

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1645-o**

Tallinnas, 30. jaanuaril 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Tanel Kalmet ja Kerli Tillberg vaatas kirjalikus menetluses läbi Itaalia juriidilise isiku CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (edaspidi vaidlustaja, esindaja patendivolinik Anna Kosar) 01.12.2015 vaidlustusavalduse Patendiameti 01.10.2015 avaldatud otsuse peale anda Eestis õiguskaitse Makro Trade Baltic OÜ (edaspidi taotleja) kaubamärgile Pomidor (M201401263) klassis 29 (munad; piim).

**Asjaolud ja menetluse käik**

Vaidlustaja märgib, et taotleja esitas 27.11.2014 Eesti Patendiametile taotluse nr M201401263 kaubamärgi Pomidor (edaspidi vaidlustatud kaubamärk või kaubamärk Pomidor) registreerimiseks klassis 29. Kaubamärgi registreerimise otsuse teade avaldati 01.10.2015 Patendiameti ametlikus väljaandes „EESTI KAUBAMÄRGILEHT“ nr. 10/2015 lk 11.

Vaidlustaja on arvamusel, et kaubamärgi Pomidor registreerimine klassis 29 märgitud kaupade, so. piima ja munade osas, on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ning lg-ga 2 ja taotleb Patendiameti otsuse, kaubamärgi Pomidor (M201401263) registreerimise kohta klassis 29, tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

*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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.*

*KaMS § 10 lg 2 kohaselt ei arvestata § 10 lg 1 p-des 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.*

Vaidlustaja kinnitab, et ta ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 taotlejale luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks Eestis klassi 29 kaupade osas.

Vaidlustaja märgib lisaks, et tema ettevõtte loodi juba 1977. aastal ja selle tootevalik on tänaseks lai ning kasutusel üle maailma, s.h Eestis ja on saanud mitmeid sertifikaate oma toodangu kohta, mis näitavad vaidlustaja kaupade tuntust turul.

Vaidlustaja nimele on registreeritud järgmised Euroopa Ühenduse kaubamärgid, mis on varasemad võrreldes

vaidlustatud

taotleja

kaubamärgiga:

---

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191, Tallinn

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

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

Vaidlustaja kaubamärgid	Taotleja kaubamärk
<p>- CTM 011257581 POMI` (taotluse esitamise kuupäev 11.10.2012) klassides:</p> <p>29 - tarretised; marmelaad (keedis); puuviljakastmed; kuivatatud köögiviljad, köögiviljad õlis, marineeritud köögiviljad, köögiviljad soolvees; konservitud aedviljad ja kaunviljad; tomatipüree; tomatikaste, söögiõli, tomatikonservid, tomatimahl toiduvalmistamiseks;</p> <p>30 - sinep; äädikas; tomatiketšup; tomatikaste; pesto; vürtsid; kastmed toitude juurde; aedvilja- ja kaunviljapõhised maitseained; kastmed ja lihakastmed; aedviljakastmed; tomatikastmed; makaronitoitude ja riisiga kasutatavad kastmed";</p> <p>32 - joogid (alkoholivabad), tervislikud puuviljajoogid, puuviljamahlad, nektarid (alkoholivabad puuvilja -), siirupid ja muud joogivalmistusained, ka puu- või aedvilja baasil, tomatimahl (jook)" (vt lisa 4 – väljavõte OHIM kaubamärgiandmebaasist).</p> <p>- CTM nr. 011257763 POMITO (taotluse esitamise kuupäev 11.10.2012) klassides:</p> <p>29 - tarretised; marmelaad (keedis); puuviljakastmed; kuivatatud köögiviljad, köögiviljas õlis, marineeritud köögiviljad, köögiviljad soolvees; konservitud aedviljad ja kaunviljad; tomatipüree; tomatikaste, söögiõli, tomatikonservid, tomatimahl toiduvalmistamiseks;</p> <p>30 - sinep; äädikas; tomatiketšup; tomatikaste; pesto; vürtsid; kastmed toitude juurde; aedvilja- ja kaunviljapõhised maitseained; kastmed ja lihakastmed; aedviljakastmed; tomatikastmed; makaronitoitude ja riisiga kasutatavad kastmed;</p> <p>32 - joogid (alkoholivabad), tervislikud puuviljajoogid, puuviljamahlad, nektarid (alkoholivabad puuvilja -), siirupid ja muud joogivalmistusained, ka puu- või aedvilja baasil, tomatimahl (jook)" (vt. lisa 5 – väljavõte OHIM kaubamärgiandmebaasist).</p>	<p>Nr M201401263 Pomidor (taotluse esitamise kuupäev 27.11.2014) klassis:</p> <p>29 – munad; piim.</p>

Samuti leiab vaidlustaja, et tema kaubamärgid POMI' ja POMITO on üldtuntud ja kõrge mainega kaubamärgid.

Et vaidlustaja on tegutsev ülemaailmselt, näitavad selgelt eelnenud tõendid, mistõttu on ka tema kaubamärgid, s.h kaubamärgid POMI' ja POMITO ülemaailmse geograafilise levikuga, mistõttu võib eeldada, et ka nimetatud kaubamärk on tuntud asjaomasele avalikkusele üle maailma ning suure maine ja eristusvõimega ja seda ka Eestis.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärk ja vaidlustaja varasemad vastandatud kaubamärgid on omavaheliselt äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus, sh. assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, arvestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline, kas mingi elemendi olemasolu võib tekitada tarbijas assotsiatsioon talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.

Vaidlustaja osundab kaubamärkide segiajamise tuvastamise asjaoludele, mis on tuntud Euroopa Kohtu 11. 11. 1997 otsusest C-251/95 Sabel ja 29. 09. 1998 otsusest C-39/97 Canon. Euroopa Kohus on sätestanud järgmist: „*Õiguskaitsse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest*“.

KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, s.t see ei pea olema reaalselt toimunud (vt. Riigikohtu 30. 03. 2006 lahend nr. 3-2-1-4- 06 punkt 32). Euroopa Kohtu 22. 06. 1999 otsuse C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalus teostada otsust erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust. Mida tugevam on kaubamärgi eristusvõime, seda tõenäolisemalt võidakse kaubamärgid ära vahetada. Sarnasus isegi ainuüksi ühes aspektis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemise (Euroopa Kohtu otsuse C-251/95 Sabel p 24). Vaidlustaja on oma varasemaid vastandatavaid kaubamärke erinevate kaupade osas kasutanud laiaulatuslikult juba aastakümneid. Nimetatud tähised on läbi kasutamise saavutanud tugeva eristusvõime.

Lisaks tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestada põhimõttega, et märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus on omavahelises vastastikusel seoses sellisel, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu kohtuotsuse C-39/97 Canon p 17). Käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad kaubad kuuluvad samasse klassi.

Vaidlustaja on arvamisel, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt äravahetamiseni sarnased sõnamärgid. Võrreldavate tähiste algusosad on identsed, st neli esimest tähte POMI kattuvad. Oluline on siinkohal asjaolu, et Euroopa Kohtu õiguspraktikast tuleneb, et tarbija pöörab üldjuhul suuremat tähelepanu kaubamärgi algusele kui lõpule (Euroopa Kohtu 7.09.2006 otsus kohtuasjas T-133/05, p. 51). Järelikult kaubamärkide kattumine nende esiosades suurendab äravahetamise tõenäosust tarbijate poolt.

Võrreldavate kaubamärkide ainus erinevus vaidlustaja arvates seisneb selles, et vaidlustaja kaubamärk POMITO sisaldab lisaks eesliitele POMI- sõnalõppu -TO, seevastu taotleja kaubamärk sisaldab sõnalõppu -dor. Kuivõrd mõlemal juhul on tegemist Eesti kontekstis võõrapäraste (tehis)sõnadega, siis esineb suur tõenäosus, et tarbijad võivad arvata, et tegemist on sama ettevõtja eri kaupu tähistava kaubamärgiga või, et nende kaubamärkide vahel on majanduslik või muu seos. Nimelt, tarbijad võivad arvata, et Pomidor on üks vaidlustaja alamkaubamärkidest tähistamaks mingit kindlat tootesarja.

Tootesarjade tähistamine eraldi kaubamärkidega on toiduainetööstuses tavapärane. Samuti võrreldes tähiseid POMITO ja Pomidor, on tegemist võrdlemisi pikkade sõnadega, mille 8-st tähest 6-on identsed – POMI\_O\_ –, kusjuures nende algusosad on identsed. Ainus erinevus on, et tugev häälik T on asendatud pehme häälikuga D ning vaidlustatava sõnaühendi lõpus on R.

Vaidlustaja peab oluliseks märkida, et Euroopa Kohus on oma lahendis C-251/95 *Sabel leidnud et*, keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile. Lisaks tuleb arvesse võtta nn. „ebatäpset meenutust” kaubamärkidest – tarbijatel on reaalses turusituatsioonis harva võimalus kaubamärke vahetult võrrelda.

Kaubamärkide võrdlemisel tuginevad tarbijad paratamatult ebatäpsele meenutusele neist ning sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Vaidlustaja leiab, et semantilisest aspektist lähtuvalt on vaidlustaja ning taotleja kaubamärkide näol on tegemist teadaolevalt otsesest tähendust mitteomavate tehissõnadega, neutraalsete tähistega. Nii nagu ka, et võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased, sest võrreldavate kaubamärkide neli esimest tähte POMI on identsed. Vaidlustaja ning taotleja kaubamärkide POMITO ja Pomidor hääldus on äravahetamiseni sarnane. Nimelt, kuivõrd eesti keeles on sõnarõhk esimesel silbil, siis jääb sõna lõpuosas olevate tähtede hääldus tagaplaanile. Ühtlasi, kuivõrd mõlemad võrreldavad kaubamärgid sisaldavad lõpuosas tähte O, siis on ilmne, et võrreldavate kaubamärkide hääldus on äravahetamiseni sarnane. Häälduse sarnasust suurendab ka see, et sõna lõpuosas on kasutusel heliliselt sarnane kaashäälik T vs D. Kuna võrreldavate kaubamärkide hääldus on väga sarnane, siis see oluliselt suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, s.h nende omavahelist assotsieerumist.

Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade identsuse ja samaliigilisuse osas leiab vaidlustaja, et kõige üldisemalt on kaupadeks toiduained. Euroopa Kohtu õiguspraktika kohaselt arvestatakse äravahetamise tõenäosuse hindamisel asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust, eelkõige sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ning sellega tähistatud kaupade või toodete samaliigilisuse vahel. Seega võib tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida märkide suurem sarnasus ja vastupidi (Euroopa Kohtu lahend C-39/97). Kuivõrd käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid omavahel äravahetamiseni sarnased ning vaidlustaja kaubamärgid on saavutanud turul tuntuse, siis on ilmne, et eksiteerib suur tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks.

Vaidlustaja selgitab Patendiameti otsuse on vastuolulisust KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 järgmiselt. Eelnevalt on juba vaidlustaja tõendanud, et võrreldavad kaubamärgid on omavahel sarnased. Euroopa Kohus on selgitanud Määruse artikli 8(5) (vastab KaMS § 10 lg 1 p-le 3) (tungivat) põhjust otsuse T-215/03 (22. 03. 2007, *Sigla vs OHIM, Elleni Holding*) punktis 35 alljärgnevalt: */.../ Seepärast tagab määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 maineka kaubamärgi kaitse kõigi identsete või sarnaste kaubamärkide taotluste vastu, mis võivad mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kaubamärk on registreeritud.*

KaMS § 10 lg 1 p 3 (aga ka Määruse artikli 8(5) ja ka Direktiivi artikli 5(2)) normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks sellisel määral, mis võib kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosuse.

Oluline on vaid kaubamärkide sarnasus, mis on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Seega tuleb tõendada kaubamärkide sarnasust, mitte aga nende tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosust.

Sellist Direktiivi artikli 5(2) tõlgendust on kinnitanud ka Euroopa Kohus oma otsuses nr. C-408/01 (23. 10. 2003, *Adidas Salomon AG ja Adidas Benelux B.V. vs Fitnessworld Trading Ltd*) punktides 27-31: */.../ peab mainima algusest peale, et erinevalt kaubamärgidirektiivi artiklist 5(1)(b) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 2], mida rakendatakse vaid siis, kui osas avalikkuses esineb äravahetamise tõenäosuse oht, artikkle 5(2) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 3] rajab mainekate kaubamärkide kasuks õiguskaitse, mille rakendamiseks ei ole vaja sellist äravahetamist. Artiklit 5(2) rakendatakse*

*situatsioonides, kus õiguskaitsse spetsiifiliseks tingimuseks on kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjusega, mis põhjustab varasema kaubamärgi eristatavuse või maine ärakasutamist või kahjustamist (viide kohtuasjale nr. C-425/98 Marca Mode, p-d 34 ja 36).*

*Kaubamärgidirektiivi artiklis 5(2) viidatud kaubamärgi ja tähise sarnasuse olemasolu tingimuseks on eelkõige visuaalsete, foneetiliste või kontseptuaalsete elementide sarnasus (viide seoses direktiivi artikliga 5(1)(b) kohtuasjale C- 251/95 Sabel, p. 23 ja C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer, p-d 25 ja 27). Kaubamärgidirektiivi artiklis 5(2) viidatud rikkumised /.../ on teatud astme kaubamärgi ja tähise vahelisest sarnasusest tulenev tagajärg ja sellest tulenevalt avalikkus tuvastab nendevahelise seose, kuigi see ei aja neid segadusse (viide kohtuasjale C-375/97 General Motors p. 23). Sellise seose olemasolu, just nagu äravahetamise tõenäosust direktiivi artikli 5(1)(b) kontekstis, peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega (viide Sabel, p. 22 ja Marca Mode, p. 40).*

*Vastus küsimusele 2(a) on seega, et kaubamärgidirektiivi artiklist 5(2) tuleneva õiguskaitsse tingimuseks ei ole selline maineka märgi ja tähise vahelise sarnasuse astme tõestamine, mis toob kaasa kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse. Piisab sellest, et sarnasuse aste maineka märgi ja tähise vahel on sellise mõjuga, et avalikkus tuvastab kaubamärgi ning tähise vahelist seost.*

Vaidlustaja peab oma kaubamärke POMI' ja POMITO üldtuntud ja kõrge mainega kaubamärkideks. Vaidlustaja on valmis menetluse käigus esitama tõendeid oma kaubamärkide üldtuntuse ja kõrge maine kohta. Samas soovib vaidlustaja analoogia korras toetuda tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 231 lõikele 1, millest johtuvalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärkide POMI' ja POMITO üldtuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, mille eraldi tõendamine ei ole vajalik. Seetõttu pole vaidlustaja arvates käesoleva vaidlustusavalduse toimiku koormamine tema kaubamärkide arvukate üldtuntust ning mainekust tõendavate materjalidega siinjuures vajalik ja mõistlik (vt siinjuures ka komisjoni otsust 1310-o).

Vaidlustaja palub käesolevaga vastavalt KaMS § 7 lg-tele 2, 3 ja 4 ning Pariisi konventsiooni artiklile 6bis komisjonil tunnustada tema POMI' ja POMITO kaubamärkide üldtuntust.

Juhul kui komisjon ei nõustu vaidlustaja väitega tema kaubamärkide POMI' ja POMITO üldtuntuse osas või esitab kaubamärgitaotleja sellele vastuväiteid, palub vaidlustaja võimaldada vaidlustusavalduse menetluse käigus esitada täiendavaid tõendeid kaubamärkide POMI' ja POMITO üldtuntuse, suure eristusvõime ja hea maine kohta.

Vaidlustaja peab kaubamärgi Pomidor registreerimist Eestis vaidlustaja vastandatud kaubamärkide maine ebaausaks ärakasutamiseks. Maine ebaausa ärakasutamise põhimõtted on fikseeritud Ühenduse kaubamärgialases õiguspraktikas vastavalt kohtukaasustele nr. R283/1999-3 *Hollywood* ja T67/04 *SPA FINDERS* (25. 05. 2005, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV vs OHIM, Spa-Finders Travel Arrangements).

Nagu on märgitud *Hollywood* (R283/1999-3) kaasuses „kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud kauba või teenuse omadusi üle kanda teisele kaubale või teenusele, tekitab kolmandates isikutes soovi ära kasutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu“.

Vaidlustaja POMI' ja POMITO kaubamärkidel on kõrge maine toiduainetööstuses. Taotlejal võib seevastu olla selge ja tõsine huvi kohandada seda kujundit ja mainet oma kaupade reklaamimiseks, kasutades selleks seost vaidlustaja POMI' ja POMITO kaubamärkide hea mainega.

Vaidlustaja kaubamärkide POMI' ja POMITO maine ebaausat ärakasutamist saab käsitleda kui varasema märgi kuvandi ja maine ning muude omaduste seadusevastast omandamist, mis ülekantuna kaubamärgitaotleja kaubamärgile „Pomidor“ mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka selle tootja kaupu. Arvestades vaidlustaja kaubamärkide kõrget mainet, reputatsiooni ja tuntust, on raske ette kujutada sarnase kaubamärgi kasutamist, mis ei kasuta ebaausalt ära selle märgi mainet ja eristusvõimet. Selliselt kasutatav kaubamärk kasutab otseselt varasema märgi tarbijateadlikkust ja majanduslikku edu selleks, et stimuleerida oma kaubamärgi võimalikku läbimüüki ja tuntust.

Selline tegevus on aga ebaaus ning vastuolus ausate kaubandustavadega. Vaidlustaja kaubamärkide maine ebaausat ärakasutamist saab käsitleda kui varasema märgi kujundi või maine vm omaduste õigusvastast omandamist, mis ülekantuna taotleja kaubamärgile mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka teiste kaubapakkujate kaupu.

Tsiteerides *SPA FINDERS* kohtukaasust (T67/04) vaidlustaja märgib: „eristusvõime kahjustamine leiab aset, kui varasem kaubamärk ei tekita otsekohest assotsiatsiooni kaupade/teenustega, mille osas on ta registreeritud“. OHIM vaidlustamisejuhendis on märgitud, et „eristusvõimet võib vähendada või üldse selle kaotada asjaolu, et lisaks kaubamärgiomanikule kasutavad sama või sarnast tähist ka teised isikud kaupade osas, mis ei ole esialgses kaubamärgiregistreeringuga kaetud. See asjaolu viib kaubamärgi eristusvõime vähenemiseni ning n.ö parasiitmärkide vohamiseni, mis küll ei halvusta algset kaubamärki, kuid tulenevalt oma arvukusest jätavad selle kaubamärgi ilma eristusvõimest ja seega ka atraktiivsusest“. Teisisõnu, kaubamärgil lakkab olemast ainulaadsus, mis temaga varasemalt kaasnes ning mis omakorda julgustab teisi isikuid vaidlustaja kaubamärke enda huvides ära kasutama (vaidlustaja viitab ka komisjoni otsusele 1033-o sarnases vaidluses).

Vaidlustaja seisab hea selle eest, et tema kvaliteetsete, kõrgetasemeliste ja uuenduslike kaupade maine ei saaks mingil viisil kahjustatud või nõrgendatud.

Arvestades kõike eespool toodust, leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse kaubamärgitaotlusele M201401263 „Pomidor“ klassi 29 kaupade osas on seadusevastane, kuna antud juhul esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub ja piirab vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi.

Juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3, § 10 lg-s 2, KaMS § 7 lg-s 2, 3 ja 4 ning Pariisi konventsiooni artiklis 6bis ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätetatust, palub vaidlustaja tunnistada vastandatud kaubamärkide POMI' ja POMITO üldtuntust ja tühistada Patendiameti otsus, registreerida kaubamärk M201401263 „Pomidor“ klassi 29 kaupade osas taotleja nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, tõendid 33 lk-l; lõivu tasumist tõendav 01.12.2015 maksekorraldus nr 587.

Vastavalt komisjoni põhimääruse § 15 lg-le 1 edastas komisjon taotlejale 15.12.2015 kirjaga nr 1645/k-1 vaidlustusavalduse nr 1645 ärakirja ja tegi taotlejale ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta oma kirjalikud seisukohad ning informeerida komisjoni oma esindajast kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 15.03.2016, arvestades määruse § 15 lg 2 nõudeid.

Taotleja ei informeerinud komisjoni oma esindajast ega esitanud oma seisukohti vaidlustusavalduse kohta.

Vastavalt komisjoni põhimääruse § 18<sup>1</sup> lg-le 1 ja lg-le 3 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad koos üldtuntust tõendavate materjalidega vaidlustusavalduse nr 1645 kohta ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 12.09.2016.

Vaidlustaja kinnitas oma 12.09.2016. a lõplikes seisukohtades, et jääb täielikult oma 01.12.2015 esitatud vaidlustusavalduse juurde ja esitas lisaks lõplikule seisukohtadele ka materjalid, mis tõendavad vaidlustaja varasemate kaubamärkide üldtuntust Eestis.

Komisjon alustas 16.12.2016 vaidlustusavalduse nr 1645 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

Vaidlustaja esitas 01.12.2015 vaidlustusavalduse Patendiameti 01.10.2015 väljaandes „Eesti Kaubamärgileht“ nr 10/2015 avaldatud otsuse peale - anda Eestis õiguskaitse taotleja kaubamärgile Pomidor (M201401263) klassis 29 (munad; piim), leides, et see on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ning lg-ga 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.*

*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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.*

*KaMS § 10 lg 2 kohaselt ei arvestata § 10 lg 1 p-des 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.*

Vaidlustusavaldusele lisatud materjalidest ilmneb, et vaidlustaja ei ole vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 andnud taotlejale kirjalikku luba kaubamärgi Pomidor registreerimiseks Eestis klassis 29 märgitud kaupade tähistamiseks.

Vaidlustaja nimele on registreeritud Eestis õiguskaitset omavad Euroopa Ühenduse sõnalised kaubamärgid, mis on varasemad võrreldes taotleja vaidlustatud kaubamärgist Pomidor. Need on kaubamärgid POMI' (CTM 011257581 - taotluse esitamise kuupäev 11.10.2012) ja POMITO (CTM nr. 011257763 - taotluse esitamise kuupäev 11.10.2012) klassides 29, 30, 32 märgitud kaupade tähistamiseks..

Vaidlustaja leiab, et tema Ühenduse sõnaliste kaubamärkide POMI' ja POMITO registreerimistaotlused esitati 11.10.2012, mis on varasemad vaidlustatud kaubamärgi Pomidor registreerimistaotluse esitamise kuupäevast - 27.11.2014 ning taotleb Patendiameti otsuse tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja kaubamärgid POMI' ja POMITO on KaMS § 11 lg 1 p 2 mõttes varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga Pomidor.

Kuna taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel oma esindajat nimetanud, menetlusesosalemise õigust kasutanud ega oma vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, siis komisjon järeldab sellest, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärki kaitsta TsMS § 231 lg 4 tähenduses. Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ja § 54<sup>1</sup> lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta oma seisukohti käesolevas asjas lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 2 ja lg-ga 2 komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi Pomidor (M201401263) klassis 29 registreerimise kohta Makro Trade Baltic OÜ 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:

H.-K. Lahek

T. Kalmet

K. Tillberg