

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1512-o**

Tallinnas 29. oktoobril 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku R.Seeling Hille oHG (esindaja volikirja alusel patendivolinik Kalev Käosaar) vaidlustusavalduse kaubamärgi **Blackham Tea + kuju** (taotlus nr M201200986) registreerimise vastu klassis 30 Blackham OÜ nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 03.02.2014 esitas R. Seeling Hille oHG, Kevelaerer Strasse 21-23, Düsseldorf D-40549, Saksamaa (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kombineeritud kaubamärgile „Blackham Tea + kuju” (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) klassis 30 Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu Blackham OÜ (edaspidi ka taotleja) nimele. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2013. Vaidlustusavaldus võeti menetluse 18.02.2014 nr 1512 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määramise alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja nimele on registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 005268073 taotluse esitamise kuupäevaga 28.07.2006 ning kaubamärk nr 004101135, taotluse esitamise kuupäevaga 27.10.2004.

Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärkide registreeringud tuleb seega lugeda varasemaks KaMS mõistes, kuna kaubamärgid on registreeritud varem ning taotluste esitamise kuupäevad on varasemad.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgitaotlusele M201200986 Eestis õiguskaitse andmine klassi 30 kuuluvate kaupade osas on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-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 sätestab, et taotletavat kaubamärki ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku loata, kui identsuse, sarnasuse või assotsieerumise tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või samaliigilisuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada.

KaMS ei ava kaubamärgi kui tööstusomandi eseme sarnasuse ning assotsieeruvuse mõistet ega võimalikke kriteeriume täpsemalt, kuid väljakujunenud Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulenevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt (Euroopa Kohtu lahend C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 17; Euroopa Kohtu lahend T-396/04 Soffass SpA, p 28).

---

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

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

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

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas.

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärgitaotlus nr M201200986 klassi 30 kuuluvate kaupade (teejoogid; tee; jäätee) osas taotleja nimele võidakse kahjustada vaidlustajale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik osa on eksitavalt sarnane, sh assotsieeruv vaidlustajale kuuluvate kujunduslike kaubamärkidega.

Vaidlustaja kaubamärgid on kaitstud klassis 30 järgmiste kaupade osas: *tee ja teelaadsed tooted (taime- ja puuviljateed) igapäevaseks tarbimiseks, kaasa arvatud vitaminiseeritud ja/või aromatisseeritud ja/või lahustuvad ja/või mineraliseeritud; tee (jää-); tee/taimete/puuviljateega joogid või nende baasil valmistatud joogid (kaasa arvatud valmisjookidena), kaasa arvatud puuviljajookide ja/või puuviljamahlade lisandiga; kohv; kohviasendajad; kakao; toiduks ja igapäevaseks tarbimiseks kasutatavad kakaoekstraktid; kakaotooted; šokolaadipulber (kaasa arvatud segatuna piimapulbriga), eelkõige šokolaadijoogipulbrina*. Kaubad tee; teejoogid ja jäätee on vaidlustaja hinnangul identsed taotleja kaubamärgis klassis 30 loetletud kaupadega.

Võrreldavate kaubamärkide reproduksioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk (nr 005268073)



Vaidlustaja kaubamärk (nr 004101135)



Taotleja kaubamärgitaotlus (nr M201200986)



Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on äravahetamiseni sarnased ning seetõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt.

Kaubamärgid jätavad sarnase üldmulje, kuna teekannude kujunduses on kasutatud samu kujunduslikke detaile. Nii taotleja kui vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgid (kannud) on kujundatud ümaras vormis ning sarnase, ümara kaanenuuga.

Vaidlustaja märgib et kohtupraktika kohaselt on kaks kaubamärki sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt sarnased (otsus kohtuasjas T 6/01, p 30 ja otsus kohtuasjas T-168/04, p 91).

Riigikohus on 29.09.2010 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10 p-s 14 rõhutanud, et kaubamärgi kõige olulisem funktsioon on eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku kaubast või teenusest. Lisaks on kaubamärgil ka päritolufunktsioon, seostades kaupa või teenust konkreetse kauba pakkuja või teenuse osutajaga.

Vaidlustaja kasutab igapäevaselt registreeringut nr 005268073 laiaulatuslikult üle Euroopa Ühenduse, sh Eestis. Kaubamärki kasutatakse erinevates värvitoonides ning erineval kujul. Käesolevale vaidlustusavaldusele on lisatud pakendite näidised, mis on saadaval ka enamikes Eesti suuremates kauplustes. Vaidlustaja kasutab kõikidel kaupadel oma üldtuntud kaubamärki 'TEEKANNE' (eesti keeles 'teekann'), mille kaudu on vaidlustaja tooted veel enam seostatavad ka teekannu kujutisega.

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 umbmäärast mälestust kaubamärkidest.

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et tarbijad, nähes poes taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupu, võivad ekslikul eeldada, et tegemist on vaidlustaja toodetega.

KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgitaotlusele nr M201200986 õiguskaitse andmine klassi 30 kuuluvate kaupade osas kahjustab varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis.

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 41 lg 2, § 41 lg 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida Blackham OÜ nimele kaubamärgitaotlus M201200986 klassis 30 kõikide kaupade osas ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud registreerimistaotluse M201200986 väljavõte, registreeringu 004101135 väljavõte, registreeringu 005268073 väljavõte, R. Seelig Hille oHG tootepakendite näidised, riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus ja volikiri.

**2)** Komisjon edastas 18.02.2014 vaidlustusavalduse taotlejale seisukoha esitamiseks hiljemalt 19.05.2014. Taotleja ei ole seisukohti esitanud ega kasutanud oma õigust menetluses osaleda.

01.07.2014 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 01.08.2014. Vaidlustaja esitas 30.07.2014 oma lõplikud seisukohad, milles jääb varemavaldatud seisukohtade ja nõuete juurde. Lisaks viitab vaidlustaja nii komisjoni varasemale praktikale kui tsiviilkohtumenetluse seadustikule, mille kohaselt asjaolu, et taotleja ei ole menetluses osalemise õigust kasutanud, puudub tal tegelik huvi oma õiguste kaitseks ning on vaidlustuses esitatud asjaolud omaks võtnud.

Komisjon edastas 30.07.2014 vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale teadmiseks. Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 54<sup>1</sup> lg-le 2 ei võimaldata lõplike seisukohtade esitamist menetlusosalisel, kes ei ole komisjonile esitanud kirjalikke seisukohti.

27.10.2014 alustas komisjon asjas nr 1512 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

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

Taotleja ei ole kasutanud oma menetluses osalemise õigust. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi 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.

*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.*

Vaidlustaja poolt vastandatud ja temale kuuluvad Ühenduse kaubamärgid nr 004101135 ja nr 005268073 on esitatud registreerimiseks vastavalt aastal 2004 ja 2006. Kaubamärgitaotlus nr M201200986 on esitatud 16.11.2012. Seega on vaidlustaja Ühenduse kaubamärgid vaidlustatud kaubamärgist varasemad.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et vaidlustatava kaubamärgi kaubad klassis 30 on identsed ning samaliigilised vaidlustaja kaubamärkide klassi 30 kaupadega.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Tarbija ei analüüsi reeglina kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Tarbijal puudub üldjuhul võimalus kaubamärke üheaegselt vaadelda ning ta peab usaldama mällu sööbinud pilti varasemalt nähtud kaubamärgist. Meelde jääb aga eelkõige kaubamärgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on kaubamärkide domineerivate osade sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui erinevused vähem eristusvõimelistes elementides. Lisaks on kaubamärgid ning nendega tähistatavad kaubad vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgiga tähistatavad kaubad, seda vähem oluliseks võib pidada kaubamärkides (sealhulgas nende eristusvõimelistes ja domineerivates osades) leiduvaid erinevusi.

Nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärgil on kujutatud teekannu. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgid jätavad sarnase üldmulje, kuna teekannude kujunduses on kasutatud samu kujunduslikke elemente. Nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkidel kujutatud teekannud on ümarate vormidega ning sarnase ümara kaanenupuga.

Komisjon leiab, et vastandatud kaubamärgid on visuaalselt äravahetamiseni sarnased, kuna nad on kontseptuaalselt peaaegu identse ülesehitusega, sisaldades samu või sarnaseid elemente, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Komisjoni hinnangul on kontseptuaalselt tegemist peaaegu identsete märkidega, sest nii vaidlustaja kui vaidlustatava märgi domineerivad elemendid kujutavad teekannu.

Foneetiliselt kaubamärke võrrelda ei saa, kuna vaidlustaja märkidel sõnaline osa puudub. Kuigi taotleja kaubamärk sisaldab ka sõnalist osa, siis ei ole see võrreldes teekannu kujutisega esilekerkiv ning ei muuda märgil kujutatud kannu kujutise üldmuljet.

Komisjon leiab, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud tingimused on täidetud – võrreldavad kaubamärgid on sarnased nii visuaalselt kui kontseptuaalselt, mõeldud kasutamiseks identsetel kaupadel ning seetõttu on tõenäoline nende äravahetamine, sh assotsieerumine.

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

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi "Blackham Tea + kuju" (taotlus nr M201200986) registreerimise kohta Blackham 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 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:

M. Tähepõld

E. Hallika

R. Laaneots