

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1212-o**

Tallinnas 30. novembril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Kerli Tuuts, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS LTT, Tallinn (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile "TOTINO" (reg nr 0955657, taotlus R200800706, reg kuupäev 08.01.2008) õiguskaitse andmisele Eestis välismaise äriühingu VINPOL SPÓLKA ZO.O. (Toruńskie Piwnice Win Vinpol Spólka ZO.O.), Toruń, PL nimele klassis 33 kauba 'vein' suhtes.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 11.08.2009 esitas AS LTT (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile „TOTINO” (vaidlustusavalduse lisad 3 ja 4, edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu VINPOL SPÓLKA ZO.O. (edaspidi taotleja) nimele. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2009. Vaidlustusavaldus registreeriti 13.08.2009 komisjoni menetluses nr 1212 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Vaidlustajale kuulub alljärgnev Eestis õiguskaitset omav kaubamärk (lisa 2):

	<p>Reg nr 33368, reg kuupäev 21.02.2001, taotlus nr 9900747, esitatud 26.04.1999</p> <p>Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnaühendite VINO DA TAVOLA, MARSALA-ITALIA, PRODUCE OF ITALY, SERVE CHILLED, sõnade IMBOTTIGLIATO ja BIANCO ning tähiste 9,5 % vol ja 75 cl e kasutamiseks.</p> <p>Värvide loetelu: sinine, valge, kuldne, hall, kollane, roheline, beež</p> <p>Klass 33: Itaalia päritoluga punane ja valge vein.</p>
---	--

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) normidega, Patendiameti otsusega on rikutud vaidlustaja õigusi ja seadusega kaitstud huvisid. Vaidlustatud 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

---

Aadress:  
Harju 11  
15072 Tallinn

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

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

kaubamärgiga. KaMS tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EMÜ, uues redaktsioonis 2008/95/EÜ, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses (C-251/95 Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997 page 1-06191) 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.

Vaidlustaja leiab, et mõlemates kaubamärkides omavad visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja domineerivat tähtsust nende kaubamärkide sõnalised osad, kuna üks märk on sõnamärk, teine kombineeritud märk (milles on üldjuhul esmatähtsaks selle eristatav osa). Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasi, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijal puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning ta peab usaldama 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. Vaidlustaja kaubamärgi peamiseks eristavaks osaks on selle sõnaline nimetus TONINO, kuna selle järgi vastavat toodet nimetatakse ja eristatakse (s.h näiteks restoranide menüüdes). Märgi kujundus ei ole domineeriv sõnalise osa TONINO üle ja märgi ülejäänud sõnalised osad on kirjeldavad ning mittekaitstavad, lisaks ka oluliselt väiksemas kirjas. Vaidlustatud kaubamärk on „TOTINO“. Kuna tegemist on taotleja kaubamärgi ainsa elemendiga, siis on ilmne, et tegemist on selle kaubamärgi domineeriva elemendiga. Eesti keeles sõnadel otsene tähendus puudub, seetõttu vaadeldavaid sõnu tähenduslikult eristada ei ole võimalik. Foneetiliselt on kaubamärgid sarnased, vaidlustaja kaubamärki hääldatakse eesti keeles [tonino] ja taotleja kaubamärki [totino]. Arvestada tuleb siinjuures asjaoluga, et silpide arv (3) on identne, märkide esimene silp [to] ja viimane silp [no] on mõlemas märgis identne ning ka keskmises silbis on erinevus ühetäheline, seega minimaalne [ti] vs [ni]. Seega esineb ühetäheline erinevus üksnes kaubamärkide keskel, mis ei ole silmatorkav. Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt kõlalt ja ülesehituselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased. Kaubamärgid on sarnased ka visuaalselt, seda eelkõige tähekombinatsioonide TONINO ja TOTINO suure visuaalse sarnasuse tõttu, kus identseteks on nii sõna algustähed (TO), kui ka lõpp (INO). Tarbija ilmselt ei pööra sõna keskel olevale erinevale tähele tähelepanu. Mõlemad sõnad koosnevad kuuest tähest, milledest 5 on identsed ning ainult 1 (kolmas) täht erinev. Vaidlustaja peab oma varasema kaubamärgi registreeringus sisalduvaga identseteks vaidlustatud kaubamärgiregistreeringu kaupu - mõlemad kaubamärgid hõlmavad ainult veini.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide „TONINO + kuju“ ja „TOTINO“ 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. Lisaks kasutab vaidlustatud kaubamärk ära vaidlustaja varasema tuntud kaubamärgi „TONINO + kuju“ eritusvõimet. Vaidlustaja on varasema kaubamärgi omanik KaMS §11 lg 1 p 2 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele klassis 33 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, väljatrükk kaubamärgi TONINO + kuju (reg nr 33368) kohta, koopia kaubamärgi TOTINO (reg nr 0955657) publikatsioonist ning väljatrükk reg nr 0955657 TOTINO kohta.

2) Komisjon edastas 24.08.2009 vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 25.11.2009. Taotleja ei ole endale esindajat nimetanud ja seega saab tema sooviks lugeda menetluses mitte osaleda.

21.10.2010 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 22.11.2010. Vaidlustaja esitas tähtajaliselt oma lõplikud seisukohad, milles jääb varemavaldatud nõuete ja seisukohtade juurde, leides, et kaubamärgi „TOTINO“ registreerimine klassis 33 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 tulenevalt vaidlustaja „TONINO + kuju“ ja taotleja „TOTINO“ kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest. 22.11.2010 alustas komisjon asjas nr 1212 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

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

KaMS § 10 lg 1 p 2 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.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud ja temale kuuluv kaubamärk (reg nr 33368) on varasem vaidlustatud kaubamärgi (reg nr 0955657) suhtes.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnatakse 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. Vastandatud kaubamärgis omab olulist ja domineerivat tähtsust selle kaubamärgi sõnaline eristusvõimeline osa „TONINO“. Tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Tarbijal puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning ta peab usaldama 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. Mida sarnasemad on kaubamärgiga tähistatavad kaubad, seda vähem on võimalik lugeda oluliseks kaubamärkides (eeskätt nende eristusvõimelistes ja domineerivates osades) leiduvaid erisusi. Kaubamärkide domineerivad ja eristavad elemendid erinevad üksnes ühe tähe/hääliku poolest, mis paikneb kõnealusel sõnalise elemendi keskel ja võib kergesti jääda tähelepanuta.

Komisjon leiab, et vaidlustaja on veenvalt demonstreerinud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud tingimused on täidetud – võrreldavad kaubamärgid on sarnased, mõeldud kasutamiseks identsetel kaupadel klassis 33 ning tõenäoline on nende äravahetamine, sh assotsieerumine.

Taotleja vaidlustaja seisukohale sisulisi vastuväiteid esitanud ei ole. Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega äravahetamise tõenäosuse osas ega pea vajalikuks neid korrata.

Vaidlust ei ole ka selles, et vaidlustaja ei ole andnud kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks taotleja nimele.

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

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi "TOTINO" (reg nr 0955657) registreerimise kohta Toruńskie Piwnice Win Vinpol Spółka Z.O.O. 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:

T. Kalmet

E. Hallika

K. Tults