

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1000-o

Tallinnas 10. augustil 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Kirli Ausmees (eesistuja), Kerli Tuults ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku **Société des Produits Nestlé** (aadress: P.O.Box 1800 Vevey, Šveitsi Konföderatsioon) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse osas anda õiguskaitse **CLOSED JOINT-STOCK COMPANY “DHV-S“** rahvusvahelisele registreeringule nr 864683 **“Rollton + kuju“** klassides 29 ja 30.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 03.07.2006. a **Société des Produits Nestlé** (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavaldus, mille esitas patendivolnik Mari Toomsoo Patendibüroo Käosaar & Co OÜ-st. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1000 all ja eelmenetlejaks määrati Kirli Ausmees.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Eesti Kaubamärgilehest 5/2006 nähtuvalt on Patendiamet teinud otsuse anda õiguskaitse **CLOSED JOINT-STOCK COMPANY “DHV-S“** (edaspidi taotleja) rahvusvahelisele kaubamärgile **“Rollton + kuju“** (rahvusvah reg nr 864683) muuhulgas klasside 29 ja 30 järgnevate kaupade osas:

Klass 29: liha, kala, linnuliha, ulukiliha, lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised; keedised; kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad, nimelt töödeldud maapähklid; puljong; kookospähklirasv; rosinad, konservitud liha; konservitud köögivili; konservitud kala; konservitud puuviljad; puljongi kontsentraat; kroketid; homaarid (v.a elusad); köögiviljaõlid; maapähklivõi; kookospähklivõi; karbid (v.a elusad); jahvatatud mandlid; piim, liha; konservitud köögiviljad; kuivatatud köögiviljad; keedetud köögiviljad; fikartulid; kuivatatud kookospähkel; töödeldud pähklid; tomatipüree; munapulber; piimatooted; kalatooted; kodulinnud (v.a elusad); köögiviljasalatid; puuviljasalatid; tomatimahl (söögi-valmistamiseks); köögiviljamahlad (söögivalmistamiseks); puljongivalmistusained, sealhulgas kiirpuljongid; supid, sealhulgas kiirsupid; konservitud maitsetaimed; külmutatud puuviljad; konservitud puuviljad; puuviljakompott; kartulihelbed; kartulipuder; kartulikrõpsud; puuviljalaastud; lihaekstraktid, munad.

Klass 30: kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, teraviljasnäkid, kondiitritooteid ja maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää; aroomi -ja lõhnaained toitudele; koogimaitseained (v.a eeterlikud õlid), küpsised; pannkoogid; kuklid; vahvel; nuudlid, sh kiirnuudlid; nelk (vürts); toiduglükoos; toidupaksendusained; mandlimaiustused; makaronitooted, sh kiirmakaronid; kakao; kakaotooted; kappar; karamellkommid; kaerjahu-piimakört, sh kiirkört; keeduriis, sh kiirkeeduriis; quiche'id; kompvکید; kohv; toidutärklis; kuivküpsised; tangud (inimtarbeks); jahvatatud mais, röstitud mais, toidukurkum, jahutusjääd,

Aadress
Harju 11
15072 Tallinn

Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

looduslik või tehisjää, toidujää, riisikoogid, jäätis, sherbett (jääga), püülijahu, müsli, piima-kakaojoogid, piima-kohvijoogid, kohvijoogid, teejoogid, piima-shokolaadijoogid, shokolaadijoogid, kakaojoogid, leotised (v.a meditsiinilised), purustatud kaer, kaeratangud, kaerahelbed, muskaatpähkel, pipar, piprad, biskviidid, pitsa, popkorn, maitseained, teraviljasaadused, kaeratoitud, tärklisained (toiduks), vürtsid, riis, sh keeduriis, suhkur, maiustused, linnased inimtoiduks, keedusool, spagetid, maitsetaimed, kuivikud, tordid, äädikas, halvaa, maisihelbed, tee, jäätee, shokolaad, krõpsud, sh shokolaadikrõpsud, maisikrõpsud, teraviljakrõpsud.

Vaidlustaja nimele on Eestis registreeritud kaubamärk **“Maggi + kuju”** (reg nr 31654) alljärgnevatele kaupadele:

Klass 29: köögivili, puuvili, liha, linnuliha, ulukiliha, kala ja mereannid, kõik eeltoodud tooted ka ekstraktidena, suppidenä, tarrrenditena, pastadena, konservidenä, valmistoitudenä, külmutatud või dehüdratiseeritud kujul; keedised; munad; piim, juust ja teised piimal põhinevad tooted, piima aseained; sojapiim ja teised sojal põhinevad tooted, mis kuuluvad klassi 29; toiduõlid ja toidurasvad; toiduproteiin.

Klass 30: kohv, kohviekstraktid ja kohvil põhinevad tooted; kohvi aseained ja kohvi aseainete ekstraktid; teemaitsetaimed, kuivikud, tordid, äädikas, halvaa, maisihelbed, tee-ekstraktid ja teel põhinevad tooted; kakao ja kakaol põhinevad tooted, shokolaad, shokolaaditooted, maiustused, kompvekid; suhkur; magusained; pagaritooted, leib, pärm, lehttainas; biskviidid, koogid, desserdid, pudingid; jäätis, jäätise valmistusained; mesi ja mee aseained; hommikueineteraviljad, riis, pasta; riisil, jahul või teraviljadel põhinevad toiduained, k.a valmistoitutena; kastmed; toiduaroomiained või maitseained, salati-kastmed, majonees.

Taotlus ülaltoodud kaubamärgi registreerimiseks esitati 27.01.1999, seega on tegemist vaidlustatud kaubamärgist (registreerimiseks esitatud 21.03.2005) varasema kaubamärgiga.

Lisaks Eesti kaubamärgile on vaidlustaja nimele registreeritud Ühenduse kaubamärk **“kujutis”** (nr 002975480) alljärgnevatele kaupadele:

Klass 29: puuviljad, liha, linnuliha, ulukiliha, kala ja mereannid, kõik need tooted ka ekstraktide, suppid, tarrendite, pastade, konservide, valmistoitute, külmutatud või kuivatatud kujul; vorstid, supid, puljongid, konsomee, puljongikuubikud, keedis; munad; piim, juust ja teised piimal põhinevad tooted; piima aseained, jogurtid, piimal põhinevad desserdid; sojapiim ja sojal põhinevad tooted; toiduõlid ja -rasvad; toiduproteiin.

Klass 30: kohv, kohviekstraktid ja kohvil põhinevad tooted; kohvi aseained ja kohvi aseainete ekstraktid; tee, tee-ekstraktid ja teel põhinevad tooted; kakao ja kakaol põhinevad tooted, shokolaad, shokolaaditooted, maiustused, kompvekid; suhkur; magusained; pagaritooted, leib, pärm, lehttainas; leiva-, koogi ja pagaritoodete tainas; pitsa; liha, vorsti, singi või juustuga pagaritooted; võileivad, biskviidid, koogid, desserdid, pudingid; jäätis, jäätise valmistusained; mesi ja mee aseained; hommikueineteraviljad, riis, pasta; riisil, jahul või teraviljadel põhinevad toiduained, k.a valmistoitutena; nuudlid; kastmed; sojakaste; salatikastmed; ketshup; toiduaroomiained või maitseained, marinaadid, vürtsid, majonees, sinep, äädikas.

Antud märk on registreerimiseks esitatud 10.12.2002, mis tähendab, et kaubamärk on varasem kui vaidlusalune kaubamärk kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p-i 6 mõttes, mille kohaselt loetakse varasemaks kaubamärgiks Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärki, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

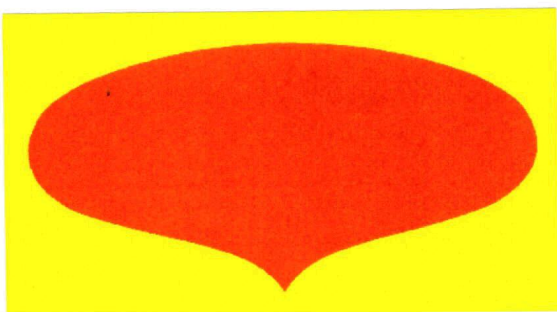
Reproduksioonidel on ülaltoodud kaubamärgid esitatud järgmiselt:



Vaidlustatud kaubamärk, rahvusvah
reg nr 864683



Taotleja kaubamärk, reg nr 31654



Ühenduse kaubamärk nr 002975480

Vaidlustaja kasutab oma mõlemat ülaltoodud kaubamärki ulatuslikult puljongikuubikute, maitseainete, pakisuppide jms tähistamiseks. Seejuures on nii kaubamärgi kui ka sellega tähistatud toodete oluline tunnus värvikombinatsioon – punane ja kollane.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgile “**Rollton + kuju**“ õiguskaitse andmine Eestis klasside 29 ja 30 osas on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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.

Kaubamärki “**Rollton + kuju**“ taotletakse klassides 29 ja 30 kaupade tähistamiseks, mis on identsed või hõlmatud vaidlustaja varasemate kaubamärkide “**Maggi + kuju**“ ja “**kujutis**“ kaupadega klassides 29 ja 30. Vaadeldavatel kaupadel on samasugune olemus (poolvalmistoidud, maitseained jne), eesmärk (toitudele maitse lisamine, tarbijate toiduvajaduse rahuldamine), sihtgrupp (poolvalmistoitude tarbijad, kõik isikud, kes tegelevad toiduvalmistamisega), jaotuskanalid (tavaliselt kauplused) ning nad võivad olla üksteist asendavad. Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et neid võib toota või müüa üks ja sama majandusüksus.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid. Seejuures olulised asjaolud mõjutavad üksteist, eriti kaubamärkide sarnasus ühelt poolt ja kaupade sarnasus teiselt poolt. Kaupade väiksema sarnasuse võib kompenseerida kaubamärkide suurem sarnasuse aste ning vastupidi (vt ka Euroopa Kohtu otsus asjas C-39/97 punkt 17). Seega tuleb kaubamärkide alljärgneval hindamisel arvestada asjaoluga, et tegemist on osaliselt identsete kaupadega, mis suurendab kaubamärkide assotsieerumise tõenäosust.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide igakülgne võrdlemine peab põhinema võrreldavate tähiste üldmuljel, arvestades seejuures märkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente.

Võrreldes vaadeldavaid märke **visuaalselt**, leiab vaidlustaja, et nende kujunduses on kasutatud järgmisi sarnaseid elemente:

- Identsed värvid: kollane ja punane
- Sarnane allapoole suunatud tipuga kujutis, mille sees kaubamärgi sõnaline osa
- Esisuurtähtedega sõnaline osa
- Identne kirjastiil

WIPO käsiraamatu "Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts" kohaselt võib kaubamärkide äravahetamine (assotsieerumine) tuleneda sarnasest kirjast, hääldusest või tähendusest ning sarnasus ühes eeltoodud aspektis on piisav rikkumiseks, kui see sarnasus eksitab tarbijat. Vaidlustaja märgib, et arvestades kaubamärkide visuaalset sarnasust on suur tõenäosus, et tarbijad peavad kaubamärgiga "**Rollton + kuju**" tähistatud tooteid vaidlustaja kaubamärgi **Maggi** brändi allbrändiks või edasiarenduseks.

Vaidlustatud kaubamärki taotletakse varasemate kaubamärkidega osaliselt identsetele kaupadele, mille olemusest tulenevalt (toidukaubad) ei kaalu tarbijad ostuotsust põhjalikult ning teevad ostuotsuse tuginedes olemasolevale mälpildile kaubamärgist.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärgile "**Rollton + kuju**" õiguskaitse andmine kahjustab varasemate kaubamärkide omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Vaidlustaja on asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Eeltoodule tuginedes palub vaidlustaja rahuldada vaidlustusavaldus täies ulatuses, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile "**Rollton + kuju**" õiguskaitse andmise kohta klassides 29 ja 30 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisadena on esitatud:

- volikiri
- väljatrükk Patendiameti kaubamärgibaasist "**Maggi + kuju**" (reg nr 31654),
- väljatrükk Ühenduse kaubamärgibaasist kaubamärgi "**kujutis**" (nr 002975480) kohta
- väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 5/2006 kaubamärgi "**Rollton + kuju**" (rahvusvah reg.nr 864683) kohta
- väljatrükk Patendiameti kaubamärgibaasist "**Rollton + kuju**" kohta
- väljavõte WIPO käsiraamatust "Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts"

07.09.2006 esitas vaidlustaja taotluse tõendite ja tõlgete asja juurde võtmiseks. Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse lisade 3 ja 4 tõlked inglise keelest eesti keelde ning koopiad järgmiste toodete pakenditest:

- maitseaine Maagiline maitse
- Pasta šampinjonikastmes
- Kana kiirsupp nuudlitega
- Kanapuljongi kuubikud

27.12.2006 esitas taotleja vastuse vaidlustusavaldusele ning teatab, et ei nõustu vaidlustaja seisukohtadega. Taotlejat esindab volikirja alusel patendivolinik Raivo Koitel. Taotleja märgib, et kaubamärkide sarnasuse ning nende segiajamise võimalikkuse kindlakstegemiseks tarbijate poolt tuleb võrrelda kaubamärkide üldmuljet, arvestades seejuures kaubamärkide eristusvõimelisi ja

domineerivaid elemente, nagu on ka vaidlustusavalduses märgitud. Kaubamärgi ekspertiisi tehes on Patendiamet jõudnud järeldusele, et kaubamärk “**Rollton + kuju**“ ei ole sarnane varasemate **Maggi** kaubamärkidega ning seega tarbijate eksitamise tõenäosus puudub.

Taotleja põhjendab oma seisukohti järgnevalt:

Taotleja leiab, et võrreldavate kaubamärkide esmalt märgatavateks ja seega domineerivateks ning eristavateks osadeks on sõnalised osad **Rollton** ja **Maggi**, mis on tarbijale kergesti meelde jäävad ning seega tähtsaimad võrreldavate kaubamärkide osad, millel on ka eristav iseloom. Tähiste sõnalised osad erinevad teineteisest nii tähenduselt, häälduselt kui ka tähtede arvult. Taotleja peab oluliseks märkida, et Patendiamet on registreerinud terve rea taotlejale kuuluvaid varasemaid kaubamärke, mis sisaldavad sõna Rollton (nt nr 743654, 784546, 815272, 820459, 826629, 840770). Ainuüksi see asjaolu on taotleja sõnul piisavaks aluseks õiguskaitse andmiseks ka vaidlusalusele kaubamärgile, kuna selle eristusvõimelisim ja domineerivaim element (sõna Rollton) on juba varasemalt korduvalt õiguskaitse saanud. Samuti on vaidlusaluse kaubamärgi aluskaubamärk registreeritud ka Venemaal (nr 279366).

Taotleja peab põhjendamatuks vaidlustaja viidet WIPO käsiraamatus toodud asjaolule, et kaubamärkide äravahetamine võib tuleneda sarnasest kirjast, hääldusest või tähendusest ning sarnasus ühes eeltoodud aspektis on piisav õigusrikkumiseks, kui see sarnasus eksitab tarbijat. Ilmselge on, et käesolevas asjas vastandatud kaubamärgid erinevad teineteisest täielikult nii häälduselt kui tähenduselt. Samuti on erinev kaubamärkides esitatud kirja üldine kujundus. Ainuüksi asjaolu, et mõlemad sõnad algavad suure algustähega ei ole argument tõendamaks sõnade sarnasust. Lisaks eelnevale on vastandatud kaubamärgid erinevad ka kirjastiililt (tähtede suurus ja erinev kirjafont) ning kasutatud värvidelt (Rollton punase ning Maggi kollase kirjaga).

Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja, et võrreldavate märkide domineerivad, st sõnalised osad on teineteisest täiesti erinevad ja seega eristatavad ning ei eksita tarbijaid.

Taotleja märgib, et väär on ka vaidlustaja väide nagu oleksid võrreldavad kaubamärgid oma värvilahendustelt identsed. Kaubamärgi “**Rollton + kuju**“ värvideks on kollane, punane ja oranži varjund, kusjuures kõik need värvid on pigem tuhmid kui eredad. **Maggi** kaubamärkides on seevastu kasutatud aga väga eredat ja puhast punast ning kollast värvitooni. **Maggi** kaubamärkidel on domineerivaks värviks punane, taotleja kaubamärgil “**Rollton + kuju**“ selline domineeriv värv puudub. Samuti on võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad kujutatud erinevates värvides – **Maggi** ereda kollase ning **Rollton** tuhmi punase värviga.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et võrreldavad kaubamärgid on oma kujunduselt sarnased. Vaidlustaja kaubamärk CTM 2975480 koosneb ainult eredast punasest korrapärasest keskelt allapoole suunatava terava tipuga mullist ning eredast kollasest riskülikukujulisest taustast. Keskmine tarbija tajub seda kaubamärki kui eredat punast mulli. Teine vaidlustaja kaubamärk kujutab eredal kollasel riskülikul olevat eredat punast mulli, mille sees on kogu mulli ulatuses kollase ereda kirjaga kujutatud sõna **Maggi**, mis on oma domineerivuse tõttu ka kaubamärgi olulisim element, mille järgi keskmine tarbija antud märki ka identifitseerib. Kaubamärk “**Rollton + kuju**“ seevastu kujutab endast graafilist tuhmi kollast kujutist, mis on äärtest piiritletud tuhmi punase joonega. Nimetatud kujutis ei ole korrapärase mulli kujuline, vaid tegemist on lainelise ovaaliga, millel on äärtes ja keskel mitterõhutatult allapoole suunduvad osad. Nimetatud kujutise sees on kogu ulatuses punase tuhmi kirjaga kirjutataud sõna **Rollton**, mis on ühtlasi ka kaubamärgi olulisim eristav element. Tuhmi punase värvi kasutamine kollasel taustal jätab taotleja sõnul mulje nagu oleks punase joone sees olev ala oranži varjundiga. Keskmine tarbija tajub antud märki just domineeriva sõnalise osa **Rollton** järgi.

Seega on taotleja veendunud, et võrreldavad kaubamärgid ei ole oma värvilahendusest ning kujundusest identsed ega ka sarnased ning on seega eristatavad ega põhjusta tarbijate eksitamist.

Taotleja märgib, et käesoleva vaidluse puhul on oluline ka asjaolu, et ka kolmandate isikute poolt kasutatakse sarnaste 29 ja 30 klassi kaupade tähistamiseks nii nende pakendil ja kaubamärgi

kujunduses kollase, punase, oranži ja ka rohelise värvi erinevaid kombinatsioone. Seetõttu on nimetatud värvikombinatsioonide kasutamine käesolevas asjas klasside 29 ja 30 kaupade osas üldkasutatav ja vähese eristusvõimega element. Taotleja rõhutab, et eri tootjate kaubad asuvad kauplustes ka samal kaubaletil ning seetõttu sulanduvad need värvid tarbija silmis ühtseks sarnaseid kaupsid tähistavaks värvitooniks, mis kokkuvõttes vähendab nende värvide eristusvõimelisust. Selle tõendamiseks lisab taotleja oma seisukohtadele kauplustest hangitud pakendinäidised (Knorr, Gallina Blanca, Podravka, Mivina, Michiyo, Blå Band). Taotleja leiab, et selline sarnaste värvitoonide kasutamine erinevate tootjate poolt toob välja vajaduse tarbijail eristada võrreldavaid kaubamärke eristavate ja domineerivate elementide ehk sõnaliste osade järgi.

Eelnevalt tulenevalt on taotleja seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid erinevad teineteisest nii tähenduslikult, visuaalselt ning ka tervikliku kontseptuaalse ülesehituse poolest ning nende domineerivad osad on sõnalised osad, mis erinevad teineteisest ning seega ei teki keskmisel tarbijal raskusi võrreldavate kaubamärkide eristamisel. Kuna vaadeldavate kaubamärkide sõnalistel osadel puuduvad sarnased elemendid, ühisosad (silbid, ees- või järelliited, tähtede arv vms), siis ei teki taotleja arvates tarbijal korduvostu tegemisel kahtlusi, et **Rollton** kaubamärgi puhul võiks olla tegemist **Maggi** brändi edasiarenduse või mõne kolmanda isiku alambrändiga.

Taotleja lisab, et samasugusele seisukohale on jõudnud ka Tšehhi Patendiamet analoogilises kaubamärgivaidluses, mille otsuse taotleja oma seisukohtadega koos esitas.

Taotleja leiab seega, et rahvusvahelise kaubamärgi nr 864683 "**Rollton + kuju**" registreerimine Eestis klassides 29 ja 30 ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning palub Patendiameti otsuse jätta jõusse muutmata kujul.

Taotleja on oma seisukohtadele lisanud

- väljavõtted kaubamärkidest **Rollton**, mis omavad Eestis õiguskaitsset
- "**Rollton + kuju**" Venemaa kaubamärgiregistreeringu
- erinevad pakendinäidised
- Tšehhi vaidluse otsus (mille eestikeelse tõlke lubab taotleja esitada esimesel võimalusel)

18.05.2007 esitas taotleja komisjonile ka ülaltoodud Tšehhi vaidluse otsuse eestikeelse tõlke ja lisana esitatud Vene Föderatsiooni kaubamärgiregistreeringu tiitellehe eestikeelse tõlke.

01.04.2008 esitas vaidlustaja komisjonile lisamaterjalina teate, et Rumeenia apellatsioonikomisjon rahuldab tema vaidlustusavalduse kaubamärgi "**Rollton + kuju**" registreerimise osas. Tõend on esitatud rumeenia ja inglise keeles, tõlget ega otsust ennast vaidlustaja esitanud pole.

04.05.2010 esitas vaidlustaja antud asjas oma lõplikud seisukohad, milles jääb oma varem esitatud seisukohtade juurde.

Lisaks märgib vaidlustaja, et ei saa nõustuda taotleja 17.05.2007 esitatud seisukohaga, et võrreldavate kaubamärkide esmalt märgatavateks ja seega domineerivateks osadeks on sõnalised osad ning kuna need sõnad on erinevad, ei ole kaubamärgid tervikuna sarnased. Ka ei nõustu vaidlustaja taotleja seisukohaga, et võrreldavate kaubamärkide värvilahendused ei ole identsed.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärkide sarnasuse visuaalne, foneetiline ja semantiline võrdlemine peab põhinema võrreldavate kaubamärkide üldmuljel, arvestades seejuures märkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente (vt Euroopa Kohtu otsus asjas C-251/95 p 23, C-342/97 p 25). Kuigi võrreldavate märkide sõnalised osad on erinevad, ei ole see vaidlustaja arvates piisav, et muuta kaubamärgid teineteisest erinevaks. Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide koosseisus kasutatud värvikombinatsioon on identne. Seda kinnitab ka asjaolu, et taotleja on määranud taotlusel värvide loeteluks kollane ja punane ning ei ole

nimetanud veel ühe värvina oranži nagu komisjonile esitatud seisukohtades. Vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide värvide loeteluks on määratud samuti kollane ja punane. Taotleja väide, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi muudab erinevamaks veel see, et värvid on pigem tuhmid, vastupidiselt varasemate kaubamärkide värvidele, ei ole vaidlustaja sõnul asjakohane.

Vaidlustaja lisab, et varasema Euroopa Ühenduse kaubamärgi koosseisus sõnaline osa puudub, mistõttu peab võrdlema üksnes kujunduslikku poolt. Võrreldavate kaubamärkide koosseisus on kasutatud identseid värve, mõlema kaubamärgi puhul domineerib kollane värv ning mõlema kaubamärgi koosseisus on sarnane allapoole suunatud terava tipuga kujutis. Arvestades kaubamärkide visuaalset sarnasust on suur tõenäosus, et tarbijad peavad kaubamärgiga **“Rollton + kuju”** tähistatud tooteid vaidlustaja **Maggi** brändi allbrändiks või edasiarenduseks. Käesoleval juhul on oluline, et kaubamärki taotletakse varasemate kaubamärkidega osaliselt identsetele kaupadele, mille olemusest tulenevalt (toidukaubad) ei kaalu tarbijad ostuotsust tihti põhjalikult ning teevad ostuotsuse tuginedes olemasolevale mä lupildile kaubamärgist.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja seisukohtadega, et kolmandate isikute poolt kasutatakse sarnaste 29 ja 30 klassi kaupade tähistamiseks nii nende pakendil kui ka kaubamärgi koosseisus sarnaseid värvikombinatsioone, nagu käesolevas vaidluses võrreldavate kaubamärkide puhul ning eristusvõimeline osa on seega vaid sõnaline element ja kuna erinevate tootjate kaubad asuvad kaupluses samal kaubaletil, sulanduvad need värvikombinatsioonid ühtseks, sarnaseid kaupu tähistavateks värvitooniks, mis kokkuvõttes vähendab värvide eristusvõimet.

Vaidlustaja juhib tähelepanu, et antud vaidluses on kaubamärkide koosseisus punase ja kollase värvi kombinatsioonid ning seega jääb ebaselgeks taotleja viide oranžile ja rohelisele värvile. Vaidlustaja ei nõustu ka sellega, et talle kuuluvate registreeritud kaubamärkide **“Maggi + kuju”** ja **“kujutis”** koosseisus olev kollase-punase kombinatsioon oleks vähese eristusvõimega ja üldkasutatav element. Asjaolu, et ka mõni teine tootja kasutab oma kaubamärkide koosseisus samu värve, ei muuda neid veel üldkasutatavaks või eristusvõimetuks. Kaubamärk **“Maggi + kuju”** on olnud turul pikki aastaid ning oluliseks tähiseks toodetel on alati olnud kollase-punase kombinatsioon. Kui keegi teine ettevõtja võtab kasutusele sarnase kujunduse ja värvikombinatsiooniga kaubamärgi, millega hakkab tähistama identseid ja samaliigilisi tooteid, võib tekkida olukord, kus tarbijal tekib mulje, et võrreldavad tähised kuuluvad ühele omanikule. Sellisel juhul kasutatakse ebaausalt ära varasema, juba pikka aega turul olnud kaubamärgi mainet ning eristusvõimet.

Arvestades eeltoodut, on kaubamärkide sarnasuse ning kaupade identsuse ja samaliigilisuse tõttu tõenäoline, et tarbijaskond võib vaadeldavad kaubamärgid omavahel ära vahetada ning uskuda, et nende märkidega markeeritud tooted pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest. Kaubamärgile **“Rollton + kuju”** õiguskaitse andmine kahjustab vaidlustaja sõnul varasemate tähiste **“Maggi + kuju”** ja **“kujutis”** omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärkidega sarnase kaubamärgi kasutamist Eestis.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 41 lg 2, § 43 lg 3 jääb vaidlustaja oma nõude juurde rahuldada vaidlustusavaldus täies ulatuses.

07.06.2010 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jääb varesesitatu juurde. Taotleja soovis rõhutada veel alljärgnevaid seisukohti:

1. Võrreldavate kaubamärkide domineerivateks osadeks on nende sõnalised osad **Rollton** ja **Maggi**, mis on nii tähenduselt, häälduselt kui ka tähtede arvult täiesti erinevad ning ei eksita tarbijaid.
2. Põhjendamatu on vaidlustaja käsitus viitega WIPO käsiraamatus toodule, et kaubamärkide äravahetamiseks piisab sarnasusest ühes aspektis (nt kirjastiil, hääldus vms). Antud asjas ei leia taotleja vaadeldavate kaubamärkide puhul aga sarnasust mitte üheski aspektis.

3. Vaidlustaja püüe viidata konstruktsioonile, mille kohaselt kaubamärkide väiksemat sarnasust võib kompenseerida kaitstavate kaupade suurem sarnasuse aste, ei ole taotleja sõnul rakendatav, kuna tegemist on täiesti erinevate kaubamärkidega.
4. Taotleja märgib, et vaadeldavate tähiste puhul ei ole tegemist identse värvilahendusega märkidega. Vaidlustaja kaubamärgi domineerivaks värviks on punane, taotleja kaubamärgil selline domineeriv värv puudub. Samuti on tähiste eristusvõimelised sõnalised osad esitatud erinevates värvitoonides.
5. Taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega nagu oleks vaadeldavad kaubamärgid oma kujunduselt sarnased. Taotleja sõnul on kujundus tagaplaanil ning tarbijad tajuvad märke just nende domineerivama – sõnalise – osa järgi.
6. Taotleja rõhutab, et arvestada tuleb asjaolu, et ka kolmandate isikute poolt kasutatakse laialdaselt sarnaste 29 ja 30 klassi kaupade tähistamiseks nii pakendil kui ka kaubamärgi kujunduses kollase, punase, oranži ja ka roheline värvi erinevaid kombinatsioone. Viidates WIPO käsiraamatu punktile 6.2.2.3, mille kohaselt juhul, kui võrreldakse ühiseid elemente sisaldavaid kaubamärke, tuleb kindlaks teha, kas kaubamärgiregistris ja erinevate omanike poolt on kasutuses veel teisi sama ühiselementi sisaldavaid kaubamärke. Viimasel juhul on tarbijad juba harjunud, et sellist elementi kasutavad reaalses majandustegevuses erinevad kaubamärgiomanikud ning nad ei pööra sellele enam erilist tähelepanu kui kaubamärgi eristavale osale. Just sarnaste värvitoonide üldine kasutamine erinevate tootjate poolt tekitab tarbijatel vajaduse eristada võrreldavaid kaubamärke nende eristavate ja domineerivate elementide järgi, milleks on kaubamärkide sõnalised osad, mis käesoleval juhul on täiesti erinevad.
7. Taotleja on seisukohal, et vaidlustaja esitatud dokument tõendamaks rahvusvahelise kaubamärgi nr 864683 **ROLLTON + kuju** registreerimise vaidlustuse rahuldamist Rumeenias, on õiguslikult vääriti tõlgendatud. Tegemist ei ole mitte Rumeenia apellatsioonikomisjoni otsusega rahuldada vaidlustusavaldus, vaid kinnitusega, et vaidlustusavaldus on apellatsioonikomisjoni poolt vastu võetud. Kirja viimases lauses märgitakse, et põhjendatud otsus edastatakse täiendavalt osapooltele. Asjaolu, et on esitatud vaidlustusavaldus, ei oma sisulist õiguslikku tähendust, sest vaidlustusavalduse võib esitada igauks mistahes põhjusel. Õiguslikku tähendust saab omada vaid vaidluse lõpplahendus. Seega tuleb antud lisamaterjal jätta taotleja arvates tähelepanuta.
8. Taotleja esitas varem Tšehhi Patendiameti otsuse (ja selle tõlke eesti keelde) samas kaubamärgivaidluses, millega lükati vaidlustaja vaidlustusavaldus rahvusvahelisele kaubamärgile 864683 **“Rollton + kuju“** tagasi.
9. Komisjon on oma 25.02.2009 otsuses nr 1030-o kaubamärgi 871597 **“Роллтон + куju“** (tegemist on kontseptuaalselt identse kaubamärgiga, kaubamärkide 871597 ja 864683 ainsaks erinevuseks on tähestik – kirillitsa vs ladina) osas teinud otsuse, milles vaidlustaja vaidlustusavaldust ei rahuldata.

Kokkuvõtteks rõhutab taotleja veelkord, et vaidlusalused kaubamärgid on teineteisest tähenduslikult, visuaalselt ning kontseptuaalselt täiesti erinevad ning puudub igasugune tõenäosus tarbija ekistamiseks ja kaubamärkide assotsieerumiseks.

Lähtudes eeltoodust palub taotleja vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid ja argumente kogumis ning vastastikusel seoses, leiab järgmist:

Antud vaidlustusavalduse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitset identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Seega tuleb antud vaidluses hinnata, kas vaidlusalune kaubamärk "**Rollton + kuju**" on identne või sarnane varasemate kaubamärkidega "**Maggi + kuju**" ja/või „**kujutis**“ ning kas nendega tähistatavad kaubad on identsed või samaliigilised ning kas on tõenäoline nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh vaidlustatud kaubamärgi "**Rollton + kuju**" assotsieerumine varasemate **Maggi** kaubamärkidega.

Komisjon võrdleb kaubamärke tervikuna, arvestades seejuures kaubamärgi erinevaid ja domineerivaid elemente, domineerivate osade mõju kaubamärkide üldmuljele ning kaubamärkidega markeeritavate kaupade iseloomu ning lõpptarbijate käitumistavasid ostuvalikuid tehes.

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ning assotsieeruvad ja märkidega tähistatakse identseid kaupu või kaupu, mis on hõlmatud vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega kaetud kaupadega. Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide kujunduses on kasutatud sarnast värvilahendust (punane ja kollane, kusjuures domineerival kohal on kollane värv) ja ka kaubamärkide kujundus on sarnane - allapoole suunatud terava tipuga kujutis, mille sees on kaubamärgi suure algustähega algav sõnaline osa. Sealjuures viitab vaidlustaja WIPO käsiraamatule „Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts“, mille kohaselt võib kaubamärkide äravahetamine tuleneda sarnasest kirjast, hääldusest või tähendusest ning sarnasus ühes neist aspektidest on piisav rikkumise tuvastamiseks, kui see sarnasus eksitab tarbijat. Arvestades kaubamärkide visuaalset sarnasust, leiab vaidlustaja, et on suur tõenäosus, et tarbijad peavad kaubamärgiga "**Rollton + kuju**" tähistatud tooteid vaidlustaja kaubamärgi **Maggi** brändi allbrändiks või edasiarenduseks.

Komisjon leiab, et vaadeldavate kaubamärkide sarnane värvilahendus üksi ei ole piisav argument väitmaks kaubamärkide sarnasust tervikuna. Nagu ka taotleja oma seisukohtades korduvalt märgib, on vaidlusaluste kaubamärkide domineerivateks osadeks nende sõnalised osad. Sõnad **Rollton** ja **Maggi** on nii foneetiliselt, visuaalselt kui ka semantiliselt sedavõrd erinevad, et ei teki tõenäosust kaubamärkide tarbijapoolseks äravahetamiseks.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb arvestada ka vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaupade iseloomu. Käesoleval juhul on tegemist toidukaupadega klassides 29 ja 30 ning komisjon nõustub taotlejaga, kes märgib, et enamasti asuvad erinevate tootjate toidukaubad ühel ja samal kaubaletil. Komisjon leiab, et kuivõrd vaadeldavates märkides esinev punase-kollase värvikombinatsioon ei ole toidukaupade puhul ainulaadne ja eriline element, mida kinnitavad ka taotleja esitatud tõendid, siis tarbijad lähtuvad oma ostuvalikuid tehes eelkõige kaubamärgi sõnalisest osast.

Lähtudes eeltoodust leiab komisjon, et võrreldavate kaubamärkide domineerivate, so sõnaliste osade mõju kaubamärkide üldmuljele on sedavõrd tugev, et kaubamärke "**Rollton + kuju**" ja "**Maggi + kuju**" ei saa pidada äravahetamiseni sarnasteks ega ka assotsieerivateks.

Võrreldes kaubamärki "**Rollton + kuju**" ning varasemat kaubamärki „**kujutis**“, ei saa komisjon nõustuda vaidlustajaga, kelle sõnul tuleb ühe märgi sõnalise osa puudumisel vaadelda vaid märkide kujunduslikku poolt. Komisjon leiab, et ka sel juhul on kaubamärke eristavaks osaks eelkõige vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa **Rollton**, mille järgi tähist foneetiliselt identifitseerida saab. Komisjon on seisukohal, et see välistab tarbijapoolse kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise. Nagu eelpool mainitud, on puna-kollase värvikombinatsiooni kasutamine toidukaupade puhul üsna levinud, seega ei saa pelgalt kaubamärkide värvikombinatsiooni baasil neid äravahetamiseni sarnasteks pidada. Lisaks märgib komisjon, et antud tähistate puhul on värvilahendust kasutatud erineval moel – kollane taust vs punane taust.

Nii vaidlustaja kui ka taotleja on tõendusmaterjalidena esitanud teiste riikide sarnaste/identsete vaidluste andmeid. Siinkohal peab komisjon vajalikuks märkida, et ei saa ega pea analüüsima menetlusosaliste viiteid ja sellekohaseid tõendeid teiste riikide praktika kohta, kuivõrd teiste

riikide praktika ei ole Eestile siduv. Seega jätab komisjon sellekohased viited ja tõendid tähelepanuta.

Tulenevalt eeltoodust on komisjon seisukohal, et kaubamärgi “**Rollton + kuju**“ osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid.

Juhindudes TÕAS §-st 61, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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 apellatsioonikomisjoni 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:

K. Ausmees

K. Tults

R. Laaneots