

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1268-o**

Tallinnas 19. aprillil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Edith Sassian ja Rein Laaneots vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku Vikstal OÜ (aadress: Peterburi tee 83, 11415 Tallinn), vaidlustusavalduse kaubamärgi „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ (registreerimistaotlus nr M200801101) registreerimise vastu klassis 30 Jelena Kislitsõna, keda esindab patendivolinik Ott Moorlat, nimele.

Vaidlustusavaldus registreeriti nr 1268 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tillberg.

**Menetluse käik ja asjaolud**

02.07.2010 esitas Vikstal OÜ (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) kaubamärgi „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ registreerimise (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 05/2010) vastu Jelena Kislitsõna (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 30 – *küpsised, maiustused, kondiitritooted*.



Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ on vastuolus Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 1, mille kohaselt *õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks ja 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.*

Vaidlustaja nimele on 26.11.2001 registreeritud kaubamärk „**KALAKE**“ (registreerimise nr 35338), taotluse esitamise kuupäev 18.09.2000) klassis 30 - *kondiitritooted ja maiustused, šokolaad, šokolaaditooted, kauasäilivad küpsetatud tooted, küpsised ja kompvekid*. Vaidlustaja leiab

---

Aadress:  
Tõnismägi 5a  
15191, Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: toak@just.ee

Faks:  
6208109

vaidlusaluse kaubamärgi „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ sarnase olevat temale kuuluva varasema sõnalise kaubamärgiga „**KALAKE**“.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärgi funktsionaalseks ülesandeks on kauba või selle tootja/müüja individualiseerimine. See on tähis, mille eesmärgiks on eristada ühe ettevõtja kaupa või teenust teise ettevõtja samaliigilisest kaubast/teenusest ning samuti lubades tuvastada selle tootjat/müüjat.

Ostjad tunnevad vaidlustaja kaupa kaubamärgiga „**KALAKE**“ ning teavad kauba kvaliteeti ja väärtust. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaup tähistatuna kaubamärgiga „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ võib tarbijat eksitada kaupade tootja/müüja suhtes. Ei saa eeldada, et iga ostja kontrollib pakendil kauba tootja või müüja nime.

Vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärgi „**KALAKE**“ õiguskaitse ulatus määratakse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga – *kondiitritooted*. Vaidlustajal on õigus keelata kolmandatel isikutel äritegevuses kasutada õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud. Vaidlustaja järeldab, et seega ei saa taotleja kasutada kaubamärki „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ kondiitritoote tähistamiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et sõna `KALAKE` esinemine võrreldavates kaubamärkides teeb nimetatud kaubamärgid äravahetamiseni sarnasteks.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad tähised, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ja vastupidi. Kaubamärkide sarnasuse hindamise põhimõttest lähtuvalt võrreldakse kaubamärke tavaliselt üldmulje järgi, arvestades, et domineerivaks on esmamulje, sealjuures ei ole olulised mitte detailsel võrdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid märkide ühised elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone ning võivad mõjutada tarbija taju ja järelikult ka valikut.

Vaadeldavate kaubamärkide peamisteks ja eristavateks osadeks on nende sõnalised elemendid, kuivõrd nende kaudu jätab tarbija need meelde. Taotleja kaubamärgile kujundusliku osa lisamine ei muuda tähist vaidlustaja kaubamärgi suhtes selgelt eristatavaks, s.o kujundusliku elemendi lisamine ei moodusta uut muljet. Sõnalist osa sisaldavate kaubamärkide puhul tuleb kaubamärgi olulisemaks osaks pidada sõnalist osa kujunduslike elementidega võrreldes. Sõnaline osa on just see, mille järgi tarbija kaubamärgi meelde jätab ja millega ta kaubamärki nimetab. Vaidlustaja on seisukohal, et tavatarbija nimetab nii vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud toodet kui ka taotleja kaubamärgiga tähistatud toodet sõnaga „**KALAKE**“, mis on võrreldavate kaubamärkide domineerivaim element ning mis ühtlasi teeb need kaubamärgid äravahetamiseni sarnasteks nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt. Taotleja kaubamärgi koosseisus sisalduv sõna `kreeker` on kauba liiki näitav tähis, toodet kirjeldav ning ei oma eraldiseisvana eristusvõimet. Taotleja kaubamärgi koosseisus sisalduvad sõnad `Kommi Paradiis` on firma nimetus ning vaidlustaja hinnangul ei mõjuta kaubamärkide äravahetamist ja assotsieerumist.

Vaidlustaja viitab oma väidete toetamiseks apellatsioonikomisjoni 31.07.2006 otsusele nr 898-o, milles komisjon leidis, et kaubamärk `SUNRISE COCKTAIL GIN TONIC` on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga `SUNRISE`. Komisjon põhjendas oma otsust järgmiselt: *kuigi kaubamärkide võrdlemisel tuleb arvesse võtta eeskätt nende tervikut ja seost kaupade ja turuga laiemalt, on antud*

*juhul mõlema vastandatud etikettkaubamärgi üheselt domineerivaks ja eristusvõimeliseks (mittekirjeldavaks) elemendiks identne sõna SUNRISE, nagu märgib vaidlustaja, ning see põhjustab kõrge kaubamärkide äravahetamise riski. Komisjon lisab otsuses, et ka kaubamärkide kujundus võib seda riski süvendada.*

Veel viitab vaidlustaja apellatsioonikomisjoni 28.08.2006 otsusele nr 680-o, milles komisjon leidis, et kaubamärgi „Ei maiasmokk saa läbi Kommiparadiisita + kuju“ kollisioonis olevana kaubamärgiga „Maiasmokk“ ning seda isegi juhul, kui vastavate kaubamärkidega tähistati erinevaid kaupu/teenuseid. Komisjon leidis, et varasem kaubamärk `MAIASMOKK` on sõnamärk ja vaidlustatud kaubamärk „Ei maiasmokk saa läbi Kommiparadiisita“ on praktiliselt samuti sõnamärk pisikese kujundusega. Kaubamärgi reproduktsioonilt on näha, et see kaubamärk on sõnadest koosnev tähis. Seega ei ole kahtlust selles, et mõlema kaubamärgi ainsaks domineerivaks elemendiks saab olla vaid vastava kaubamärgi sõnaline element tervikuna. Keskmise tarbija ei asu analüüsima viidatud sõnaliste elementide üksikuid osi. Tarbija tajub kaubamärke tervikuna. Taotletava kaubamärgi „Ei maiasmokk saa läbi Kommiparadiisita“ koosseisu kuulub ka taotleja firma nimi Kommiparadiis, mis näitab kauba tootjat, kuid kuna varasema märgi koosseisus vastavasisuline info puudub, siis komisjon on seisukohal, et assotsiatsioon kahe märgi vahel on tugev. Assotsieerumine võib toimuda ka vastupidiselt: nähes tootel kaubamärgis „Ei maiasmokk saa läbi Kommiparadiisita“ sõna `maiasmokk` tekib tarbijal assotsiatsioon varem nähtud kaubamärgiga `MAIASMOKK` ning ikkagi võib tarbija pidada neid kaubamärke, seega ka tooteid, ühe ettevõtte omadeks. Kaaludes kõiki eeltoodud erisusi ja sarnasusi, jõudis komisjon järelduseni, et ülekaalukast `maiasmoka` viitest `Kommiparadiisile` tingitud üldmuljest võib tekkida võrreldavate märkide assotsieerumine.

Samuti viitab vaidlustaja apellatsioonikomisjoni 27.11.2008 otsusele nr 784-o, milles komisjon leidis, et kaubamärk „My-My Волшебница Му-Му Võlur“ on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga „My-My“. Komisjon põhjendas järgmiselt: *identse sõnakombinatsiooni My-My olemasolu mõlemas vaatlusaluses kaubamärgis muudab need äravahetamiseni sarnaseks ja assotsieeruvaks. Kuna erinevused tähise lõpuosas on kehvemini tajutavad ning olulisem roll on algusel, siis on ilmne, et tarbija tajub vaidlustatud märgis kõige tugevamini sõnakombinatsiooni My-My. Kui tarbija tunneb OÜ Vikstali kaubamärki My-My ning kohtab turusituatsioonis kaubamärki „My-My Волшебница Му-Му Võlur“, võib ta arvata, et tegemist on samast allikast pärineva tootega ning tarbijal on selle tootega seoses ka teatud ootused ja tõepoolest võib toimuda tarbija eksitamine. Kaubamärkide segiajamise teeb väga tõenäoliseks ka see, et nii OÜ Vikstal kaubamärk My-My kui ka OÜ KOMANCHERO kaubamärk „My-My Волшебница Му-Му Võlur“ on registreerimiseks esitatud klassis 30 identsetele (kondiitritooted) ja samaliigilistele kaupadele.*

Viidatud lahendite valguses on üheselt mõistetav, et käesolevas vaidluses tuleb suuremat tähelepanu pöörata vaadeldavate tähiste ühisele elemendile – KALAKE, samal ajal kui taotleja poolt kasutatavate tähiste kirjeldavaid elemente, mis tervikmulje kujundamisel rolli ei mängi, tuleb pidada teisejärgulisteks. Vaadeldavate kaubamärkide domineerivad elemendid on identsed, mis muudab ka tähised tervikuna äravahetamiseni sarnasteks ja assotsieeruvateks.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti 03.05.2010 otsus kaubamärgi „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ (registreerimistaotlus M200801101) registreerimise kohta klassis 30 Jelena Kislitsõna nimele.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükid kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ ja kaubamärgi „**KALAKE**“ kohta, väljavõtte Patendiameti ametikust väljaandest 5/2010 ja kviitung riigilõivu tasumise kohta.

02.11.2010 esitas taotleja vastuväited vaidlustusavaldusele, milles vaidleb vaidlustaja väidetele vastu ning leiab, et otsus kaubamärgi „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ registreerimise kohta taotleja nimele klassis 30 on kooskõlas kaubamärgiseadusega.

Taotleja märgib, et KaMS § 3 avab kaubamärgi mõiste: „Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest“. KaMS § 12 lg 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitsese ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Võrreldavate kaubamärkide puhul on näha, et taotleja kaubamärgi „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ reproduktsioon koosneb kujunduslikust ja sõnalisest osast, kus kaubamärgi kujunduslik ja sõnaline osa täiendavad teineteist. On selge, et vastandatud kaubamärgid ei ole identsed.

Taotleja märgib, et vaidlusaluse kaubamärgi kompositsiooni elementide kogum omab eristusvõimet ja on koheselt mõistetav. Tavaliselt keskmine tarbija tajub märke tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid osi. Tarbija, kes näeb kaubamärke üheskoos või eraldi, tõenäoliselt ei loo seost nende vahel, vaatamata ühise tunnuse (sõna KALAKE) esinemisele mõlemas kaubamärgis. Antud kaubamärkide üldist muljet arvestades on raske täheldada märkides sisalduvat visuaalset sarnasust. Järelikult tähised ei ole sedavõrd kokkulangevad, et eksisteeriks tõenäosus kaubamärkide assotsieerumiseks või oleks oht nende äravahetamiseks tarbija poolt. Tarbija poolse kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta mitmeid tegureid. Hindamisel peab tuginema kaubamärkide visuaalse, foneetilise või konseptuaalse sarnasuse analüüsimisele, arvestades eriti võrreldavate tähiste eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente ning nende mõju kaubamärkide terviklikule üldmuljele.

Taotleja kaubamärgi reproduktsiooni kompositsioon on kunstniku poolt kujundatud ja sisaldab endas taotleja varasema prioriteediga registreeritud kaubamärke „**Kommiparadiis + kuju**“ (taotluse nr 9702214, klassid 30, 35), „**Kommiparadiis + kuju**“ (taotluse nr 9901712, klassid 30 ja 35) ja „**KREEKER + kuju**“ (taotluse nr M200101966, klass 30).

Taotleja leiab, et vastandavate kaubamärkide reproduktsioonid ei ole sarnased sellisel määral, et nende omanikke võiks seostada või arvata, et kaubad ja teenused pärineksid ühelt ja samalt ettevõttelt. Vastandatavad kaubamärgid ei ole ka sarnased foneetiliselt, sisaldades vaid üht ühist sõna. Kaubamärkide foneetiline erinevus suurendab ka märkide visuaalset eristatavust ja turusituatsioonis ei ole võimalik antud tähiseid ära vahetada. Samuti on tegemist konseptuaalselt täiesti erineva ühesehituse, kujunduse, sõnade arvu ja hääldusega kaubamärkidega.

Seega leiab taotleja, et võrreldavad kaubamärgid ei ole identsed ega sarnased ja puudub tõenäosus, et tarbija need kaubamärgid ära vahetaks või segi ajaks ning KaMS § 10 lg 1 p 1 ja 2 ei ole antud juhul kohaldatavad.

Veel lisab taotleja, et asjassepuutuvaks ei saa pidada vaidlustusavalduses viidatud apellatsioonikomisjoni otsuseid kaubamärkide „SUNRISE COCTAIL GIN TONIC“, „Ei maiasmokk saa läbi Kommiparadiisita + kuju“ ja „Му-Му Волшебница Му-Му Võlur“ suhtes, mis ei ole käesoleva vaidluse objektiks ning nende tähiste suhtes vastu võetud otsustes tuvastatud asjaolud ei ole ülekantavad kaubamärgile „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER+ kuju**“.

Taotleja lisab, et vaidlustaja ei ole esitanud piisavalt tõendusmaterjale, jättes tähele panemata võrreldavate tähiste täiendavaid elemente, mis eristavad neid tähiseid teineteisest. Vaidlustusavaldus on alusetu ning Patendiameti otsus kaubamärgi „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ registreerimise kohta klassis 30 on seaduslik ja põhjendatud.

20.07.2011 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb oma varasema nõude juurde ning palub kaubamärki „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ registreerimata jätta, Patendiameti otsuse seadusvastaseks tunnistamist ja tühistamist, kuna see on vastuolus kaubamärgiseadusega.

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ registreerimise kohta on vastuolus eelkõige kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 1 ja 2, kuna vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused identsele sõnalisele tähisele (KALAKE) ning tema kaubamärk on üldtuntud Eestis.

Vaidlustaja märgib, et üldtunnustatud on seisukoht, et juhul kui kaubamärk sisaldab kujunduselementide ees selgestitajutavat sõnalist osa, annab just nimetatud sõnaline element kogu kaubamärgile tarbijate silmis tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa esimese astme kohus oma 14.07.2005 otsuses nr T-312/03 (SELENIUM) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest, kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Just sõnaline osa annab kõige tõenäolisemalt terviklikule kaubamärgile nime. Seega, taotleja kaubamärgile kujundusliku osa lisamine ei muuda tähist vaidlustaja kaubamärgi suhtes selgelt eristavaks, so kujundusliku elemendi lisamine ei moodusta uut muljet.

Vaidlustajale kuuluv kaubamärk „**KALAKE**“ on sõnaline kaubamärk, omades seega õiguslikku kaitset sõnale kui sellisele. Sõna KALAKE omab kondiitritoodete või kreekeri osas tugevat eristusvõimet. Tegemist ei ole tähisega, mis võiks nimetatud kaupu mingil viisil kirjeldada või mis oleks muutunud asjaomasel valdkonnas keelekasutuses tavapäraseks. Olgugi, et vaidlustatava tähise näol on tegemist kombineeritud tähisega, ei ole kahtlust selles, et ka vaadeldava kaubamärgi keskse ning tarbijale koheselt märgatava osa moodustab sõna KALAKE. Taotleja kaubamärgi koosseisus sisalduv sõna „kreeker“ on kauba liiki näitavaks tähiseks, nimetatud element on otseselt toodet kirjeldav.

Lisaks märgib vaidlustaja, et kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta ka kaupade ja teenuste erinevusi ja kokkulangevusi. Nimelt on Euroopa Kohtu praktika kohaselt vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastatikus 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 C-39/97 CANON, p 17). Käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärk sisaldab varasemat sõnalist kaubamärki täielikult, kusjuures ka vaidlustatava kaubamärgi puhul moodustab just sõna KALAKE kaubamärgi kõige eristusvõimelisema elemendi. Seega peaksid käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide kaubad kuuluma tähiste koosseisustamiseks selgelt

erinevatesse valdkondadesse. Käesoleval juhul ei ole võrreldavate kaubamärkide kaupade loetelud erinevad.

29.08.2011 esitas taotleja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb oma varemesitatu juurde. Kaubamärgid „KALAKE“ ja „Kommi Paradiisi Kalake KREEKER+kuju“ ei ole sarnased viisil, mis võiks põhjustada vaadeldavate kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt. Lisaks märgib taotleja vastuseks vaidlustaja väitele kaubamärgi „KALAKE“ üldtuntusest, et KaMS § 7 lg 2 kohaselt tunnistab Patendiamet kaubamärgi üldtuntust ainult seoses selle või muu kaubamärgi registreerimise menetlusga. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon loeb kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamisega. Vaidlustaja ei ole antud asjas esitanud tõendusmaterjale kaubamärgi „KALAKE“ üldtuntuse kohta.

13.04.2012 alustas apellatsioonikomisjon asjas lõppmenetlust.

### **Apellatsioonikomisjoni seisukoht ja otsus**

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

Vaidlustaja peab Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ vastuolus olevaks KaMS § 10 lg 1 p-ga 1, mille kohaselt *õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks ja 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.*

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga selles, et vaidlusalune otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 1. Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p-le 2 on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Seega, otsustades kaubamärgi registreeritavuse üle KaMS § 10 lg 1 p-i 1 alusel, tuleb hinnata, kas registreerimiseks esitatud kaubamärk tervikuna ehk sellisena, nagu see on esitatud reproduktsioonil, on identne varasema kaubamärgiga kogu selle õiguskaitse ulatuses. Vaidlustatud kaubamärgi koosseisu kuulub neli sõna ning kujundus erinevalt varasemast kaubamärgist, mis koosneb vaid ühest sõnast. Seega ei saa võrreldavaid kaubamärke lugeda identseteks KaMS § 10 lg 1 p-i 1 mõttes.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse, sealhulgas assotsieerumise üle otsustamisel tuleb hinnata kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust, lähtudes kaubamärkidest kui tervikutest ning samas hinnates nende eristusvõimeliste ja domineerivate osade mõju kaubamärkide üldmuljele. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalus teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud ebamäärast kujutist.

Komisjon on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ on sarnane varasema kaubamärgiga „**KALAKE**“, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade tähistamiseks ning on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustatud kaubamärk „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ koosneb neljast sõnast ning kujunduslikust osast, sisaldades endas varasemat sõnalist kaubamärki „**KALAKE**“. Sõna KALAKE on vaidlustatud kaubamärgis domineeriv, omades tugevat eristusvõimet ning seega ka kekmise tarbija jaoks enim meelde jääv osa kaubamärgist. Tarbija, olles varasemalt kokku puutunud kondiitritoodega tähistatuna kaubamärgiga „**KALAKE**“ võib arvestatava tõenäosusega järgmises turusituatsioonis nähes kaubamärgiga „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER+kuju**“ tähistatud kondiitritooteid, arvata, et tegemist on kas sama kaubamärgiga (otsene äravahetamise tõenäosus), sama tootja poolt pakutava tootega või arvata, et tootjad on omavahel seotud (kaudne äravahetamise tõenäosus). Kuivõrd keskmise tarbija mällu talletuvad eelkõige kaubamärgi domineerivad ja eristusvõimelised osad, siis on ilmselge risk, et tarbija nimetab vaidlustatud kaubamärgiga „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER+ kuju**“ tähistatud toodet kasutades vaid sõna KALAKE (näiteks Kalakese küpsised, Kalakese maiustused jne) eristamaks konkreetset toodet teiste ettevõtjate samaliigilistest toodetest. Nimetatud asjaolu suurendab võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Komisjon on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi koosseisus olevad teised sõnalised osad (Kommi Paradiisi KREEKER) ei oma piisavat tugevat eristusvõimet mõjutamaks kaubamärgi üldmuljet selliselt, et oleks välistatud võrreldavate kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER +kuju**“ assotsieerumine varasema kaubamärgiga „**KALAKE**“.

Võrdlusaluste kaubamärkide kaupade loetelud on identsed. Varasema kaubamärgi „**KALAKE**“ kaupade loetelu hõlmab vaidlusaluse kaubamärgi „**Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju**“ kaupu.

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2, § 41 lg-le 3, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-tele 1 ja 2, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “Kommi Paradiisi Kalake KREEKER + kuju” (registreerimistaotlus nr M200801101) registreerimise kohta klassis 30 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:

K. Tillberg

E. Sassian

R. Laaneots