

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1258-o**

Tallinnas, 31. jaanuaril 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Kirli Ausmees ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi Max Hamburgerrestauranger AB, Box 814, 97125 Luleå, SE, vaidlustusavalduse kaubamärgi R2008801845 **“Pizza Max + kujutis”** (rahvusvaheline reg nr 0972075) registreerimise vastu Türgi firma DILER GIDA MADDELERI INSAAT TURIZM TICARET LIMITED SIRKETI, TR nimele klassi 43 kaupade suhtes.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Vaidlustusavalduse esitas tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) 03.05.2010 Max Hamburgerrestauranger AB (edaspidi vaidlustaja) volikirja alusel patendivolnik Raivo Koitel. Vaidlustusavaldus registreeriti komisjoni menetluses 03.05.2013 nr 1258 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehe otsusega komisjoni liikmele Kirli Ausmees'ile ning komisjoni esimehe 10.01.2013 otsusega komisjoni liikmele Harri-Koit Lahek'ule.

Vaidlustaja ei nõustu väljaandes „EESTI KAUBAMÄRGILEHT“ nr 3/2010, lk 38 01.03.2010 avaldatud Patendiameti otsusega rahvusvahelise kaubamärgi **„Pizza Max+kujutis“** (25.04.2008 rahv reg nr 0972075 - edaspidi vaidlustatud kaubamärk või kaubamärk **Pizza Max**) registreerimise kohta Eestis DILER GIDA MADDELERI INSAAT TURIZM TICARET LIMITED SIRKETI (edaspidi taotleja) nimele klassi 43 kuuluvate toitlustusteenuste, restoranide, selverestoranide, kafeteeriade ja kantiinide osas.

Vaidlustaja märgib, et tema nimele on registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärk nr. 002932192 **„MAX + kujutis“** (taotluse esitamise kuupäev 12.11.2002, edaspidi kaubamärk **MAX**) klassis 43 märgitud restorani- ja selverestoraniteenuste osas, mis on KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem registreeritud kaubamärk võrreldes taotletava kaubamärgiga **Pizza Max**.

Vaidlustaja on arvamisel, et rahvusvahelise kaubamärgi **Pizza Max** registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 ja § 10 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 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 märgib lisaks, et ta on enam kui 40-aastase kogemusega toitlustusettevõtte, mis opereerib kiirtoiduketti nimega **MAX**, mis asutati 1968. aastal (st. 5 aastat varem kui McDonald's sisenes Rootsi turule) ning ta oli esimeseks kiirtoiduketiks Euroopas. Firma asutaja Curt Bergforsi hüüdnimi **“Max”**

---

Aadress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

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

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

võeti kaubamärgina kasutusele 1970. aastal, millega on tänaseks tähistatud 68 kiirtoidurestorani. Nende 2009. aasta käibeks oli 1,5 miljardit eesti krooni, 2010. aasta käibeks ennustati üle 2 miljardi eesti krooni. Vaidlustaja oli 2009. aastal juba 8-ndat aastat järjest tarbijarahuloluuringu tulemuste seas esikohal ja ka kaubamärk **MAX** on Rootsis väga tuntud. Vaidlustaja tegevjuht Richard Bergfors võitis 2009. aastal prestiižse auhinna „Aasta roheline kapitalist“ (keskonnasõbralik firma). Samuti on vaidlustaja tegevus leidnud laialdast kajastamist ka rahvusvahelises meedias - intervjuud ja artiklid meediakanalites nagu The New York Times, BBC World Highlights, BBC World News, osavõtt Kanada raadiosaates „The Food Show“, 2009. aasta maailma keskkonnasõbralikuima ettevõtte auhinnavõitja „Green Award 2009“ Londonis, kusjuures sir Paul McCartney tõstis vaidlustajat hea näitena esile oma kliimamuutuste ettekandes Euroopa Parlamendis 3.12.2009.

Vaidlustaja rõhutab, et ettevõtte kiire areng on tinginud vajadusi laiendada välisturgudele. Kaubamärgi **MAX** frantsiisimise vastu on üles näidatud väga elavat rahvusvahelist huvi (igapäevaselt saadetakse neile ülemaailmselt vastavaid järelepärimisi), mida tõendab vaidlustaja koduleht [www.max.se](http://www.max.se).

Vaidlustaja lisab, et ta on alati seisnud aktiivselt oma kaubamärgiõiguste eest, mida tõendavad alljärgnevad faktid:

1984. aastal kaitsti oma kaubamärgiõigusi Rootsi kohtutes McDonald'si kaubamärgi „Big Max“ kasutamise üle. Kuigi vaidlustaja saavutas esimese astme kohtus võidu, ei läbinud kohtuvaidlus kõiki kohtuastmeid ning osapooled lõpetasid vaidluse kokkuleppemenetlusega. Selle tulemusena kasutab McDonald's kaubamärgina Rootsis nime „BIG!“.

2004. aastal anti kohtusse Iraanis tegutsenud võltsrestoran, mis kopeeris täielikult vaidlustaja ärikontseptsiooni.

Vaidlustaja on varasemalt vaidlustanud Austria kodaniku Johannes Jaufer nimele esitatud Euroopa Ühenduse kaubamärgi nr. 006547863 MAX Hotels. Samal põhjusel on ilmselt Johannes Jaufer OHIM-st tagasi võtnud ka oma teised samased kaubamärgitaotlused nr. 006547848 MAX Hotels, 006547822 MAX, 006547806 MAX (vt. ka lisa 4).

Vaidlustaja kinnitab, et ta ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 kaubamärgitaotlejale luba kaubamärgi **Pizza Max** registreerimiseks Eestis klassis 43.

Vaidlustaja selgitab, et 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. Kaubamärkide omavahelise assotsieerumise tuvastamisel on oluline, kas mingi elemendi olemasolu võib tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega. Nii on kaubamärkide segiajamise tuvastamise asjaolud tuntud Euroopa Kohtu otsustest C-251/95 Sabel (11. 11. 1997, SABEL vs Puma) ja C-39/97 Canon (29. 09. 1998, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc). Euroopa Kohus on öelnud järgmist: „Õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetest 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 realselt toimunud (vt. ka Riigikohtu 30. 03. 2006 lahend nr. 3-2-14-06 punkt 32). Euroopa Kohtu otsuse C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Händel BV (22. 06. 1999, punkt 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 otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäära mälust. Sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Vaidlustatud kaubamärk, (rahvusvaheline reg nr 0972075 (taotluse esitamise kuupäev 25.04.2008)	Vaidlustaja EÜ kaubamärk nr. 002932192 (taotluse esitamise kuupäev 12.11.2002)
	

Vaidlustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid ja eriti vaidlustatud kaubamärk on kujundatud minimaalselt (triviaalselt), koosnedes üksnes erišriftis kujundatud sõnadest **Pizza Max** ja **MAX**.

Vaidlustaja leiab samuti, et Euroopa kohtu väljakujunenud praktika kohaselt saab asuda seisukohale, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb sõnalisi osi pidada eristusvõimelisemateks kui kujutislikke osi, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale/teenusele lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutislikku osa kirjeldades. Euroopa Kohus on leidnud, et on mõistlik eeldada, et keskmine tarbija tajub sõnalist osa kaubamärgina ja kujutislikku osa dekoratiivse elemendina (vt. T-312/03 SELENIUM-ACE, 14/07/2005 Wassen International Ltd vs OHIM, p. 37). Nimetatud seisukohta saab vaidlustaja arvates üheselt taandada ka käesolevale juhtumile ning kaubamärkide sarnasust saab analüüsida ennekõike nende sõnalistest osadest lähtuvalt. Vaidlustaja rõhutab, et semantilisest aspektist lähtuvalt viitab kaubamärgi **Pizza Max** esimene sõna „pizza“ üheselt klassi 43 teenuste liigile e. toitlustusasutusele (nt pitsarestoranile). Järelikult pole tarbija seisukohalt sõna „pizza“ klassi 43 teenuste osas eristusvõimeline tähis, olles kaubamärgi koosseisus teenuste liiki näitavaks laiendiks, mida tõendavad ka mitmed vaidlustusavaldusele lisatud näitlikustavad väljavõtted Patendiameti kaubamärgiandmebaasist, kus toitlustusteenuseid tähistavate kaubamärkide koosseisus on sõna „pizza“ määratud mittekaitstavaks osaks.

Vaidlustaja peab kaubamärgi **Pizza Max** teist sõna „max“ aga identseks varasema kaubamärgiga **MAX** ja väidab, et tähiste **Max** vs **MAX** osas on tegemist tehissõnadega ja semantilisest aspektist lähtuvalt neutraalsete tähistega. Vaidlustaja viitab WIPO käsiraamatu punktile 6.2.2.3, milles on öeldud: „Kolmas tähtis element on see, et suure eristusvõimega märke (väljamõeldud või meelevaldselt kasutatavad sõnad) aetakse suurema tõenäosusega segi kui märke, millel on assotsieeruv tähendus kaupadega, mille osas nad on registreeritud. Sama põhimõtte kehtib ka sel juhul, kui kaubamärk sisaldab suure eristusvõimega osa (sõnamärgi osa või üks mitmest sõnast, mis moodustavad märgi) ning, et see suure eristusvõimega osa on identselt või äravahetamiseni sarnaselt dubleeritud

õigustrikkuva märgi poolt. Teisest küljest, kui märkide ühine osa on kirjeldav, siis tarbija tähelepanu kaldub pöörduma ülejäänud märgile". Ka käesoleval juhul on tegemist otsest tähendust mitteomavate e. väljamõeldud sõnadega „max“, millel puudub assotsieeruv tähendus kaitstavate teenustega ja järelikult on olemas suurem tõenäosus nende kaubamärkide segiajamiseks.

Vaidlustaja leiab, et visuaalsest aspektist lähtuvalt on võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisemateks osadeks sõnad „Pizza Max“ ja „MAX“, mis teeb võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnasteks ning põhjendab seda asjaoluga, et kaubamärgitaotluse **Pizza Max** teine sõna „Max“ on identne varasema kaubamärgiga **MAX**. Samuti viitab kaubamärgi **Pizza Max** esimene sõna „Pizza“ üheselt teenuste liigile e. toitlustusasutused (nt pitsarestoranile).

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu lahendile C-251/95 *Sabel*, kus on märgitud, et keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamärki tervikuna ega analüüsi tema erinevaid detaile, mis on väljendatud ka WIPO käsiraamatu punktis 6.2.2.2., mille kohaselt kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb suurem rõhuasetus asetada kaubamärkide sarnastele elementidele, mis võib kaasa tuua nende segiajamise, samas kui erinevusi, mis jäävad keskmise tarbija jaoks tähelepanuta, ei tule arvesse võtta.

Vaidlustaja selgitab lisaks, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate kaubamärkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud umbmäärast kujutist (vt. Euroopa kohtu otsus asjas C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH vs. Klijsen Händel BV*, punkt 26).

Vaidlustaja leiab, et käesoleval juhul viib umbmäärane mälestus selleni, et võrreldavaid kaubamärke **Pizza Max** ja **MAX** tuleb pidada visuaalsest aspektist lähtuvalt äravahetamiseni samasteks ja omavahel assotsieeruvateks. Vaidlustaja peab väga tõenäoliseks, et keskmine tarbija, kel on ka keskmine mälu, nähes ühes turusituatsioonis vaidlustaja kiirtoidurestorani (hamburgerirestoran) kaubamärki **MAX** ning teises turusituatsioonis taotleja kaubamärki **Pizza Max**, ajab need tähised omavahel segi. Samuti on vaidlustaja arvates tõenäoline, et hilisema kaubamärgi **Pizza Max** nägemine tekitab tarbijais assotsiatsioone seoses vaidlustaja varasema kaubamärgiga **MAX** tähistatud pitsarestoranide nägemisega. Tarbija tugineb vaidlustaja arvates tähise visuaalsele üldmuljele, mis tuleneb ennekõike kaubamärkide ainsate eristusvõimeliste identsete sõnade „max“ olemasolust ja järeldab ekslikult, et tegemist samale ettevõtjale või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjate kaubamärkidega.

Vaidlustaja leiab, et ka foneetilisest aspektist lähtuvalt on võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisemateks osadeks sõnad „pizza max“ ja „max“, kusjuures õiguskaitse seisukohast omab tähendust ainult sõna „max“. Eristus- ja kaitsevõimelise sõna „max“ osas on võrreldavad kaubamärgid foneetiliselt identsed.

Vaidlustaja viitab ka WIPO käsiraamatu punktile 6.2.2.4, mis seab kaubamärkide sarnasuse hindamise üheks kriteeriumiks ka nende häälduse. Kui kaubamärgid erinevad visuaalselt (kirjapildilt nt eristusvõimetute lisasõnade, nt Pizza osas), kuid nende hääldus on sarnane, siis on hääldus olulisem, kuna suulisel suhtlemisel loeb ainult hääldus.

Kuna võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad „Max“ ja „MAX“ on foneetiliselt identsed, siis see asjaolu suurendab oluliselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, s.h omavahelist

assotsieerumist. Samuti laieneb see asjaolu ka tähistele **Pizza Max** ja **MAX** tervikuna, kuna sõna „pizza“ on eristusvõimetu ja kirjeldav tähis.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad teenused on identsed - need tähistavad klassis 43 loetletud toitlustusteenuseid kõige üldisemas mõttes.

Vaidlustaja märgib kokkuvõtteks, et suure tõenäosusega võivad tarbijad võrreldavad kaubamärgid omavahel segi ajada või assotsieerub vaidlustatud kaubamärk varasema kaubamärgiga. On väga tõenäoline, et tarbijad võivad ekslikult uskuda, et vaadeldavad teenused pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest. Euroopa Kohus on arvamusel, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art 5 lg 1 lit b (KaMS § 10 lg 1 p 2 analoog) järgi on olemas kaupade või teenuste segiajamise oht, kui avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Segiajamise ohu olemasolu tuleb hinnata igal üksikjuhul kõiki asjaolusid arvestades (vt Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2005. a otsus kohtuasjas C-120/04; *Medion AG vs. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*). Sellises olukorras ei ole võimalik rakendada kaubamärgi tähtsaimat funktsiooni, mille kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3).

Kõike eeltoodut arvestades, leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile R200801845 **Pizza Max** klassis 43 on seadusevastane, kuna antud juhul esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Kaubamärgi **Pizza Max** registreerimine rikub ja piirab vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-s 2, § 10 lg-st 2 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätestatust, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk R200801845 **Pizza Max** klassis 43 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Kaubamärgilehest nr 3/2010; väljavõtte Patendiameti kaubamärkide internetiandmebaasist - kaubamärk R200801845 „PIZZA MAX + kujutis“; väljavõtte OHIM kaubamärkide andmebaasist Internetis - kaubamärk CTM 002932192 „MAX + kujutis“; väljavõtted vaidlustaja koduleheküljelt [www.max.se](http://www.max.se); väljavõtted OHIM kaubamärkide andmebaasist Internetis - Johannes Jaufer kaubamärgitaotlused; väljavõtte WIPO käsiraamatust Introduction to Trademark Law & Practice, the Basic Concepts“; väljavõtte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist internetis - tähist PIZZA sisaldavad kaubamärgid; maksekorraldus; volikiri.

Komisjon saatis 07.05.2010 Patendiametile kirja nr 1258/k-1 informatsiooniga vaidlustusavalduse nr 1258 menetlusse võtmisest, mille objektiks on rahvusvahelise kaubamärgi **Pizza Max** registreering nr 0972075 koos palvega teavitada sellest taotlejat ning paluda tal leida endale esindaja Eestis hiljemalt 10.08.2010.

Kuna taotleja ei esitanud nimetatud tähtajaks oma esindajat Eestis ega vastanud vaidlustusavaldusele, siis tegi komisjon 13.06.2012 vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 13.07.2012.

**Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 29.06.2012**

Vaidlustaja jääb oma 03/05/2010 esitatud vaidlustusavalduse juurde, kuid märgib lühidalt järgmist.

Kuna taotleja ei ole esitanud oma seisukohti, on komisjon varasemas otsuses nr. 1150-o (28.09.2009, lk 8) sätestanud, et kui taotleja ei ole pidanud vajalikuks esitada endapoolseid tõendeid, argumente ja/või vastuväiteid, mis õigustaksid vaidlustatud kaubamärgi registreerimist, siis sellist käitumist on alus pidada kaudseks vaidlustusavaldusega nõustumiseks. Tuues paralleele TsMS-ga, saab vaidlustaja poolt esitatud faktilised väited kaubamärgitaotleja poolt lugeda omaksvõetuks ning komisjon võib vaidlustusavalduse rahuldada nõ tagaseljaotsusega vaidlustusavalduses märgitud ja asjaoludega õiguslikult põhjendatud ulatuses (TsMS § 407 lg 1).

Ka käesolevas vaidluses ei ole kaubamärgitaotleja omapoolseid seisukohti esitanud.

Tegemist saab olla taotleja kaudse nõustumusega (omaksvõtuga), et ka käesoleval vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus. See, et vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus ja ulatus, on tõendatud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade ja tõenditega.

Vaidlustaja märgib lõpliku seisukohana, et tulenevalt eelpoolmainitust pole menetlusökonoomika printsiibist lähtuvalt otstarbekas korrata siinjuures juba vaidlustusavalduses esitatud seisukoht ja lisab, et vaidlustaja jääb täielikult 03.05.2010 komisjonile esitatud vaidlustusavalduses toodud seisukohtade ja tõendite juurde.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse Eestis rahvusvahelisele kaubamärgile nr 0972075 **Pizza Max** on seadusevastane, kuna antud juhul esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub ja piirab vaidlustaja õigusi. Vaidlustajal on varasemalt registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärk nr. 002932192 **MAX**, mis on suure eristusvõime ja rahvusvahelise tuntusega kaubamärk. Seda kinnitavad muuhulgas ka vaidlustusavalduses esitatud asjaolud ja tõendid vaidlustaja kaubamärgi varasemate edukate õiguskaitsevaidluste osas.

Lähtudes vaidlustusavalduses toodud seisukohtadest ja esitatud tõenditest ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-s 2, § 10 lg-s 2 ja TÕAS § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätestatust, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk IR 0972075 **Pizza Max** klassis 43 DILER GIDA MADDELERI INSAAT TURIZM TICARET LIMITED SIRKETI nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse nr 1258 lõppmenetlust 10.01.2013.

**Komisjoni seisukoht ja otsus**

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

Vaidlustajale kuulub klassis 43 registreeritud Ühenduse kaubamärk **MAX** (CTM nr 002932192), mille taotlus on esitatud ja millele vaidlustajal on ainuõigus alates 12.11.2002.

Taotleja rahvusvaheline kaubamärk **Pizza Max** (IR 0972075), millele taotleja soovib Eestis õiguskaitset samuti klassis 43, on rahvusvahelise registreeringu kuupäevaga 25.04.2008.

Seega vaidlustaja nimele registreeritud Ühenduse kaubamärk **MAX** on taotleja rahvusvahelisest kaubamärgist **Pizza Max** KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida taotleja nimele kaubamärk **Pizza Max** klassis 43 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja § 10 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 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.

Vaidlustusavaldusest ja sellele lisatud materjalidest ei nähtu, et taotleja oleks palunud vaidlustajalt kui varasema kaubamärgi omanikult kirjalikku luba ja et vaidlustaja oleks selle ka taotlejale andnud.

Taotleja ei ole käesolevas vaidluses omale Eestis esindajat nimetanud. 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 seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustatud kaubamärk **Pizza Max** on eksitavalt sarnane KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgiga **MAX**.

Komisjon leiab, et kuigi võrreldavate sõnaliste kaubamärkide reproduktsioonides on visuaalselt teatavaid erinevusi, eksisteerib siiski kaubamärkide segijamise tõenäosus, seda eriti semantilise aspektist tulenevalt.

Vaidlustatud sõnaline kaubamärk **Pizza Max** koosneb kahest kujundatud sõnast „**Pizza**“ ja „**Max**“. Vaidlustatud sõnalise kaubamärgi teine sõna „**Max**“ on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga „**MAX**“, sest need on mõlemad minimaalse kujundusega, kuigi erinevad selle poolest, et vaidlustaja kaubamärk **MAX** on kujundatud üksnes suurtähtedega ning teine täht „**A**“ 1/3 tähekõrguse võrra suurem kui esimene täht „**M**“ ja kolmas täht „**X**“.

Komisjon leiab, et foneetilisest aspektist lähtuvalt on võrreldavad kaubamärgid **Pizza Max** ja **MAX** erinevad, kuid tuleb arvestada sellega, et vaidlustatud kaubamärgi teine sõna „**Max**“ hääldeb identselt vaidlustaja kaubamärgiga **MAX** ning samuti sellega, et vaidlustatud kaubamärgi foneetiliselt erinevaks tegev sõna „**Pizza**“ on kirjeldav tähis.

Semantilise aspektist lähtuvalt viitab vaidlustatud kaubamärgis **Pizza Max** sõna „**Pizza**“ kiirtoidule või toitlustusele, olles tarbija seisukohalt eristusvõimeline tähis, mis näitab teenuse liiki, nt kiirtoiduteenust või pitsarestorani teenust klassi 43 osas. Teine sõna vaidlustatud kaubamärgis ja vaidlustaja ühesõnalist kaubamärki moodustav sõna „**Max**“ vs „**MAX**“ on käsitletav pärisnimena (vt nt J. Silvet „INGLISE-EESTI sõnaraamat“, „Valgus“ – 1991, lk 755) või fragmendina sõnadest „maksimaalne“ või „maksimum“, mis võib viidata kaudselt kvantiteedile või kvaliteedile.

Kuigi võrreldavates kaubamärkides on visuaalselt ja foneetiliselt teatavaid erinevusi, tulenevad need erinevused taotleja kaubamärgi eristusvõimetust elemendist „**Pizza**“ ning seega ei saa välistada kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt. Iseäranis segiaetavad on võrreldavad kaubamärgid semantiliselt ning komisjoni hinnangul on oht, et tarbijad võivad need tõenäoliselt omavahel segi ajada ning arvata, et kaubamärk **Pizza Max** on vaidlustaja uus või täiendav kaubamärk, millega on tähistatud vaidlustaja kiirtoiduteenuseid pakkuvad pitsarestoranid.

Võrreldavad kaubamärgid hõlmavad samaliigilisi teenuseid klassis 43. Euroopa Kohus on sedastanud, et vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt. Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], punkt 17). Käesoleval juhul on võrreldavad teenused väga sarnased, osaliselt identsedki, ning seega peaksid kaubamärgid segiajamise vältimiseks olema palju suuremal määral erinevad.

Vaidlustatud kaubamärk **Pizza Max** erineb vaidlustaja kaubamärgist **MAX** sõnalise elemendi „**Pizza**“ poolest. See element viitab aga pitsale või selle valmistamisviisile või millelegi muule seoses pitsaga, mistõttu nimetatud erinevus ei loo olulist erinevust. Lisatud sõna „**Pizza**“ ei saa lugeda piisavaks eristamiseks võrreldavaid kaubamärke üksteisest.

Võttes arvesse nimetatud asjaolusid, leiab komisjon, et kokkuvõttes on vaidlustatud kaubamärk **Pizza Max** tarbijaid eksitav, mistõttu tarbijad võivad kaubamärgid turusituatsioonis segi ajada ja pidada nendega klassis 43 tähistatud teenuseid pärinevaks vaidlustajalt, s.o varasema kaubamärgi **MAX** omanikult ning pidada kaubamärki **Pizza Max** vaidlustaja uueks kaubamärgiks, millega on tähistatud vaidlustaja kiirtoiduteenuseid pakkuvad pitsarestoranid.

Kuna taotleja ei ole käesolevas vaidluses omale Eestis esindajat võtnud, menetluses aktiivselt osalemise õigust kasutanud ega vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud, puudub komisjonil võimalus käesolevas vaidluses taotleja seisukohtadega arvestada. Komisjon ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda ja võib eeldada, et taotleja on kaudselt nõustunud, et vaidlustusavaldus on põhjendatud.

Komisjon leiab, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud tingimused on täidetud – võrreldavad kaubamärgid on segiaetavad, nendega tähistatakse või soovitakse tähistada samaliigilisi ja identsid teenuseid klassis 43 ning seetõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt, sh kaubamärkide omavaheline assotsieerumine.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 3 ning TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi „**Pizza Max + kujutis**“ (rahvusvaheline reg nr 0972075) registreerimise kohta DILER GIDA MADDELERI INSAAT TURIZM TICARET LIMITED SIRKETI 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 õiguskaitsset 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

K. Ausmees

S. Sulsenberg