses, et märkide visuaalsed erinevused, mis esinevad nende detailides on piisavad märkide eristamiseks. Vaidlustaja juhib tähelepanu, et selline taotleja seisukoht on vastusolus üldise kaubamärkide hindamise põhimõttega, et oluline on märkide üldmulje ja tarbijad ei näe ja võrdle märke üldjuhul kõrvuti. Seda enam, et antud juhul on tegemist taotleja *private label* kaubamärgiga, millise tähistusega kaubad on kättesaadavad vaid taotleja kauplustest (Rimi ja Säästumarket). Seega tarbija, kes on kokku puutunud vaidlustaja kaubamärgiga muudes kaubanduskanalites võib kergesti sattuda segadusse ning eksitusse, kui ta külastab taotleja kauplusi ning näeb seal taotleja *private label* tooteid. Sel põhjusel ei ole detailides esinevad erinevused piisavad märkide eristamiseks.

Lisaks mainib vaidlustaja järgmist.

Kontseptuaalselt on mõlemad märgid äravahetamiseni sarnased, kuna kasutavad samu kujundelemente (tütarlaste kujutised). Kontseptuaalne sarnasuse osas omab tähendust just ka märkide sarnane visuaalne üldmulje, milleks on toitu käes hoidva tütarlapse kujutis. Tütarlapsed on

kujutatud samades proportsioonides (ülakeha), nad hoiavad käes toiduaineid, nad on sama profiiliga, sama kehahoiaku ning ilmega. Tähenduslikult ei oma taotleja kaubamärgi sõnalised elemendid eristusvõimet, sest element „parim valik igaks päevaks“ on eristusvõimetu ja kirjeldav, mis viitab sellele, et pakutavad kaubad sobivad igapäevaseks kasutamiseks. Ka element „Värske ja hea“ on eristusvõimetu ja kirjeldav, mis viitab sellele, et pakutavad kaubad on värsked ning hea maitse või kvaliteediga.

Vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide hõlmatud kaupade loetelu on ilmselgelt identne Ühenduse kaubamärgi osas (vt tabel) ning identne ning sarnane vaidlustaja Eesti kaubamärgi osas. Detailsem ülevaade eeltoodu kinnitamiseks on esitatud alljärgnevalt:

	<b>CTM nr 000084582</b>	<b>Taotlus nr M201300925</b>
Klass 29:	liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivilid; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.	liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivilid; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.
Klass 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.	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 leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ 22.11.2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

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

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides (ennekõike tütarlaste kujutiste visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust) leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi 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 identsete toidukaupadega, mille puhul tarbija tähelepanu on madal.

Ka märgib vaidlustaja, et vastavalt 29.09.1997 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. Arvestades taotleja kaubamärgi sõnalise osa eristusvõime puudumist, siis vaidlustaja ja taotleja kaubamärke ei ole võimalik eristada ka taotleja kaubamärgi sõnaliste osade alusel.

Taotleja väide, et kaubamärgi territoriaalsuse põhimõttest tulenevalt ei esine märkide äravahetamise tõenäosust, ei ole antud juhul asjakohane. Territoriaalsuse põhimõtte kehtib kaubamärgi kaitse kohta ning vaidlustaja kaubamärk on registreeritud viisil, et ta omab kaitset Eesti territooriumil. Kuigi vaidlustaja kaubamärgi kasutus ei ole käesoleva vaidluse puhul asjakohane, märgib vaidlustaja, et tema kaubamärk on Eestis kasutusel (vt näiteks <http://www.lejos.ee/index.php?page=96>). Tegemist on toidukaupadega ning selliste kaupade puhul on tarbija tähelepanu pigem väike kuna tegemist on esmatarbekaupadega, mille ostuotsuse tegemisel tarbija pikalt ei kaalu. Seega madal tarbija tähelepanu pigem soodustab märkide äravahetamise tõenäosust.

Eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

### **Taotleja lõplikud seisukohad**

Taotleja jääb varasemalt esitatud seisukohtade juurde ning leiab, et kaubamärgile õiguskaitse andmine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustusavaldus on alusetu ning selles tehtud järeldused ebaõiged, mistõttu tuleb see jätta täies ulatuses rahuldamata.

Komisjon alustas asjas nr 1553 lõppmenetlust 23.11.2015.

### **Komisjoni seisukohad**

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

KaMS § 13 lg 1 sätestab, et kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas.

Vaidlustaja on viidanud asjaolule, et vaidlustusavaldusele on taotleja nimel vastanud jurist Erik Lepik, kes tegutses vastusele lisatud volikirja kohaselt, ja seega ei ole tegemist isikliku esindatusega KaMS § 13 lõike 1 mõistes. Komisjon oleks antud juhul pidanud taotlejale andma uue võimaluse seisukohtade esitamiseks järgides KaMS § 13 lõikes 1 sätestatud nõuet. Seda komisjon ei teinud. Kuivõrd lõplikud seisukohad esitas Rimi Eesti Food AS juhatuse liige Anders Torell (seaduslik esindaja KaMS 13 lg 1 mõttes) ning lõplikes seisukohtades kinnitab Rimi Eesti Food AS juhatuse liige Anders Torell juristi Erik Lepiku poolt esitatud vastulauset, siis loeb komisjon käesolevas menetluses taotleja esindatust õigeks. Taotleja pole komisjonile saadetud lõplikes seisukohtades võrreldes esialgse vastulausega sisuliselt midagi olulist lisanud ega täiendavaid selgitusi toonud.

Vaidlustaja poolt vastandatud Ühenduse kaubamärk nr 000084582 „kujutismärk“ (taotluse kuupäev: 27.03.1996 ja registreerimise kuupäev: 09.07.1998 ja Eestis õiguskaitse alates 01.05.2004) ja Eesti kaubamärk nr 1072 „kujutismärk“ (registreerimise kuupäev 09.05.1994, konventsiooniprioriteet 21.03.1978) on klassidesse 29 ja 30 kuuluvate kaupade osas varasemad kui vaidlustatud taotluses nr M201300925 esitatud kaubamärgil **Värske ja hea + kuju** (taotluse esitamise kuupäev: 26.09.2013). Vaidlustusavaldusest järeldub, 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 ja p 3.

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.

Taotleja oma vastulauses vaidlustusavaldusele on juhtinud komisjoni tähelepanu sellele, et vaidlustaja pole millegagi tõendanud ega põhjendanud, et vaidlustaja kaubamärgid on siinsel Eesti turul kõrget eristusvõimet omavad tähised ja et hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Vaidlustaja oma lõplikes seisukohtades pole sellele taotleja poolt esitatud seisukohale vastanud ega oma seisukohta esitanud ja ka selgitanud. Komisjoni arvates on vaidlustaja seega nõus taotleja seisukohaga ning on selle tõttu loobunud KaMS § 10 lg 1 p 3 sätte kohaldamisest vaidlustusavalduses.

Seega komisjonil tuleb alljärgnevalt otsustada, kas taotleja kaubamärk **Värske ja hea + kuju** on kooskõlas KaMS § 10 lg 1 p 2 sättega või mitte.

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.

Ülalnimetatud võrdluse tulemusena asus komisjon seisukohale, et vastandatud kaubamärkides omavad visuaalselt ja kontseptuaalselt olulist ja domineerivat tähtsust nende kaubamärkide kujutised.

Märkide kujutiste sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, 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) olulisemad, kui nende erinevused.

Komisjon peab kaubamärke visuaalselt sarnasteks, kuna mõlemal kaubamärgil esmapilgul annab tooni sama ülesehitusega tütarlapse kujutis. Erinevused tütarlaste kujutistes on sedavõrd väikesed, et tavapärase tähelepanu puhul ja eriti arvestades, et tarbija ei pruugi märke näha koos, on need kujutised visuaalselt tõenäoselt ära vahetatavad: mõlemal kaubamärgil on kujutatud tütarlast ühesuguses asendis kuni keha keskkohani; mõlemal tütarlapsel on käte vahel ruumiliselt samas asendis sülem või korvitaoline ese; mõlemal naerataval mustapäisel tütarlapsel on seljas lühikeste käistega riietuse ja peas peakate.

Taotleja poolt mainitud kollast suurt päikest ei saa väga eristavaks lugeda, kuna kaubamärgid on kaitstud must(tume)-valge toonides ja neid tuleb nendes toonides ka võrrelda. Seega vaidlustaja kaubamärgis tütarlapse taustal kasutatud ringikujuline (päikese) element on justkui taustelemendiks ning arvestades tütarlaste kujutiste sarnasusi, ei saa selle alusel märke eristada, kuna taotleja kaubamärgis sõnaline element „parim valik igaks päevaks“ on ka justkui taustelemendiks ja on kujutatud kaarjalt tüdrukude kohal, mis suurendab sarnasust vaidlustaja kaubamärgiga tulenevalt vaidlustaja kaubamärgi taustal kasutatud päikese motiiviga. Erinevus on ainult selles, et taotleja kaubamärk sisaldab visuaalselt tajutaval viisil ka sõnalist osa „Värske ja hea“.

Komisjoni arvates ei ole foneetiliselt sõnalisi elemente mittesisaldavad kaubamärkide peamised kujutised võrreldavad, kuna ei sisalda sõnalisi elemente. Samas taotleja kaubamärgis peale kujutise sisalduvad foneetilised elemendid lausete „parim valik igaks päevaks“ ja „Värske ja hea“ näol, mis foneetiliselt eristavad võrreldavaid kaubamärke. Samas märgib komisjon ka seda, et kaupade kirjeldavate omadusi iseloomustavate sõnaliste osade lisamine täenäoselt äravahetamiseni sarnastele kujutislikele elementidele ei ole antud juhul nii suure kaaluga, et nimetatud kaubamärgid üldmuljelt muutuksid eristatavateks.

Kontseptuaalselt on mõlemad märgid sarnased, kuna kasutavad samu kujundelemente (tütarlaste kujutised). Samas tähenduslikult ei oma taotleja kaubamärgi sõnalised elemendid eristusvõimet, kuna element „parim valik igaks päevaks“ on üldiselt eristusvõimetu ja kirjeldav, st et nimetatu viitab sellele, et pakutavad kaubad sobivad igapäevaseks kasutamiseks ning element „Värske ja hea“ on samuti eristusvõimetu ja kirjeldav, viidates, et pakutavad kaubad on värsked ning hea maitse või kvaliteediga ning arvestades lisaks tütarlaste kujutiste sarnasusi, ei saa selle alusel märke tõenäoselt eristada. Mis puutub peakattesse, siis mõlemal tütarlapsel on pea kaetud. See et vaidlustaja kujutisel on eriline peakate ei pruugi tarbijal mällu sööbida. Seega ka see erinevus ei ole piisavalt oluline. Teised taotleja poolt loetletud erinevused, nagu juuste pikkuse erinevus, korv versus sülem, tüdruk versus naine, erinevused riietusesemetes ja käise pikkuses, kui ka vaidlustaja tüdrukul taotleja poolt oletatavad tedretähnid, kui need on üldse olemas, on komisjoni arvates täheldatavad üksikutes ja ebaolulistest detailides, mis ei muuda oluliselt kaubamärkide üldist visuaalset ilmet. Seega komisjon tõdeb, et kontseptuaalselt on mõlemad märgid äravahetamiseni sarnased, kuna tütarlapsed on kujutatud samades ülalkeha proportsioonides, nad hoiavad käes toiduaineid, nad on sama profiiliga, sama kehahoiaku ning ilmega, st et taotleja kaubamärgis on kasutatud samu kujundelemente, ja mõlemal kaubamärgil on taustelement.

Komisjon vaadates kaubamärkidega kaitstavate kaupade loetelu tões, et võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad on klassides 29 ja 30 identsed ja samaliigilised. Nimetatud asjaolu suurendab oluliselt võrreldavate tähistate tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust. Tarbija võib eeldada, et kaubamärkidega tähistatud tooted pärinevad samalt ettevõtelt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtelt.

Komisjon leiab kokkuvõttes, et visuaalsetest ja kontseptuaalsetest aspektidest lähtudes on tõenäoline nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

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 Värske ja hea + kuju (taotlus nr M201300925) registreerimise kohta klassides 29 ja 30 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