

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1625-o

Tallinnas 1. augustil 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Edith Sassian ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi BASIC Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel (edaspidi vaidlustaja; esindaja volikirja alusel patendivolinik Ingrid Matsina) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Rimi Basic + kuju“ (taotlus nr M201300950) registreerimise vastu ICA AB (edaspidi taotleja, esindaja volikirja alusel patendivolinik Raivo Koitel) nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 1.09.2015 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse kaubamärgi „Rimi Basic + kuju“ (avaldatud Kaubamärgilehes nr 7/2015; lisad 2 ja 3) vaidlustamiseks. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest (Ühenduse/Euroopa Liidu kaubamärk nr 012166062; lisa 1) ning taotleja kaubamärgi registreerimine on vääring vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) normidega. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid. Taotleja kaubamärgi registreerimine 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. KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määru alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Vaidlustajale kuuluva registreeritud Ühenduse kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev on 14.03.2008. Taotleja kaubamärgi esitamise kuupäev on 01.10.2013. Seega on vaidlustaja kaubamärk varasem kui taotleja kaubamärk.

Vastandatud Euroopa Liidu kaubamärk nr 012166062, esitamise kuupäev 14.03.2008, klassid 3, 4, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 44, 45.	
Vaidlustatud kaubamärk, taotluse nr M201300950, esitamise kuupäev 01.10.2013, klassid 8, 16, 21, 24, 29, 30, 31, 32.	

Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased

Address:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma müllu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (müllu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Vaidlustaja kaubamärk koosneb sõnast *basic* ning kujundelementidest, milleks on kollast värvi graafiline element ning sõna ümbritsev sinine raamjoon. Sõnaline osa paikneb märgis kesksel kohal, kattes osaliselt kollase graafilise elemendi ülaserava. Sõna *basic* on raamjoonega sama värvi, välja arvatud tähe *i* täpp, mis on punane. Komisjon on oma 12.01.2012 otsuses nr 1317-o märkinud: „Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa“. Arvestades kujundelementide iseloomu ja paiknemist taustapositionil võrreldes sõnaga *basic* tuleb järeldada, et kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõna *basic*. Taotleja kaubamärk koosneb sõnalistest osadest *Rimi* ja *Basic* ning punast ja valget värvi kujundusest. Kujunduslikult domineerib kaubamärgis punase raamjoonega ning seest valgete tähtedega kirjutatud sõna *Basic*. Kaubamärgi element *Rimi* on paigutatud sõna *Basic* tähtede „as“ kohale. Võrreldes sõnaga *Basic* on sõna *Rimi* oluliselt väiksemas kirjas ja kujutab endast taotleja nõ põhikaubamärki, mida kasutatakse eelkõige *Rimi* jaekaubluste keti eristamiseks. Sõna *Rimi* taha on paigutatud jutumärki meenutav element. Vaidlustaja leiab, et ka taotleja kaubamärgil on domineerivaks elemendiks sõnaline osa *Basic*, mille järgi tarbijad eelkõige kaubamärgi meelde jätavad ja mille järgi nad kaubamärki nimetavad, sest sõna *Rimi* koos kujundelemendiga on vähemärgataval positsioonil ja on tajutav pigem graafilise kujundusena kui eristava sõnana.

Taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärgi domineerivad sõnalised elemendid on identsed – sõna *basic*. *Basic* on ingliskeelne sõna, mille tähenduseks eesti keeles on *põhiline, põhi-, alg, lähte-* (J. Silvet Inglise-eesti sõnaraamat, TEA 2002). Sõna *basic* on vaidlustaja kaubamärgi ainus semantiline tähendus kandev element. Taotleja märgis sisalduv sõnaline element *Rimi* ei oma semantiline tähendus ning on lisaks ka kujunduslikult paigutatud nii vähemärgatavale positsioonile, et võib eeldada, et Eesti keskmine tarbija tajub kaubamärki semantiliselt kui *Basic*. Vaidlustaja leiab, et semantiliselt on kaubamärgid identsed. Nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärgi domineerivat osa *basic* hääldatakse inglise keeles kui ['beisik] (J. Silvet Inglise-eesti sõnaraamat, TEA 2002). See tarbija, kes inglise keele hääldust ei valda, hääldab mõlemat kaubamärki eestipäraselt tõenäoliselt kui [basik]. Kaubamärkide foneetiline identsus tuleneb domineerivate elementide identsusest hääldusest ['beisik]. Sõna *Rimi* paigutuse ja väga väikese osakaalu tõttu märgis on väga ebatõenäoline, et keskmine tarbija hakkaks taotleja kaubamärki foneetiliselt nimetama kui [rimi 'beisik]. Tarbijatel ei ole kombeks nimetada kaubamärke kõikide selle elementide üleslugemise kaudu, vaid lähtuvalt kaubamärgi domineerivast elemendist. Vaidlustaja leiab, et ka sellel ebatõenäolisel juhul, kui tarbija peaks taotleja kaubamärki hääldama kui [rimi 'beisik], on kaubamärgid foneetiliselt sarnased, sest vaidlustaja kaubamärk sisaldub täielikult taotleja kaubamärgis ja omab iseseisvat eristavat positsiooni. Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt on vaadeldavad kaubamärgid identsed või vähemalt sarnased. Visuaalselt on kaubamärgid sarnased eelkõige sõnalistes elementides sisalduva visuaalselt identse sõnalise elemendi *basic* tõttu. Vaidlustaja kaubamärgi kujundelemendid on tajutavad illustreerivate elementidena. Taotleja kaubamärgi sõnaline element *Rimi* on visuaalselt oluliselt väiksem kui sõna *Basic* ning on oma väiksuse ja kirjastiili tõttu vähemärgatav ning on visuaalselt tajutav pigem dekoratiivse elemendina kui sõnana. Ehkki sõna alguses on vaidlustajal kasutatud väikest algustähte ning taotlejal suurt, on see erinevus taotleja kaubamärgi kujunduses vähemärgatav ning suur ja väike algustäht ei ole ka elemendid, mis tagaksid identsete sõnade eristatavuse. Mõlemas kaubamärgis paikneb sõna *basic* visuaalselt kesksel kohal, olles vaidlustaja kaubamärgis paigutatud kollase graafilise elemendi laineharjale kontrastses tumesinis kirjas ning taotleja kaubamärgis kujutatud suurelt, punasega raamistatud tähtedega. Seetõttu leiab vaidlustaja,

et nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärki visuaalselt tajudes lähtub Eesti tarbija eelkõige nende sõnalistest osadest *basic*. Vaidlustaja leiab, et visuaalselt on kaubamärgid sarnased.

Taotleja kaubamärgi puhul on klassis 8 märgitud kaubad *toiduvalmistamisriistad ja -vahendid, nimelt leivanoad, leivatangid, munalõikurid, v.a elektrilised, kalarookimisnoad; puuviljanoad, koorimisnoad, köögiviljakoorijad (käsi-tööriistad); juustulõikurid, v.a elektrilised; konserviavajad, purgiavajad, v.a elektrilised; köögikärid, pähklitangid, austrikarbiavajad, noateritajad, koogilõikajad; kööginoad ja lõikeriistad; plastikust lõikeriistad*. Taotleja kaubad on samaliigilised vaidlustaja kaupadega klassis 21 (*majapidamis-, köögitarbed ja -mahutid; kammid ja käsna; harjad ja pintslid (v.a värvipintslid); materjalid harjade valmistamiseks; puhastustarbed; teraslaastud; klaas (töötlemata või pooltöödeldud) (v.a ehitusklaas); klaasnõud, portselan ja savinõud väljaspool teisi kaubaklasse*), sest tegemist on majapidamis- ja köögitarvetega.

Taotleja kaubamärgi puhul on klassis 16 märgitud kaubad *pabertooted ühekordseks kasutamiseks, nimelt paberist näo(kuivatus)rätikud, paberist prügikotid, paberist lauakaunistused, paberist lauakatted, paberlaudlinad, paberist lausalvrätikud, paberist kohvifiltrid, paberist lipud, pabersalvrätiku rullid, paberist lipuvalmistamismaterjal, rahaümbrised, paberist salvrätikud, paberikäterätid, mikrolaineahjukotid, kohakaardid, paberrätikud, tualettpaber, jooginõude paberalused*.

Vaidlustaja kaubamärk on kaitstud järgmiste kaupade suhtes: *Paber, kartong ning tooted nendest materjalidest (sealhulgas klassis 16); trükitooted; fotod; kirjatarbed; õppematerjalid (v.a seadmed); plastist pakkematerjalid, mis kuuluvad klassi 16*. Taotleja kaubad on vaidlustaja kaupadega identsed.

Taotleja kaubamärgi puhul on klassis 21 märgitud kaubad *lauanõud, nimelt klaasnõud jookide jaoks, joogianumad, pudeliavajad; joogiklaasid, joogiklaasihoidjad, korgitsad, veekannud, jäänõud; karahvinid, kruusid; kaanega joogikannud, kokteilisegistid, sifoonpudelikarbid, karboniseeritud vee jaoks, joogikõrred; veinijahutusnõud; köögitarbed ja -mahutid; ühekorraldriikud; klaasid (anumad); köögis kasutamiseks mõeldud purustajad, v.a elektrilised; tordilabid*. Vaidlustaja kaubamärk on kaitstud järgmiste kaupade suhtes: *Majapidamis-, köögitarbed ja -mahutid; kammid ja käsna; harjad ja pintslid (v.a värvipintslid); materjalid harjade valmistamiseks; puhastustarbed; teraslaastud; klaas (töötlemata või pooltöödeldud) (v.a ehitusklaas); klaasnõud, portselan ja savinõud väljaspool teisi kaubaklasse*. Taotleja kaubad on vaidlustaja kaupadega identsed.

Taotleja kaubamärgi puhul on klassis 21 märgitud kaubad *kangad tekstiiltoodetele; tekstiiltooted, nimelt mööblikatted, kardinad, etiketid, tapeet, köögi- ja laudlinad; voodilinnad, voodiriided, voodipesu, vooditekid (katted); vannilinnad, v.a rõivad; katteriie, voodiriie; kodutekstiil, majapidamistekstiil; sisekujunduslikud tekstiiltooted, mis kuuluvad klassi 24; tekstiilist valmistatud mittekoostatud materjalid tekstiiltoodetele; tekstiiltooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; riidest salvrätid*. Taotleja kaubad on samaliigilised vaidlustaja kaupadega klassis 25 (*rõivad, peakatted*), sest tegemist on tekstiilkaupadega, nende levitamiskanalid ja päritolu on tihti samad.

Taotleja kaubamärgi puhul on klassis 29 märgitud kaubad *liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivilja ja pähklid; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad*. Vaidlustaja kaubamärk on kaitstud järgmiste kaupade suhtes: *liha, kala, linnuliha ja ulukiliha, lihaekstraktid, konservitud, kuivatatud ja keedetud puuviljad ja aedviljad, tarretised (želeed), keedised, kompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja -rasvad; valkude põhised mittemeditsiinilised dieettoiduained*. Taotleja kaubad on vaidlustaja kaupadega valdavalt identsed, külmutatud ja küpsetatud puu- ja köögivilja ja pähklid on samaliigilised konservitud, kuivatatud ja keedetud puuviljade ja aedviljadega.

Taotleja kaubamärgi puhul on klassis 30 märgitud kaubad *kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooteid ja maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää*. Vaidlustaja kaubamärk on kaitstud järgmiste kaupade suhtes: *Kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja teraviljasaadused, leib, sai, valikpagaritooted ja kondiitritooteid, toidujää, mesi, melassisiirup, pärm, küpsetuspulber, sool, sinep, äädikas, kastmed (maitseained), vürtsid, jahutusjää*. Taotleja kaubad on identsed vaidlustaja kaupadega.

Taotleja kaubamärgi puhul on klassis 31 märgitud kaubad *teraviljad ning põllumajandus-, aia- ja metsasaadused, mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; värske puu- ja köögivilja; seemned; looduslikud taimed ja lilled; sööt; linnased*. Vaidlustaja kaubamärk on kaitstud järgmiste kaupade suhtes: *põllumajandus-, aiandus- ja metsandustooted ja teraviljad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; värsked puu- ja köögiviljad; seemned, looduslikud taimed ja lilled; loomasööt; linnased*. Taotleja kaubad on identsed vaidlustaja kaupadega.

Taotleja kaubamärgi puhul on klassis 32 märgitud kaubad *õlu; mineraal- ja gaseerivesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained*. Vaidlustaja kaubamärk on kaitstud järgmiste kaupade suhtes: *õlled, mineraalveed ja gaseerived ning muud alkoholivabad joogid, puuviljajoogid ja puuviljamahlad, siirupid ja muud joogivalmistuspreparaadid; gaseerjoogitabletid; dieetjoogid, mis kuuluvad klassi 32*. Taotleja kaubad on identsed vaidlustaja kaupadega.

Seega on valdav osa taotleja kaupadest vaidlustaja kaupadega identsed ning ülejäänud osa samaliigilised.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjalt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Kaubamärkidega tähistatavate kaupade näol on tegemist toidukaupadega ning majapidamises kasutatavate väikeste tarbeesemetega, mis on igapäevaselt ostetavad ja mõõduka hinnaga tarbekaubad. Keskmise tarbija, kes on keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, osutab ostu hetkel sellisele kaubale ja kaubamärgile pigem keskmisest vähem tähelepanu. Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Tarbijad peavad usaldama oma mälu sööbinud, ebatäiuslikku pilti varasemast märgist ja seetõttu on märkide sarnasused (mälu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineeriv osa, milleks antud juhul on mõlemal kaubamärgil sõnaline element *basic*. Tegemist on vaidlustaja kaubamärgi ainsa sõnalise elemendiga ning viisist, kuidas taotleja on oma kaubamärgi kujundanud (ja turusituatsioonis kasutab – foto poeriulist vaidlustatud kaubamärgiga lisa 4) on ilmne, et ka taotleja kaubamärgis on esmaselt ja eelkõige tajutav sõna *Basic*, teine sõnaline element jääb praktiliselt märkamatuks. Arvestades kaubamärkide foneetilist, visuaalset ja semantilist sarnasust, märkide identset elementi *basic* ning kaupade valdavat identsust leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, st esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Vaidlustaja ja taotleja kaubamärke iseloomustab identne domineeriv sõnaline element *basic*, mis paikneb mõlemas kaubamärgis kesksel kohal. Tarbijad on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalises vormis kui ka erinevate kujundustega, koos ja eraldi oma ettevõtte põhikaubamärgiga, samuti uuendavad oma kaubamärkide kujundust aeg-ajalt. Seetõttu, kui ühel isikul on kaubamärk ja teine isik kasutab selles sisalduvat identset sõna oma kaubamärgis mõningaste

muudatustega, siis seostavad tarbijad seda kujundatud kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid. Euroopa Kohus on 29.09.1997 otsuses kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p-s 17 leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa”. Seega on ka antud juhul kaupade identsuse tõttu tegemist ka suurendatud äravahetamise tõenäosusega. Seega on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade tähistamiseks, ja tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi „Basic + kuju“ (taotluse nr M201300950) suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta ICA AB nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavalduses sisaldasid andmed riigilõivu tasumise kohta ning sellele olid lisatud: 1) väljavõte EUIPO andmebaasist vastandatud kaubamärgi kohta; 2) väljavõte Kaubamärgilehest 2015/07, lk 7; 3) väljavõte Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta; 4) foto taotleja kaubamärgi kasutuse kohta kaupluses. Volikiri esitati eraldi.

Vaidlustusavaldus võeti 10.09.2015 komisjoni menetlusse nr 1625 all ja selle eelmenetlejaks määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet. Taotlejale anti võimalus esitada omapoolsed seisukohad vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 11.12.2015.

2) 11.12.2015 esitas taotleja vastuse vaidlustusavaldusele. Taotleja ei nõustu vaidlustusavaldusega ning esitab sellele vastuargumentid. Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et tema kaubamärgis olev sõna *Rimi* on vähemärgataval positsioonil ja on tajutav pigem dekoratiivse elemendina kui sõnana. Tähis *Rimi* viitab otseselt sellega tähistatud kaupade päritolule ja seetõttu on see võrreldavate tähiste juures oluline eristav element. Tegemist on taotleja põhikaubamärgiga nagu ka vaidlustaja märgib, mis on ka mitmete taotleja ja temaga seotud isikute varasemalt registreeritud kaubamärkide koosseisus (lisa 1). Komisjon on 29.03.2011 otsuses nr 1192-o (Vene juust) jõudnud järeldusele, et taotleja põhikaubamärk „Epiim“, mis sisaldub tema vaidlustatud kaubamärgis, suudab eristada omavahel võrreldavaid „Vene juust“ tähiseid. Komisjoni seisukoht oli järgmine: „Kontseptuaalsest aspektist lähtudes on vastandatud kaubamärgi “VENE JUUST + kuju” ja kujutusliku kaubamärgi “Vene juust” sõnaühendid tähendusega sõnad, mis viitavad konkreetse koostisega juustusordile. Sõnaline eristusvõimeline ning foneetiliselt eristuv element „Epiim” viitab üheselt taotlejale”. Taotleja on arvamisel, et seda komisjoni seisukohta saab üks-ühele üle kanda ka käesolevale vaidlusele – sõnaline eristusvõimeline ning foneetiliselt eristuv element *Rimi* viitab üheselt taotlejale, mis välistab võrreldavate tähiste segiajamise ja nende omavahelise assotsieerumise. Lisaks on taotleja veendunud, et tähis *Rimi* on Eestis äärmiselt suure eristusvõimega kaubamärk ja tänu laialdasele ning pikaajasele kasutamisele ka üldtuntud kaubamärk ning seda mitte ainult super- ja hüpermarketite keti tähistamisel, vaid kindlasti ka taotleja *private label* ehk Rimi omamärgitoodete tähistamisel. Rimi Baltic on Eestis, Lätis ja Leedus tegutsev super- ja hüpermarketite kett, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. Sellele kuuluvad Rimi kaubamärki kandvad kauplused Eestis, Lätis ja Leedus. Rimi Baltic omanik on Rootsi ettevõtte ICA. Rimi Baltic moodustati, kui Soome Kesko ja Rootsi ICA ühendasid 2004. aastal enda tegevused Balti riikides. Ametlik tegutsemise alustamise kuupäev on 1.01.2005. 2006. aasta lõpus otsustas Kesko ühissettevõtte omanikeringist taanduda ja müüs oma osa ära ICA-le, kes sai alates 1.01.2007 ettevõtte ainuomanikuks (lisa 2). Rimi hüper- ja supermarketid kuuluvad Baltimaade juhtiva jaekaubandusettevõtte Rimi Baltic AB kaupluste hulka. Eestis on ettevõtte ärinimeks Rimi Eesti Food AS. Rimi Baltic ainuomanikuks on Rootsi ICA Groupile kuuluv ICA Baltic AB. Rimi Baltic on töödandjaks enam kui

10 000 inimesele. Rimi Eesti Foodsis töötab neist 2700 inimest. Kokku on Rimi Baltic AB-l kolmes Balti riigis 234 kauplust (Eestis 84, Lätis 114 ja Leedus 36), sealhulgas Eestis 14 hüpermarketit, 24 supermarketit ja 46 odavmüügikauplust. Eelnev näitab selgelt, et tegemist on üle-eestilise super- ja hüpermarketite ketiga, mis tähendab, et „Rimi“ kaubamärk on laialdaselt kasutusel ja tuntud üle kogu Eesti (lisa 3.1-3). Kaubanduses on tavapärane, et lisaks tuntud kaupluseketi nimele kasutatakse seda nime (kaubamärki) ka vastava kaupluseketi omatoodetel (*private label* toodetel). Sarnaselt on see ka taotleja vaidlusaluse kaubamärgitaotluse sisuks. Lisaks üldtuntud kaupluste nimena on ka „Rimi“ omamärgitooded populaarseks osutunud (st erinevad toidu- ja esmatarbekaubad, mida tähistatakse „Rimi“ kaubamärgiga). Omamärgitoodete osakaal Rimi kauplustes küündib viiendikuni kogumüügist (lisa 4). See on muljetavaldav suurusjärk, mis näitab samuti selgelt, et ka „Rimi“ omamärgitooded on tarbijate poolt omaks võetud ja neil on suur tuntus. Oluline on käesoleva vaidluse seisukohalt asjaolu, et tähis *Rimi* on hüper- ja supermarketite ja omatoodete tähistamisel identne vaidlustatud kaubamärgis sisalduva tähisega *Rimi* (lisa 3.4), mis tähendab, et vastava toote peal kasutamisel (isegi kui sellel on kasutatud ka teisi sõnalisi või graafilisi elemente) tekib tarbijal otsese assotsiatsioon kaupluse nimega „Rimi“ e välistatud on nt vaidlustatud kaubamärgi äravahetamine või selle assotsieerumine kellegi teise kaubamärgiga, mis ei sisalda endas sõna *Rimi*. Lisaks on käesolevas asjas mõlema kaubamärgi koosseisus olev sõnaline element *basic* eristusvõimetu ja kaupsid kirjeldav tähis, mis tähendab, et õiguskaitse seisukohalt ei oma see kaubamärkide koosseisus mingit juriidilist kaalu. Seetõttu on ilmne, et tarbijad pööravad vaidlustatud kaubamärgi tajumisel suuremat osakaalu just nimelt tähisele *Rimi* ja eristavad võrreldavaid tähiseid just selle kaudu.

Seega, „Rimi“ kaubamärk on olnud laialdaselt Eestis kasutusel juba enam kui 10 aastat, mistõttu võib olla veendunud, et tegemist on tarbijate seas tuntud kaubamärgiga. Taotleja soovib oma „Rimi“ kaubamärgi üldtuntuse käsitlemisel analoogia korras toetuda tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lõikele 1, millest tulenevalt leiab taotleja, et tema kaubamärgi „Rimi“ üldtuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, mille eraldi tõendamise ei ole vajalik. Tulenevalt taotleja kaubamärgi „Rimi“ suurest eristusvõimest ja tuntusest turul ning sõna *basic* eristusvõime puudumisest ja kirjeldavusest, eristab tarbija vaidlusesemeks olevaid tähiseid just tähise *Rimi* kaudu, mistõttu võib kindlalt öelda, et tegemist ei ole pelgalt dekoratiivse elemendiga, vaid siiski kaubamärgi koosseisus oleva olulise eristava sõnalise osaga.

KaMS § 16 lg 1 p-st 2 tuleneb, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevaid tähistusi. Niisamuti tuleneb ka KaMS § 16 lg 1 p-st 5, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi. Eelnevad sätted on kooskõlas üldise huvi eesmärgiga, mis tähendab, et kirjeldavad märgid ja tähised peavad olema kõikide jaoks vabalt kasutatavad (Euroopa Üldkohtu 04.05.1999 otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97, p 25). Euroopa Kohtu õiguspraktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupärase omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõttelt pärinevatena, eristades asjaomaseid kaupu või teenuseid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest ja teenustest (Euroopa Üldkohtu 13.12.2007 otsus T-242/06, p-d 47 ja 51). See tähendab, et juhul kui võrreldavad kaubamärgid sisaldavad domineerival kohal olevaid mittekaitstavaid osi (käesolevas vaidluses sõna *BASIC*), siis need osad tuleb lugeda sellisteks kaubamärgi osadeks, mis ei võimalda eristada asjaomaseid kaupu teiste isikute samaliigilistest kaupadest.

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset

sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus C-251/95 SABEL, [1995], p 23). Ka kaubamärgi domineeriva osa analüüsimisel tuleb hinnata selle eristusvõimet (sh ka selle puudumist või nõrka eristusvõimet). Järelikult kaubamärgi domineeriv osa, tulenevalt tema suurusel võrreldes kaubamärgi teiste osadega või tema paigutusest kaubamärgis vms, ei tähenda automaatselt seda, et see domineeriv osa on oluline kaubamärgi õiguskaitse seisukohalt. Domineerival osal võib puududa õiguskaitse või see võib olla nõrgenenud ja seetõttu ei saa sellist kaubamärgi osa lugeda kaubamärgi domineerivaks osaks õiguslikku tagajärge oma val viisil (vt komisjoni otsus 1192-o, p 3.3).

Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses tuginenud enda ning taotleja kaubamärkide võrdlemisel kaubamärgi õiguskaitse seisukohalt eristusvõimetule ja mittekaitstavale sõnale *basic*. On ju ka vaidlustaja ise väitnud semantilist sarnasust käsitledes, et *basic* on ingliskeelne sõna, mille tähendus eesti keeles on *põhiline, põhi-, alg-, lähte-*. Seega, otsene tähendus on inglise-eesti sõnaraamatutes olemas. Vaadates võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaupad, saab järeldada, et tegemist on esmatarbekaupadega, mis on ette nähtud tarbijate igapäevaste põhivajaduste rahuldamiseks (toiduained, majapidamiskaupad, vt ka lisa 5). Järelikult on olemas otsene seos tähise *basic* tähenduse ja sellega tähistatud kaupade eesmärgi vahel – põhikaupad, alg- kaupad, lähtekaupad, esma(tarbe)kaupad. Sellest tulenevalt näitab tähis *basic* vastavate kaupade liiki ja omadusi ning on eristusvõimetu tähis nende osas. Võttes veel arvesse asjaolu, et viimaste uuringute kohaselt paistab Eesti oma inglise keele oskusega silma (lisa 6), siis on ilmne, et tarbijad saavad aru ingliskeelse sõna *basic* tähendusest eesti keeles ja oskavad seda seostada vastavate kaupade põhiolomusega. Patendiameti varasem praktika kinnitab taotleja seisukohta, et sõnal *basic* puudub esmatarbekaupade osas õiguskaitse. Nimelt on Patendiamet varasemalt märkinud sõna “Basics” kaubamärgi mittekaitstavaks osaks klassis 25 rõivaste (ka esmatarbekaupad) osas, kuivõrd ka nende osas näitab see tähis nende liiki ja omadusi ning on eristusvõimetu (kaubamärk „NEW BASICS + kuju, reg nr 23718, lisa 7). Eelnev tähendab aga, et tähis *basic* eraldiseisva tähisena ei saa funktsioneerida vaidlusesemeks olevate kaupade puhul kaubamärgina, st “basic + kuju” kaubamärgi omanikul ei ole õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada sõna *basic* oma kaupade tähistamisel. Veelgi enam, vaidlustaja on oma kaubamärgi sõnalise osa vähesest eristusvõimest ka ise teadlik, kuivõrd varasemas kohtuasjas, mille üheks osapooleks on just nimelt vaidlustaja, on Euroopa Kohus leidnud, et varasema kaubamärgi eristusvõime on igakülgsest võttes küllaltki vähene (vt Euroopa Kohtu 26.06.2014 otsus T-372/11, p 59). Kokkuvõttes on vaidlustaja kaubamärkide võrdlemisel eksinud põhimõtte vastu, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb analüüsida võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi (e kaitsevõimelisi) komponente. Euroopa Kohus on otsuses C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer p-s 22 eristusvõime mõistet defineerinud järgmiselt: „selleks et tuvastada märgi eristusvõimet ja hinnata, kas see on tugeva eristusvõimega, peab liikmesriigi kohus igakülgsest hindama kaubamärgi suuremat või väiksemat võimet identifitseerida kaupu või teenuseid, mille jaoks see on registreeritud, teatavalt ettevõtjalt pärinevatena, et eristada neid teiste ettevõtjate kaupadest või teenustest.“ Siseturu Ühtlustamise Ametis (OHIM) toimiva kaubamärkide kontrolli suuniste (C osa, vastulausemenetlus, 2 jaotis, segiajamise tõenäosus, 4. peatükk, eristusvõime, lk 7) kohaselt ei ole tähis või tähise element eristusvõimeline, kui see kirjeldab üksnes kaupu ja teenuseid või kaupade ja teenuste olemust (nt kvaliteeti, väärtust, otstarvet, päritolu vms) ja/või kui nende kasutamine on asjaomaste kaupade ja teenuste puhul tavapärane. Tulenevalt eeltoodust saab asuda seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgile loob eristusvõime võrreldes vaidlustaja kaubamärgiga, selle erinev kujunduslik osa ning eriti selle sõnaline element *Rimi*. Komisjoni otsuses nr 1192-o leiti, et „sõnaline eristusvõimeline ning foneetiliselt eristuv element “Epiim” viitab üheselt taotlejale”. Samuti leidis komisjon selles lahendis, et: „Tähelepanu alt ei saa välja jätta ka asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgi koosseisus on lisaks mittekaitstavale sõnaühendile *Vene juust* ka eristusvõimeline sõnaline osa *Epiim* ning päevalille kujutis, mis muudab kujunduslikud märgid võrdlemisel üksteisest veelgi erinevamaks”. Seega, ka käesoleval juhul saab võrreldavaid tähiseid eristada tänu nende kujunduslikele osadele ning

eelkõige taotleja kaubamärgi sõnalisele osale *Rimi*. Taotleja on arvamusel, et need on ka elemendid, mida tuleb kaubamärkide võrdlemisel arvesse võtta, kuna üksnes need elemendid on kaubamärkide koosseisus tähisteks, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Seega hinnates neid elemente koostoimes võrreldavate kaubamärkide eristusvõimetute elementidega, on ilmne, et käesoleval juhul puudub võrreldavate tähiste segiajamise tõenäosus.

Kaubamärgiseaduse § 16 lg 1 p-st 2 tuleneb, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides tähiseid või andmeid, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Siseturu Ühtlustamise Ametis toimuva kaubamärkide kontrolli suuniste kohaselt ei ole tähis või tähise element eristusvõimeline, kui see kirjeldab üksnes kaupu ja teenuseid või kaupade ja teenuste olemust (nt kvaliteeti, väärtust, otstarvet, päritolu vms) ja/või kui nende kasutamine on asjaomaste kaupade ja teenuste puhul tavapärane. Tallinna Halduskohus on 21. 02. 2002. aasta otsuses nr 3-204/2002 jõudnud järeldusele, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada ka käsiraamatu „Introduction to trademark Law & Practice. The Basic Concepts“ punktis 6.2.2.3 sätestatud, 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 erinevad kaubamärgiomanikud ning nad ei pööra sellele enam erilist tähelepanu kui kaubamärgi eristavale osale. Eesti kaubamärgiregistris on registreeritud hulgaliselt varasemaid sõna *Basic* sisaldavaid kaubamärke (lisa 8). Tulenevalt eeltoodust on ilmselge (võttes arvesse asjaolu, et tähis *Basic* on laialt kasutusel erinevate tootjate kaupade tähistamisel), et tarbija ei taju tähist *Basic* üksiku kaubamärgina, mistõttu eristab ta erinevate ettevõtete tooteid just muude elementide abil, st võrreldavate kaubamärkide muude sõnaliste osade ja kujunduselementide abil.

Taotleja toob esile, et tema emaettevõtte nimele on Eestis juba varasemalt registreeritud *basic* sõna sisaldav kaubamärk nr 50426 (lisa 9.1-2). Taotlejal ja temaga seotud ettevõtetel on juba varasem õigus *basic* kaubamärgile, mida keegi pole kahtluse alla seadnud. Samuti saab sellest järeldada, et tarbijad on juba harjunud nägema turul taotlejat kasutamas omatoodete tähistamisel muuhulgas sõna *basic*.

Taotleja ei nõustu ka vaidlustaja seisukohaga, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb lähtuda nende kaubamärkide tervikust, st kaubamärkide sõnalistest osadest koostoimes nende kaubamärkide teiste (sõnaliste ja kujunduslike) elementidega.

Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et taotleja ja vaidlustaja kaubamärgid on omavahel visuaalselt sarnased. Vaidlustaja varasem kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb eristusvõimetust sõnast *basic* ning minimaalsest kujunduslikust osast, mille domineeriv osa on kujutatud kollase värvusega. Taotleja kaubamärk on samuti kombineeritud kaubamärk, mis koosneb punase värvusega kujutatud sõnalisest osast *Rimi* ning selle alla kirjutatud punase piirjoonega seest valgest sõnast *Basic*. Eriti oluliseks saab siinkohal pidada asjaolu, et taotleja kaubamärk „Rimi“ on suure eristusvõimega ja üldtuntud kaubamärk, mistõttu on ilmne, et taotleja kaubamärgi domineerivaimaks ning eristusvõimelisemaks osaks saab pidada just seda sõnalist osa. Järelikult vaidlustaja väide, et taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärgi õiguslikku tähendust omav visuaalne sarnasus tuleneb ühisest sõnast *basic* on väär, kuna võrreldavad kaubamärgid sisaldavad veel mitmeid erinevaid elemente, mis tervikuna muudavad võrreldavad kaubamärgid teineteisest täielikult eristavateks. Võttes arvesse seda, et asjaomaseid kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna, mille tõttu ei saa ka nende kaubamärkide kujunduslikku osa ja kaubamärkide täiendavaid sõnalisi elemente pidada tähtsusetuks, ei saa ka hinnata antud asjas kaubamärkide sarnasust üksnes võrreldavate kaubamärkide ühe sõnalise elemendi „basic“ põhjal, millel lisaks puudub ka eristusvõime ja seega ainuõiguslik kaitse. Seega leiab kaubamärgitaotleja, et hinnates antud asjas kaubamärkide visuaalset sarnasust, tuleb lähtuda nende tervikmuljest (võttes arvesse ka

kaubamärkide eristusvõimetuid e mittekaitstavaid osi), mistõttu on ilmselge, et vastandatud kaubamärgid on teineteisest visuaalselt tervikuna täielikult erinevad.

Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et võrreldavad tähised on foneetiliselt sarnased. Taotleja kaubamärk sisaldab lisaks sõnalisele osale *basic* veel tugeva eristusvõimega ja üldtuntud sõna *Rimi*, mis muudab vaidlusesemeks olevad kaubamärgid üksteisest foneetiliselt täielikult erinevateks. Kuivõrd ka Euroopa Kohtu õiguspraktikast tuleneb, et tarbija pöörab üldjuhul suuremat tähelepanu kaubamärgi algusele kui lõpule (Euroopa Kohtu otsus T-133/05 p 51) ning ühtlasi kuivõrd taotleja kaubamärk algab sõnaga *Rimi*, siis on ilmne, et võrreldavad tähised erinevad teineteisest foneetiliselt. Seega on ilmne, et tarbija jaoks ei ole võrreldavad tähised foneetiliselt sarnased.

Vaidlust ei ole selles, et mõlema tähise koosseisus oleval sõnal *basic* on sama tähendus. Erinevus tuleneb aga taotleja kaubamärgi koosseisus olevast sõnast *Rimi*, mis näitab otseselt sellega tähistatud kaupade päritolu ja annab neile nõ tähenduse – kaupluseketi „Rimi“ omatooted. See omakorda välistab võrreldavate tähiste sarnasuse.

Euroopa Kohtu õiguspraktikast tuleneb, et vastandavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ja vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus C-39/97, p 17). Tulenevalt Euroopa Kohtu seisukohast saab jõuda järeldusele, et kuna võrreldavad kaubamärgid on teineteisest tervikuna erinevad, samuti võrreldavate kaubamärkide sõnaline osa *basic* on nende kaubamärkide kirjeldav ja eristusvõimetu e mittekaitstav osa (st õiguskaitse on tal ainult konkreetsetes kujunduses koos täiendavate eristusvõimeliste elementidega) taotlusel märgitud kaupade osas, siis ei ole ka oluline kas võrreldavate kaubamärkide kaupade loetelu on sarnane või mitte.

Seega kaubamärgitaotluse nr M201300950 „Rimi Basic + kuju“ registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning Patendiameti registreerimisotsus on õiguspärane. Taotleja palub vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning jätta Patendiameti registreerimisotsus muutmata kujul jõusse.

Vaidlustusavaldusele on lisatud 1) taotleja kaubamärkide loend Patendiameti andmebaasist; 2) väljavõte Vikipeediast Rimi Baltic kohta; 3.1-3) väljavõtted rimi.ee kodulehelt; 4) väljavõte kodulehelt kaupmeesteliit.ee omamärgitoodete kohta; 5) Rimi Basic tootevaliku tutvustus rimi.ee kodulehelt; 6) väljavõte aripaev.ee kodulehelt inglise keele oskuse kohta Eestis; 7) väljavõte Patendiameti andmebaasist reg nr 23718 kohta; 8) elementi „basic“ sisaldavate kaubamärkide loend Patendiameti andmebaasist; 9.1) väljavõte Patendiameti andmebaasist reg nr 50426 kohta; 9.2) väljavõte lehelt <http://www.ica.se/icasegnavaror/varumarken/icabasic/>.

11.10.2016 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 11.11.2016.

3) 10.11.2016 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jääb kõigi oma vaidlustusavalduses toodud põhjenduste ja nõuete juurde ning esitab kokkuvõtvalt oma põhiseisukohad ning ka vastuargumendid taotleja 11.12.2015 seisukohtadele.

Taotleja on arvamisel, et tema kaubamärgis sisalduv element „Rimi“ on võrreldavate tähiste juures oluline eristav element, sest tal on suur eristusvõime ning tuntus turul. Vaidlustaja leiab, et taotleja tõlgendus viiks sisuliselt olukorrani, kus iga vähegi tuntud kaubamärgi omanik võiks hakata kasutama teiste isikutele kuuluvate kaubamärkidega identseid või sarnaseid tähiseid, lisades vaid ükskõik kui minimalistlikul ja üldmuljet vähe mõjutaval kujul enda kaubamärgi. Kohtupraktika kohaselt sõltub hinnang kaubamärkide äravahetamise tõenäosusele muuhulgas ka varasema kaubamärgi tuntusest turul, kuid hilisema kaubamärgi tuntust arvesse ei võeta. Taotleja ei ole sellekohasele kohtupraktikale viidanud ja seda ka ei

eksisteeri. Põhimõttele, et hilisema kaubamärgi olemuslikku või omandatud eristusvõimet arvesse ei võeta, on viidatud Euroopa Kohtu 03.09.2009 otsuses C-498/07 P (p 84) ja selgitatud ka EUIPO ekspertiisjuhendi osa C sektsiooni 2 peatüki 5 punktis 2.1.2 (lk 6, 23.03.2016 versioon). Seega ei ole kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamise seisukohalt oluline, kas ja kui eristusvõimeline on taotleja kaubamärgis sisalduv element *Rimi*. Lisaks on sõna *Rimi* koos kujundelemendiga kaubamärgis kui tervikus vähemärgataval positsioonil ja on tajutav pigem graafilise kujundusena kui eristava sõnana. Mis puutub taotlejale kuuluvasse, teistsuguse kujundusega ICA Basic kaubamärki, siis ei näe kaubamärgiseadus ette võimalust kolmandate kaubamärkide kaasamiseks neid mitte puudutavasse menetlusse. Lisaks, taotleja lisas 9.2 esitatud tõend ei saa näidata, et Eesti tarbijad oleks harjunud taotleja seda kaubamärki nägema, sest tõend on väljavõte taotleja koduturu, Rootsi tarbijatele suunatud kodulehelt.

Taotleja on soovinud tugineda kaubamärgiomaniku ainuõiguste piirangutele, mis tulenevad KaMS § 16 lg 1 p 2 ja p 5. Esiteks ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et sõnal *basic* puudub eristusvõime ja et see on kaubamärgi mittekaitstav osa. Taotleja väitel on taotleja ja vaidlustaja kaubad „põhikaubad, algkaubad, lähtekaubad, esma(tarbe)kaubad“. Kaupade loeteludest see ei nähtu – esmatarbekaup on igapäevases elus hädatarvilik kaup ning suur osa kaupade loetelust selle määratluse alla kindlasti ei kuulu. Nagu taotleja õigesti välja toob, on vaidlustaja märkinud, et *basic* on ingliskeelne sõna, mille tähendus eesti keeles on *põhiline, põhi-, alg-, lähte-, seejuures mitte aga „esmatarbe“*. Eesti keeles ei oma mingit sisu sõnad „põhikaubad, algkaubad, lähtekaubad“. Esmatarbekaupu tähistavad sõnad on aga inglise keeles hoopis „staples“, „necessities“. Seega ei ole võimalik võrdsustada sõna „basic“ ja mõistet „esmatarbekaubad“. Teiseks juhib vaidlustaja tähelepanu, et kuigi kehtib üldine põhimõte, et kirjeldavaid tähiseid peab saama vabalt kasutada, ei tähenda see vaba kasutust ükskõik mis viisil. Nii KaMS § 16 lg 1 p 2 kui direktiivi 2008/95 art 6 lg 1 näevad ette, et selline kirjeldavate tähiste vaba kasutus peab toimuma häid äritavasid järgides. Taotleja ei kasuta vaidlusalust tähist *basic* mitte kirjeldaval viisil ja häid äritavasid järgides, vaid selgelt kaubamärgi funktsioonis, oma kaupade eristamiseks. Vaba kasutamise erand ei hõlma tähise registreerimist kaubamärgina, mida taotleja antud juhul soovib saavutada.

Taotleja tugineb ka KaMS § 16 lg 1 p-le 5, mille kohaselt kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi. Kaubamärgiseadus sätestab siin erandi, mida direktiivis ei esine. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleneb, et Euroopa Liidu õigusega vastuolus olev õigusakt ei saa ülimuslik olla (15.07.1964, 6/64 Costa / E.N.E.L.). EL õigust tuleb kohaldada kohe ja jätta seda takistav siseriiklik reegel kõrvale (9.03.1978, 106/77 Amministrazione delle finanze dello Stato / Simmenthal). Ka Riigikohus on märkinud, et Euroopa Liidu ainupädevuses või Euroopa Liiduga jagatud pädevuses olevates valdkondades kohaldatakse Eesti seaduste, sealhulgas põhiseaduse vastuolu korral Euroopa Liidu õigusega Euroopa Liidu õigust (11.05.2006 arvamus 3-4-1-3-06 p 16). Riigikohtu lähenemine on kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, mille kohaselt on direktiivi sätetel vahetu õigusmõju, kui riik ei ole direktiivi korrektselt üle võtnud ja direktiivi säte on tingimusteta ja piisavalt täpselt sõnastatud (19.11.1991 C-6/90 ja C-9/90 Francovich p 11; 5.10.2004, C-397/01-C-403/01 Pfeiffer and others). Antud juhul on ilmne, et direktiiv ei ole kaubamärgiseadusesse korrektselt üle võetud, sest ta sisaldab täiendavaid piiranguid, mis ei tulene direktiivist. Samuti on direktiivi artikkel 6 tingimusteta ja täpselt sõnastatud, seda ei ole võimalik tõlgendada viisil, mis võimaldaks liikmesriigil seada täiendavaid piiranguid. Seega järeldub nii Euroopa Kohtu ja Riigikohtu kui praktikast, et kaubamärgiseaduse KaMS § 16 lg 1 p 5 tuleb jätta kohaldamata. Lisaks, nagu eelpool selgitatud, saaks ka see kaubamärgiomaniku õiguste piirang kehtida vaid tingimusel, et tegemist on kasutusega, mis toimub häid äritavasid järgides, sellega aga antud vaidluses tegemist ei ole.

Taotleja rõhutab, et vaidlustaja on kaubamärkide võrdlemisel eksinud põhimõtte vastu, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb analüüsida võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi (e kaitsevõimelisi) komponente. Esiteks ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et sõnal *basic* puudub eristusvõime ja et see on kaubamärgi mittekaitstav osa. Teiseks, taotleja ise on eksinud arvates, et eksisteerib

üalviidatud põhimõtte. Kohtupraktika väidab vastupidist. Vaidlustaja selgitab, milline on Euroopa Liidu kohtute praktika domineerivate mittekaitsstavate või nõrga eristusvõimega osade arvestamise kohta kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel. 14.06.2007 lahendiga C-334/05 P tühistas Euroopa Kohus Esimese Astme Kohtu (nüüd Üldkohus) otsuse kirjeldavate sõnaliste osade täieliku kõrvalejätmise tõttu kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse analüüsist:

39 Neil kaalutlustel leidis Esimese Astme Kohus asjaomaste tähiste analüüsimisel kõigepealt, et taotletaval kaubamärgil on domineeriv osa, mis koosneb sidrunitega kaunistatud ümmarguse taldriku kujutisest. Kohus järeldas sellest vaidlustatud otsuse punktides 62–64, et puudub vajadus analüüsida selle kaubamärgi teiste osade foneetilisi või kontseptuaalseid omadusi. Esimese Astme Kohus leidis viimaks sama otsuse punktis 66, et sidrunitega kaunistatud ümmarguse taldriku kujutise domineerimine võrreldes taotletava kaubamärgi teiste osadega välistab igasuguse segiajamise tõenäosuse, mis põhineb kõnealustes kaubamärkides sisalduvate sõnade „limonchelo” ja „limoncello” visuaalsel, foneetilisel ja kontseptuaalsel sarnasusel.

40 Seega ei hinnanud Esimese Astme Kohus asjaomaste kaubamärkide segiajamise tõenäosust igakülgset.

41 Tuleb rõhutada, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt ei tähenda segiajamise tõenäosuse esinemise väljaselgitamisel kahe kaubamärgi sarnasuse hindamine seda, et arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga. Selle asemel tuleb võrdlemisel uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase üldsuse mälu tekkinud tervikmuljes võib mõnel juhul domineerida üks või mitu selle koostisosadest (vt selle kohta eespool viidatud määrus Matratzen Concord vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, p 32, ja kohtuotsus Medion, p 29).

Seejärel tegi Esimese Astme Kohus 12.11.2008 otsuse T-7/04, et eksisteerib äravahetamise tõenäosus, kus märkis muuhulgas:

43 Neil asjaoludel tuleb leida, et sõna „limoncello” võib domineerida taotletavast kaubamärgist asjaomasele avalikkusele jäävas tervikmuljes.

44 Toodud järeldust ei sea kahtluse alla hageja argument, mille kohaselt puudub sõnal „limoncello” eristusvõime, sest see on kirjeldav. Uurimata siiski, kas sõna „limoncello” on asjaomase avalikkuse jaoks kirjeldav, tuleb meenutada, et igal juhul ei tähenda mitmeosalise kaubamärgi ühe osa võimalik nõrk eristusvõime tingimata, et see ei või olla domineeriv osa, juhul kui see osa on tarbijate tajus valitsev tulenevalt oma asukohast või suurusest tähises ning jääb neile meelde (Esimese Astme Kohtu 13.06.2006 otsus T-153/03: Inex vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Wiseman (lehma naha kujutis), EKL 2006, lk II-1677, p 27, ja eespool viidatud kohtuotsus PAGESJAUNES.COM, p 54; vt selle kohta ka Esimese Astme Kohtu 13.07.2004 otsus T-115/02: AVEX vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Ahlers (a), EKL 2004, lk II-2907, p 20).

Sama praktikat jätkas Euroopa Kohus määruses 24.03.2011, C-388/10 P:

65 À cet égard, à supposer que l'élément verbal «rioja» commun aux marques en conflit doive être considéré comme présentant un caractère purement descriptif, ainsi que l'allègue le requérant, ce caractère ne s'oppose pas, compte tenu également de la jurisprudence rappelée au point 53 de la présente ordonnance, à la reconnaissance du caractère dominant de cet élément aux seules fins de l'appréciation de la similitude de celles-ci à laquelle s'est livré le Tribunal au point 48 de l'arrêt attaqué.

Tõlge eesti keelde:

65 Seoses sellega, eeldades, et vastandatavate märkide ühine sõnaline element „rioja” tuleks lugeda üksnes kirjeldavaks tähiseks, ei välista see, arvestades ka p 53 viidatud kohtupraktikat, nimetatud osa domineerivuse mõõnmist vastandatud tähiste sarnasusele hinnangu andmise otstarbel, millele osutatakse vaidlustatud Esimese Astme Kohtu otsuse punktis 48.

Tsitaadis on viidatud Esimese Astme Kohtu otsusele T-138/09, milles kohus nõustus OHIMI otsusega, et klassi 33 kaupade puhul on nende kaubamärkide äravahetamine tõenäoline.

Euroopa Kohtu 15.01.2010 otsuses C-579/08 P leidis kohus

70 It is true that, according to settled case-law, the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion (see Lloyd Schuhfabrik Meyer, paragraph 20, and Waterford Wedgwood v Assembled Investments (Proprietary) and OHIM, paragraph 32). The Court has thus concluded that there may be a likelihood of confusion, notwithstanding a low degree of similarity between the trade marks, where the goods or services covered by them are very similar and the earlier mark is highly distinctive (see Waterford Wedgwood v Assembled Investments (Proprietary) and OHIM, paragraph 33 and case-law cited). However, that possibility cannot preclude a likelihood of confusion where the distinctive character of the earlier mark is weak.

71 Finally, Messer's argument does not take account of the principle, recalled in paragraph 47 of the present order, that the global assessment of the likelihood of confusion must, as regards the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, be based on the overall impression created by them. In particular, the Court has held that assessment of the similarity between two marks cannot mean merely taking just one component of a composite trade mark and comparing it with another mark. The comparison must be made by examining each of the marks in question as a whole (see Case C-120/04 Medion [2005] ECR I-8551, paragraph 29; OHIM v Shaker, paragraph 41; and Aceites del Sur-Coosur v Koipe and OHIM, paragraph 61).

72 Admittedly, the overall impression conveyed to the relevant public by a composite trade mark may, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components, so that if all the other components of the mark are negligible, the assessment of the similarity can be carried out solely on the basis of the dominant element (see OHIM v Shaker, paragraphs 41 and 42; judgment of 20 September 2007 in Case C-193/06 P Nestlé v OHIM, paragraphs 42 and 43; and Aceites del Sur-Coosur v Koipe and OHIM, paragraph 62). However, it cannot be deduced from that case-law concerning exceptional situations that only the distinctive element of a mark composed of a descriptive element and a distinctive element is decisive when assessing the likelihood of confusion.

73 Given the need, recalled above, to carry out a global assessment of marks composed of two or more elements, the finding that there is a likelihood of confusion leads solely to the protection of a certain combination of descriptive elements assessed in the specific case, without a descriptive element as such being protected.

Euroopa Kohtu 19.03.2015 otsuses C-182/14 P leidis kohus samuti:

33 Käesoleval juhul otsustas Üldkohus – vaidlustatud otsuse p-s 25 – vastandatud tähiste foneetilise ja visuaalse sarnasuse hindamise raames, et varasemas kaubamärgis MAGNET 4 tuleb domineerivaks osaks lugeda sõna „magnet“.

34 Mis puutub apellandi väitesse, et selline käsitlus ei ole kooskõlas kirjeldavusega, mida Üldkohus möönis vaidlustatud otsuse punktis 26, siis piisab, kui märkida, et isegi kui sõnalist osa tuleks lugeda üksnes kirjeldavaks, ei välista see nimetatud osa domineerivuse möönmist vastandatud tähiste sarnasusele hinnangu andmise otstarbel (vt selle kohta kohtumäärus Muñoz Arraiza vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-388/10 P, EU:C:2011:185, p 65).

Üldkohtu praktikast võib tuua mitmeid näiteid, kus Üldkohus on ülalviidatud Euroopa Kohtu tõlgendusi kohaldanud. Vaidlustaja toob siin välja kaks otsust: 19.05.2015 otsuse T-607/13, kus kohus tuvastas

äravahetamise tõenäosuse klassis 33 järgmiste kaubamärkide vahel, ehkki „42“ kirjeldab alkoholtoodete kangust, ning 28.01.2015 otsuse T-123/14:

49 In the present case, in the light of the identity or the similarity of the goods covered by the signs at issue, their average similarity, particularly at the visual and phonetic level, and the normal level of attention of a part of the relevant public, it must be held that the Board of Appeal was incorrect to find that there was no likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier mark.

50 That conclusion is not called into question by the finding of the Board of Appeal, on which OHIM and the intervener are in agreement, that the earlier mark has a weak distinctive character. Without it even being necessary to rule on the validity of that finding, such a finding would not prevent a likelihood of confusion being found in the present case. Therefore, although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account in assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in that assessment. Thus, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see judgment of 13 December 2007 in Xentral v OHIM — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, ECR, EU:T:2007:387, paragraph 70 and the case-law cited). In the present case, notwithstanding the assessment of the distinctive character of the earlier mark, the existence of a likelihood of confusion may be established in the light of the similarity of the signs at issue and the identity or similarity of the goods in question, account being taken of the level of attention of a part of the relevant public.

Kohtujurist Mengozzi on kokkuvõtvalt selgitanud oma 12.03.2015 ettepanekus C-20/14:

29 Teisalt tuleb märkida, et kuigi see, kuidas asjaomane üldsus tähist tajub, ei saa – nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus õigesti märgib – sõltuda registreerimisest keeldumise arvessevõetud põhjusest, varieerub see, millise nurga alt tähist tajutakse, sõltuvalt sellest, kas vaja on anda hinnang tähise kirjeldavusele või kahe tähise segiajamise tõenäosusele. Kui esimesel juhul keskendub tähelepanu vaimsetele protsessidele, mille abil on võimalik luua seoseid tähise või selle erinevate koostisosade ning asjaomaste kaupade ja/või teenuste vahel, siis teisel juhul analüüsitakse pigem tähise meeldejätmise, äratundmise ja meenutamise protsesse ning nendega seotud mehhanisme. Kombineeritud tähiste puhul eeldab see analüüs, et hinnatakse, kas tähise erinevad koostisosad võivad kõita üldsuse tähelepanu ja jätta sellest tervikmuljet, mõjutades nii vaimseid protsesse ja mehhanisme.

Kohtupraktika näitab seega, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kaubamärgi üldmuljet (kaubamärki kui tervikut) ja kaubamärgi elemente ei tohi hinnangust kõrvale jätta ainuüksi põhjusel, et need võivad olla kirjeldava tähendusega. Eeltoodust järeldub, et vastupidiselt taotleja väidetule omab kaubamärkide ühine element *Basic* ja selle domineeriv positsioon olulist tähtsust kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel ning selle kõrvalejätmine on vastuolus kohtupraktikaga. Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Tarbijad peavad usaldama oma mällu sööbinud, ebatäiuslikku pilti varasemast märgist ja seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineeriv osa, milleks antud juhul on mõlemal kaubamärgil sõnaline element *basic*. Kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna. Vaidlustaja ja taotleja kaubamärke kui tervikuid iseloomustab oma asendi ja mõõtmete tõttu domineeriv sõnaline element *basic*, mis paikneb mõlemas kaubamärgis kesksel kohal, olles kujutatud suurelt ja tarbijale koheselt silmatorkavalt. Elemendi *basic* näol on tegemist on vaidlustaja kaubamärgi ainsa sõnalise elemendiga ning viisist, kuidas taotleja on oma kaubamärgi kujundanud on ilmne, et ka taotleja

kaubamärgis on esmaselt ja eelkõige tajutav sõna *Basic*, teine sõnaline element jääb praktiliselt märkamatuks. Arvestades kaubamärkide foneetilist, visuaalset ja semantilist sarnasust, märkide identset elementi *basic* ning kaupade valdavalt identset leiba vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, st esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Taotleja on viitega Üldkohtu 26.06.2014 otsusele T-372/11 väitnud, et tähis *basic* eraldiseisva tähisena ei saa funktsioneerida vaidlusesemeks olevate kaupade puhul kaubamärgina, st "basic + kuju" kaubamärgi omanikul ei ole õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada sõna *basic* oma kaupade tähistamisel. Taotleja toob välja, et kohus on leidnud selles kohtuasjas, et „varasema kaubamärgi eristusvõime on igakülgset võttes küllaltki vähene“. Vaidlustaja selgitab, et selles kohtuasjas oli varasemaks kaubamärgiks mitte vaidlustaja kaubamärk, vaid kolmanda isiku kaubamärk „BASIC + kuju“, mis oli registreeritud klassides 35, 37 ja 39 teatud teenustele. Selle kaubamärgi omanik vaidlustas EUIPO menetluses vaidlustaja kaubamärgi klassides 35 ja 39 ning vaidlustusavaldus rahuldati osaliselt klassis 35 ja klassis 39. Edasise vaidluse sisuks oli teenuste sarnasuse hindamine, kusjuures EUIPO otsuse jätsid jõusse nii Üldkohus kui hiljem ka Euroopa Kohus lahendiga C-400/14 P. Seega kinnitab taotleja viidatud kohtulahend vaidlustaja seisukohta, et ka juhul, kui varasema kaubamärgi eristusvõime on loetud väheseks, ei tähenda see, kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sellepärast puuduks. Vastupidi, viidatud vaidluses leidsid nii EUIPO kui kohtud, et samaliigiliste teenuste korral on kaubamärkide äravahetamine tõenäoline.

11.11.2016 tegi komisjon taotlejale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 12.12.2016.

4) 12.12.2016 esitas taotleja lõplikud seisukohad. Taotleja jääb täielikult oma 11.12.2015 esitatud seisukohtade juurde ning menetlusökonoomika printsiibist lähtuvalt ei hakka taotleja lõplikes seisukohtades juba varasemalt esitatud seisukohti kogu mahus üle kordama. Küll aga soovib taotleja seoses vaidlustaja 10.11.2016 lõplike seisukohtadega märkida järgmist. 10.11.2016 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, mis ei ole kuidagi kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 54¹ lg-s 4 ning komisjoni põhimääruse § 18¹ lg-s 5 tooduga, mille kohaselt lõplikes seisukohtades võib viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist komisjonile esitatud. Lõplikud seisukohad peaksid olema senist menetlust kokkuvõtavad, mitte aga laiendavad. Vaidlustaja lõplikud seisukohad sisaldavad aga mitmeid uusi seisukohtasid, mida nende 01.09.2015 vaidlustusavalduses ei eksisteerinud. Ühtlasi, taotleja esitas vaidlustusavaldusele vastuse juba 11.12.2015. Seega, vaidlustajal on olnud piisavalt aega (11 kuud), et taotleja seisukohtadele vastus esitada. Lähtudes ülaltoodust on taotleja arvamisel, et kuivõrd vaidlustaja uued asjaolud on esitatud ilmselge hilinemisega, tuleb need asja lahendamisel tähelepanuta jätta ning asja lahendamisel tuleb lähtuda enne lõplike seisukohtasid esitatud asjaoludest.

Vaatamata ülaltoodule ning kuivõrd taotlejale ei ole teada, kas komisjon võtab arvesse vaidlustaja uusi seisukohtasid või mitte, esitab taotleja koos oma lõplike seisukohtadega ka omapoolsed vastuseisukohad vaidlustaja poolt 10.11.2016 esile toodud uutele asjaoludele.

Taotleja jääb oma seisukoha juurde, et tema kaubamärgis sisalduv element *Rimi* on võrreldavate tähiste juures oluline eristav element, kuna sellel on suur eristusvõime ning tuntus turul. Vaidlustaja väide, et ülaltoodud taotleja tõlgendus viiks sisuliselt olukorrani, kus iga vähegi tuntud kaubamärgi omanik võiks hakata kasutama teistele isikutele kuuluvate kaubamärkidega identseid ja/või eksitavalt sarnaseid kaubamärke, lisades vaid ükskõik kui minimalistliku ja üldmuljet vähe mõjutaval kujul enda kaubamärgi, on ilmselgelt meelevaldne ning muuhulgas ka ainetu. Samuti on alusetu vaidlustaja väide, et sõna *Rimi* on kaubamärgitaotluse koosseisus tajutav pigem graafilise kujundusena kui eris- tava sõnana. Vaidlustaja on siinkohal endale sobivalt jättnud märkimata Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika, mille kohaselt tuleb

kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tugineda eelkõige võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelistele komponentidele. Nagu taotleja on ka varasemalt märkinud, siis tähisel *Basic* puudub kaubamärgi õiguskaitse seisukohalt eristusvõime ning tegemist on asjassepuutuvate kaupade osas mittekaitstava sõnaga. On ju ka vaidlustaja ise väitnud, et *basic* on ingliskeelne sõna, mille tähendus eesti keeles on *põhiline, põhi-, alg-, lähte-*. Vaadates võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaupasad, saab järeldada, et tegemist on põhiliste igapäevaste kaupadega (esmatarbekaupadega), mis on ette nähtud tarbijate igapäevaste nõu baasvajaduste rahuldamiseks (nt toiduained, majapidamiskaupad). Samuti on tegemist toodetega, mille hind on võrreldes analoogtoodetega madalam ning madalam hind on saavutatav sellega, et toodetel on nt lihtsam pakend. Vt ka selgitus (ka taotleja 11.12.2015 seisukoha lisa 5) kaubamärgitaotleja kodulehelt (<https://www.rimi.ee/rimi-omamargitooted/rimi-basic-tootevalik>) seoses „Rimi Basic“ omatoodetega: „Sarja *Rimi Basic* moodustavad tooted, millela ei ole igapäevane kodune elu üldse mõeldav! Selle kaubamärgiga pakutakse nii põhilisi toiduaineid igapäevase söögi valmistamiseks kui ka lihtsaid olmekaupu. *Rimi Basic* eriline eelis on soodsam hind, kuna nende toodete pakend on lihtsam ning kogused muutuvad. *Rimi Basicu* puhul võite olla kindel – see valik aitab säästa pere eelarvet! Milliseid tooteid saab osta *Rimi Basicu* nime all? *Rimi Basicu* sortiment on lai – selles on kõik alates põhilistest igapäevastest toiduainetest nagu suhkur, või, sool, leib, piim, kohupiim jms ning lõpetades pühadetoitude valmistamiseks mõeldud toodetega nagu tuunikala, krabipulgad, marineeritud heeringafilee, päkkid ja kuivatatud puuviljad. Kuidas saavutatakse see, et *Rimi Basicu* tooted on teistest odavamad? *Rimi Basicu* peamine eesmärk on pakkuda iga kliendi soovidele, vajadustele ja võimalustele vastavat. *Rimi Basicu* tooted sobivad inimestele, kes soovivad osta lihtsaid tooteid väga soodsate hindadega. *Rimi Basicu* toodete madal hind tagatakse sellega, et toodetele valitakse lihtsam pakend ning vähendatakse reklaami- ja transpordikuluseid. Juba praegu valib suur osa majapidamisi oma igapäevase söögi valmistamiseks *Rimi Basicu* tooted ning peab neid headeks ja hinnale vastavateks. *Rimi Basic* – igapäevased tooted madalamate hindadega.“ Järelikult on olemas otsene seos tähise *basic* tähenduse ja sellega tähistatud kaupade eesmärgi vahel – põhikaupad, algkaupad, lähtekaupad, esma(tarbe)kaupad. Järelikult on sõna *Basic* kaubamärgi koosseisus mittekaitstav, kaubamärgi kirjeldav ja seeläbi ka eristusvõimetu element. Tulenevalt eeltoodust on ilmne, et kuivõrd taotleja ning vaidlustaja kaubamärkides olev ühine sõnaline osa *Basic* ei oma eristusvõimet ja tegemist on mittekaitstava (vabaks kasutamiseks mõeldud) sõnaga ning kuivõrd taotleja kaubamärgis sisalduv tähis *Rimi* viitab otseselt sellega tähistatud kaupade päritolule, siis on ilmselge, et see taotleja tähis on võrreldavate tähiste juures ainus sõnaline eristav element. Taotleja soovib rõhutada, et varasemalt on ka komisjon oma 29.03.2011 otsuses nr 1192-o (Vene juust) jõudnud järeldusele, et taotleja põhikaubamärk „Epiim“, mis sisaldub tema vaidlustatud kaubamärgis, suudab eristada omavahel võrreldavaid tähiseid. Selle vaidluse tehioolud on otseselt võrreldavad käesoleva vaidluse omadega, mistõttu saab jõuda tõsikärdla järelduseni, et ka praeguses vaidluses tuleb tähiste võrdlemisel arvesse võtta eelkõige taotleja põhikaubamärgi „Rimi“. Järelikult, tulenevalt taotleja kaubamärgi "Rimi" suurest eristusvõimest ja tuntusest turul ning sõna *basic* eristusvõime puudumisest ja kirjeldavusest eristab tarbija vaidlus- esemeks olevaid tähiseid just tähise „Rimi“ kaudu, mistõttu võib kindlalt öelda, et tegemist on kaubamärgi koosseisus oleva olulise eristava sõnalise osaga. Taotleja jääb oma seisukoha juurde, et vaadates võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaupasad, saab järeldada, et tegemist on esmatarbekaupadega (baaskaupadega), mis on ettenähtud tarbijate igapäevaste põhivajaduste rahuldamiseks (toiduained, majapidamis- kaupad). Järelikult on olemas otsene seos tähise *basic* tähenduse ja sellega tähistatud kaupade eesmärgi vahel – põhikaupad, algkaupad, lähtekaupad, esma(tarbe)kaupad, baasvajaduste rahuldamiseks mõeldud kaupad. Sellest tulenevalt näitab tähis *basic* vastavate kaupade liiki ja omadusi ning on eristusvõimetu tähis nende osas.

Ühtlasi ei saa taotleja nõustuda vaidlustaja väitega, et taotleja ei kasuta vaidlusalust tähist *basic* mitte kirjeldaval viisil ja häid äritavasid järgides, vaid selgelt kaubamärgi funktsioonis. Tegemist on tõesti kaubamärgiga, millega tähistatakse kaubamärgitaotleja omamargitooted. Taotleja ei soovi ainult tähise *Basic* registreerimist, vaid taotleja on registreerimiseks esitanud tähise „Rimi Basic + kuju“, kus sõnaline osa

Rimi on selgelt eristav element ning sõna *basic*, nagu taotleja ka varasemalt kirjeldanud on, eristusvõimetu ja otseselt kaupade liiki näitav tähis. Seega, taotleja ei kasuta sõnalist tähist *basic* kaubamärgi tähenduses. Omamargitooteid müüakse ainult kaubamärgitaotleja enda kauplustes (*Rimi*), mis välistab igasuguse tõenäosuse, et tarbijad võiksid kaubamärgitaotluse segi ajada või et see võiks assotsieeruda mõne muu sõna *Basic* sisaldava tähisega. Omamargitoodete kasutamine suurtes kaubanduskettides on tavapärane praktika (st tarbijad on selliste toodete olemasoluga harjunud, vt ka taotleja 11.12.2015 seisukoha lisa 4) ja neid tooteid müüakse ainult oma kauplustes (nt nagu müüakse Selveri omatooteid ainult Selverites, selver.ee/catalogsearch/result/?q=selver) ja tarbija eristab neid tooteid teiste ettevõtjate toodetest (kaubamärkidest) just nimelt omamargi nimetuse järgi (vastavalt Selver, *Rimi* vms).

Samuti tuleb jätta tähelepanuta vaidlustaja kommentaarid seoses KaMS § 16 lg 1 p 5 osas. Nimelt Nõukogu 22.10.2008 direktiiv 2008/95 ei ole otsekohalduv. Vaidlustaja on antud juhul (endale sobivalt) jätnud tähelepanuta eelviidatud direktiivi preambuli punkti 6, mis sätestab, et liikmesriikidele peaks jääma vabadus määratleda registreerimise teel omandatava kaubamärgi registreerimise, lõppenuks tunnistamise ja tühistamiseks tunnistamise kord. Seega, on vääri väita, et KaMS § 16 lg 1 p 5 koosõla EL õigusega on problemaatiline – kuna eelviidatud direktiivist tulenevalt on liikmesriikidele jäetud diskretsiooniõigus kaubamärkide registreerimise teel omandatava kaubamärgi registreerimise korrale. Järelikult antud juhul tulebki lähtuda sellest, milline oli Eesti Vabariigi seaduseandja tahe vastavat regulatsiooni sätestades. Oluline on siinkohal rõhutada, et direktiiv ei ole õigusaktina samaväärne määrusega, milledest viimane on siduv õigusakt ning mida tuleb tervikuna kohaldada kogu ELis. Direktiiv on õigusakt, milles sätestatakse üksnes eesmärk, mille kõik ELi liikmesriigid peavad saavutama. Direktiivi puhul jäetakse liikmesriikidele siiski diskretsiooniõigus.

Vaidlustaja on arvamisel, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kaubamärgi üldmuljet ja kaubamärgi elemente ei tohi hinnangust kõrvale jätta ainuüksi põhjusel, et need võivad olla kirjeldava tähendusega. Tulenevalt eeltoodust leiab vaidlustaja, et kaubamärkide ühine element *Basic* ja selle domineeriv positsioon omab olulist tähtsust kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel ning selle kõrvalejätmine on vastuolus kohtupraktikaga. Euroopa Kohtu õiguspraktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupärase omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõttelt pärinevatena, eristades asjaomaseid kaupu või teenuseid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest ja teenustest (Euroopa Üldkohtu 13.12.2007 otsus T- 242/06, p-d 47 ja 51). See tähendab, et juhul kui võrreldavad kaubamärgid sisaldavad domineerival kohal olevaid mittekaitstavaid osi (käesolevas vaidluses sõna *Basic*), siis need osad tuleb lugeda sellisteks kaubamärgi osadeks, mis ei võimalda eristada asjaomaseid kaupu teiste isikute samaliigilistest kaupadest. Taotleja juhib vaidlustaja tähelepanu asjaolule, et ta ei ole kordagi väitnud, et ka kaubamärgi eristusvõimetu osa ei võiks olla domineeriv, vaid et teostades kaubamärkide võrdlust, tuleb lähtuda eelkõige nende eristusvõimelistest elementidest. Isegi kui võrreldavatel kaubamärkidel domineerib eristusvõimetu tähis, siis see ei tähenda, et selle domineeriva, kuid eristusvõimetu tähise läbi eristatakse vaidlusesemeks olevaid kaubamärke. Näitena võib siinkohal tuua ka komisjoni 15.11.2016 otsuse nr 1596-o, kus käis vaidlus kaubamärkide „VICHY Célestins + kuju“ ja „VICHY Fresh + kuju“ õiguskaitse ulatuse üle, kusjuures tähiste ainsaks ühiseks osaks oli sõnaline osa *VICHY*, mis oli ilmselgelt võrreldavate kaubamärkide domineeriv, kuid samal ajal ka nende eristusvõimetu osa. Komisjon vaidlustusavaldust ei rahuldanud ning tugines muuhulgas KaMS § 16 lg 1 p-le 2 ja lg 1 p-le 5. Seega, on ilmne, et kaubamärgiomanik ei saa keelata kolmandatel isikutel registreerida kaubamärke, mis sisaldavad selle domineeriva, kuid eristusvõimetu sõnalise osaga (*VICHY*) eksitavalt sarnaseid või suisa identseid tähiseid. Taoline põhimõte oleks vastuolus KaMS tulenevate normidega. Ühtlasi juhib taotleja veelkord tähelepanu asjaolule, et Eesti kaubamärgiregistris on registreeritud hulgaliselt varasemaid sõna *Basic* sisaldavaid kaubamärke (vt taotleja vastuse 11.12.2015 lisa 6.1).

Lisaks toob taotleja veelkord esile, et ka tema emaettevõtte nimele on juba varasemalt registreeritud *basic* sõna sisaldav kaubamärk nr 50426. Tulenevalt eeltoodust on ilmselge, et taotlejal ja temaga seotud ettevõtetel on juba varasem õigus *basic* kaubamärgile, mida keegi, sh vaidlustaja, pole varasemalt kahtluse alla seadnud. Samuti saab sellest järeldada, et tarbijad on juba harjunud nägema turul ka taotlejat kasutamas omatoodete tähistamisel muuhulgas sõna *basic*. Tulenevalt eeltoodust on ilmselge (võttes arvesse asjaolu, et tähis *Basic* on laialt kasutusel erinevate tootjate, sh taotleja omamargikaupade tähistamisel), et tarbija ei taju sõna *Basic* eraldiseisvalt kaubamärgina, mistõttu eristab ta erinevate ettevõtete tooteid just muude elementide abil, st võrreldavate kaubamärkide muude sõnaliste osade ja/või kujunduselementide abil.

Totleja jääb oma seisukoha juurde, et võrreldavad kaubamärgid ei ole visuaalselt ja foneetiliselt sarnased. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb lähtuda nende kaubamärkide tervikust, st kaubamärkide sõnalistest osadest koostoimes nende kauba- märkide teiste (sõnaliste ja kujunduslike) elementidega. Võttes arvesse seda, et asjaomaseid kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna, mille tõttu ei saa ka nende kaubamärkide kujunduslikku osa ja kaubamärkide täiendavaid sõnalisi elemente pidada tähtsusetuks, ei saa ka hinnata antud asjas kaubamärkide sarnasust üksnes võrreldavate kaubamärkide ühe sõnalise elemendi *basic* põhjal, millel lisaks puudub ka eristusvõime ja seega ainuõiguslik kaitse. Seega leiab taotleja, et hinnates antud asjas kaubamärkide visuaalset sarnasust, tuleb lähtuda nende tervikmuljest (võttes arvesse ka kaubamärkide eristusvõimetuid e mittekaitstavaid osi), mistõttu on ilmselge, et vastandatud kaubamärgid on teineteisest visuaalselt tervikuna täielikult erinevad. Nimelt, erinevad on nii võrreldavate kaubamärkide kujunduslikud osad, nende värvilahendused kui ka sõnalised osad – sisaldab ju taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärk ka tugeva eristusvõimega sõnalist osa „Rimi“. Veelgi enam, kuivõrd taotleja kaubamärk sisaldab lisaks sõnalisele osale *basic* veel tugeva eristusvõimega ja üldtuntud sõna „Rimi“, siis on ilmne, et võrreldavad tähised on ka foneetiliselt erinevad. Tulenevalt eeltoodust saab jõuda järeldusele, et kuna võrreldavad kaubamärgid on teineteisest tervikuna erinevad, samuti võrreldavate kaubamärkide sõnaline osa *basic* on nende kaubamärkide kirjeldav ja eristusvõimetu e mittekaitstav osa (st õiguskaitse on tal ainult konkreetses kujunduses koos täiendavate eristusvõimeliste elementidega) taotlusel märgitud kaupade osas, siis ei ole ka oluline kas võrreldavate kaubamärkide kaupade loetelu on sarnane või mitte.

13.06.2017 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustaja BASIC Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel on vaidlustanud taotleja ICA AB õiguse kaubamärgile „Rimi Basic + kuju“ (taotlus nr M201300950), mille Patendiamet on otsustanud registreerida klassides 8, 16, 21, 24, 29, 30, 31, 32. Vaidlustuse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 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 kaubamärgiga. Vaidlustajale kuulub Euroopa Liidu kaubamärk „basic + kuju“ (nr 012166062), mis on kaitstud klassides 3, 4, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 44, 45. Vaidlust ei ole selles, et vastandatud kaubamärk on varasem. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja ei ole andnud nõusolekut vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Pooled ei vaidle kaubamärkidega tähistatavate kaupade samaliigisuse üle.

Nagu vaidlustaja on Euroopa Kohtu praktikale viidates märkinud, peab äravahetamise tõenäosuse hindamine toimuma globaalselt, arvesse võttes kõiki asjakohaseid tegureid. Selline hinnang kaubamärkide sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda

ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb visuaalselt sinises vähe disainitud kirjas sõnalisest elemendist „basic“ sama värvi ristkülikukujulise raamjoone sees, üksnes täpp tähe i peal on punane; nimetatud sõnaline element paikneb valgel ja kollasel põhjal, kusjuures ülemise valge ja alumise kollase välja piirjoon on laineline.

Vaidlustatud kaubamärk koosneb väikeses oranžis vähe disainitud kirjas sõnast „Rimi“ jutumärkidele sarnaneva kujunduselemendiga, mis paikneb seest valgena disainitud sama värvi suures kirjas sõna „Basic“ kohal, valgel põhjal.

Seega on võrreldavad kaubamärgid kombineeritud kaubamärgid, mille sõnalisteks elementideks on vastavalt „basic“ ja „Rimi Basic“; viimasel juhul, st vaidlustatud märgi puhul, on sõnaline element „Rimi“ toodud esile väiksemas kirjas kui element „Basic“. Kombineeritud kaubamärgis omab keskne sõnaline element visuaalselt domineerivat tähendust. Seega nõustub komisjon vaidlustajaga, et mõlemas kaubamärgis on visuaalselt domineerivamaks sõnaliseks elemendiks sõna „basic“.

Siiski, nagu ka taotleja on märkinud, ei ole see võrreldavate kaubamärkide kõige eristavam element. Sarnaselt taotlejale leiab komisjon, et tähis „basic“, mis tähendab eesti *põhiline, põhi-, alg-, lähte-*, ning on sarnasuse tõttu eestikeelsele samatähenduslikule tüvele *baas-* ka eesti tarbijale üheselt arusaadav, on praktiliselt eristusvõimetu sõltumatult kaupade ja teenuste kontekstist ega suuda täita kaubamärgi funktsiooni ilma täiendavate kujunduslike elementideta. Komisjon ei võrdsusta antud sõna tähendust esmatarbekaupadega. Sellist üldise tähendusega sõna saab kasutada mis tahes kauba või teenuse (st mitte ainult esmatarbekaupade, vaid igasuguse kauba või teenuse) iseloomustamiseks nagu ka sõnu „generaal-“, „üld-“, „tavaline“, „harjumuspärane“, jne, ning järelikult saab see element olla kaubamärgi visuaalselt domineerivaks elemendiks üksnes koos muude sõnaliste ja kujunduslike elementidega. Selle sõna lugemist eristusvõimetuks kinnitab varasem Patendiameti praktika.

Kaubamärkide globaalsel, eelkõige domineerivate ja eristusvõimeliste osade võrdlemisele keskenduval kõrvutamisel tuleb seega arvestada ka sellega, et kaubamärgi visuaalselt domineeriv sõnaline element on kaubamärgi eristusvõimelisemaks osaks üksnes koos kujunduse jm elementidega. Selliseks silmatorkavaks ja meeldejäävaks elemendiks varasema kaubamärgi puhul on nt tähe i kohal asuv punane täpp, vastandatud kaubamärgi puhul aga tugeva eristusvõimega (ja tõenäoliselt tuntud) kaubamärk „Rimi“. Komisjon täpsustab, et vaidlustatud kaubamärgi eristusvõime tuletamine selle visuaalselt domineeriva kuid iseenesest eristusvõimetu sõnalise elemendi „Basic“ kontekstist, millesse kuuub eristusvõimeline, võib-olla tuntud element „Rimi“, ei ole hinnang vaidlustatava kaubamärgi eristusvõime, maine või üldtuntuse omandamisele.

Kaubamärkide foneetilisel ja kontseptuaalsel võrdlemisel ei ole visuaalselt domineerival sõnal praktilist tähendust. Võrreldes kaubamärkide häälduvaid elemente foneetiliselt, võib järeldada, et „basic“ ja „Rimi Basic“ häälduvad tervikuna erinevalt vaatamata sarnastele osadele. Samuti kontseptuaalselt on vähese eristusvõimega, kuid kontseptuaalselt mahukas „basic“ eristuv eristusvõimelisest, kuid kontseptuaalselt väiksema mahuga „Rimi basic“-ust. Seega globaalselt võrreldes on kaubamärgid erinevad vaatamata teatud elemetide identsusele.

Vaidlustaja toodud Euroopa Liidu kohtupraktika kohta, millega on soovitud näidata vaieldava eristusvõimega domineeriva elemendi olulisust kaubamärkide võrdlemisel, märgib komisjon, et toodud näited ei ole antud vaidlusele üks-üheselt kohaldatavad võrreldavate kaubamärkide elemendi „basic“ eristusvõimetusele vaatamata sellele otsustava tähtsuse andmisel. Vastupidi, nendest järeldub esiteks see, et kaubamärke tuleb hinnata tervikuna, globaalselt, tervikmuljet arvestades. Sealhulgas, kui kaubamärgi visuaalselt domineerivaks, st tarbijale kõige enam meeldejäävaks elemendiks osutub nõrga, praktiliselt ka

puuduva eristusvõimega element, ei tähenda see selle elemendi kõrvalejätmist, vaid sunnib analüüsima, mis (sh kujundus või lisaelement) sellisel juhul teeb iseenesest kaubamärgi eristusfunktsiooni mitte või vaevalt omava sõna või elemendi mingite kaupade või teenustega seonduvalt tarbijale meeldejäävaks.

Komisjon märgib ühtlasi, et kuna käesolevas menetluses ei hinnata varasema kaubamärgi kehtivust või kaitstavust, ei ole eesmärgiks kindlaks teha, kas varasem kaubamärk või mõni selle osa on eristusvõimetu või nõrga eristusvõimega. Küll on komisjon seiosukohal, et tähisel „basic“ on kaubamärgi funktsioonide täitmist mitte võimaldav iseloom mis tahes kaubamärgi koosseisus.

Eeltoodust tulenevalt ei nõustu komisjon, et vaidlustatud kaubamärgi puhul esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Komisjon ei pea vaidlustaja poolt lõplikes seisukohtades täiendavate juriidiliste viidete ja oma varasemaid seisukohti kordavate argumentide esitamist lubamatuks. Keelatud on esitada lõplikes seisukohtades uusi (faktilisi) asjaolusid ja tõendeid.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, 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 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. Sassian

M. Tähepõld