

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1314-o

Tallinnas 31. märtsil 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi Inter IKEA Systems B.V vaidlustusavalduse kaubamärgi KEA KESK-EESTI ARENDUSKESKUS Central Estonian Development Centre + kuju (taotlus nr M200500797) registreerimise kohta AS Kesk-Eesti Arenduskeskus nimele klassides 9, 16, 35, 41 ja 429, 16, 35, 41 ja 42.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 03.03.2011 Inter IKEA Systems B.V. (edaspidi ka vaidlustaja) poolt vaidlustusavaldus kaubamärgi KEA + kuju (taotlus nr M200500797) registreerimise kohta AS Kesk-Eesti Arenduskeskus (edaspidi ka taotleja) nimele klassides 9, 16, 35, 41 ja 42.

Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud patendivolinik Almar Sehver, AAA Patendibüroo OÜ.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1313 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Vaidlustaja, Inter IKEA Systems B.V., on alljärgnevate Eestis kehtivate kaubamärkide omanik:

IKEA (sõnamärk), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000109652, reg kuupäev 01.10.1998, sh klassi 16, 35, 41 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste osas;

IKEA (sõnamärk), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000705343, reg kuupäev 04.05.2006, taotluse kuupäev 18.12.1997, sh klassi 9 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste osas;



(kujutismärk), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000705327, reg kuupäev 18.05.2006, taotluse kuupäev 18.12.1997, sh klassi 9 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste osas;



(kujutismärk), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000109637, reg kuupäev 08.10.1998, sh klassi 16, 35, 41 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste osas;



(kujutismärk), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 001019389, reg kuupäev 24.04.2002, klassi 42 kuuluvate teenuste osas;



(kujutismärk), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 001672922, reg kuupäev 03.04.2002, klassi 35 kuuluvate teenuste osas;

Nimetatud IKEA kaubamärkide (edaspidi „IKEA kaubamärk“ või „IKEA kaubamärgid“) registreeringute kohta on lisatud väljatrükkid Ühenduse kaubamärgi andmebaasist.

Kaubamärgilehes nr 01/2011 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud registreerida taotleja nimele alljärgneva kaubamärgi:



, taotluse nr M200500797, taotluse esitamise kuupäev 15. juuni 2005, klassi 9, 16, 35, 41 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste osas. Lisatud on nimetatud kaubamärgi publikatsiooni koopia Kaubamärgilehest (lk 7) ning väljatrükk Patendiameti andmebaasist.

Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus anda õiguskaitses kaubamärgile KEA taotlejale klassis 9, 16, 35, 41 ja 42 on väär, vastuolus kaubamärgiseadusega (edaspidi ka KaMS) ning rikut vaidlustaja õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaubamärgi KEA registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja leiab taotleja kaubamärgi KEA olevat sarnase tema registreeritud IKEA kaubamärkidega.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

IKEA



Võrreldes vaidlustaja värvilise ja tuntud kaubamärgi reproduktsiooni KEAK poolt kasutatav KEA kaubamärgi reproduktsiooniga (www.kea.ee) on reproduktsioonide võrdlus alljärgnev:



Vaadeldavate kaubamärkide sarnasus põhineb eelkõige nende identsel osal “-KEA” ning samuti ovaali kasutusel. Reaalne kasutus sarnaneb veelgi rohkem tulenevalt sinise ja kollase värvi kasutusest.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2008/95/EC 22. oktoobrist 2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997 page I-06191) leidnud, et “äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.”

Mõlemad sõnad on sarnase pikkusega ning lühikesed. IKEA koosneb neljast tähest ja KEA kolmest. Märgid erinevad vaid ühe tähe poolest, mis on vaidlustaja märgi algustäht “I”, ülejäänud osas on nad identsed. Visuaalselt on märgid sarnased ka ovaali kujutise kasutuse tõttu. Mõlema märgi sõnad on kirjutatud ovaali sisse ning seega märgid loovad visuaalselt sarnase üldmulje. Ei saa mainimata jätta ka asjaolu, et taotleja kasutab oma kaubamärki KEA kollase ja sinise värvi kombinatsioonis, mis teeb selle märgi veelgi sarnasemaks vaidlustaja kaubamärkidega. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja arvamusel, et tegemist on visuaalselt äärmiselt sarnaste märkidega.

Vaidlustaja IKEA kaubamärgid koosnevad kolmest silbist “I-KE-A”. Taotleja kaubamärk ühest silbist “KEA”. Vaidlustaja kaubamärgi kaks silpi |KE| ja |A| on identsed oma häälduse poolest taotleja kaubamärgi silbiga |KEA|. Vaidlustaja kaubamärgi esimest tähte I hääldatakse lühidalt ülejäänud tähti hääldatakse identselt. Vaidlustaja leiab, et I tähest, mille hääldus on vaidlustaja kaubamärgis lühike, tulenev erinevus ei ole niivõrd suur ja mõjuv, et muudaks vaadeldavaid kaubamärke foneetiliselt erinevateks. Arvestades asjaolu, et erinevus tuleb vaid lühidalt hääldatud I tähest leiab vaidlustaja, et tegemist on foneetiliselt sarnaste sõnadega.

Mõlemad sõnad on tehissõnad ja seetõttu ei oma mingit kontseptuaalset tähendust.

Vaadeldavate kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelu klassides 9, 16, 35, 41 ja 42 on identne ja/või samaliigiline.

Vaidlustaja viitab 29. septembri 1997. aasta Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998. lehekülj I-05507, para. 17), milles Euroopa Kohus on leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*.”

Seega vaadeldavate kaubamärkide kaupade ja teenuste identsusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

Vaidlustaja viitab 29. septembri 1997. aasta Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998. lehekülj I-05507, para. 29), milles Euroopa Kohus on leidnud, et “... risk, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest, määrab direktiivi § 4(1)(b) [analogne KaMS § 10 lg 1 p 2] mõistes äravahetamise tõenäosuse olemasolu.”

Euroopa Kohus on 11.novembri 1997. a. otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997 page I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab

hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja leiab vaadeldavad kaubamärgid olevat nii visuaalselt kui ka foneetiliselt sarnased. Mõlemas märgis on sõnad kirjutatud ovaali sisse ja sõnad erinevad vaid ühe I tähe osas, mis ei domineeri sõna hääldusel. Lisaks tegelikult kasutab taotleja oma märki värviliselt, kasutades vaidlustaja märkidega identseid värve (sinist ja kollast) mida võib pidada Pariisi konventsiooni artikli 6bis lg 1 kohaselt vaidlustaja IKEA kaubamärkide jäljendiks. Seega on vaadeldavad kaubamärgid oma üldmuljelt sarnased.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid on registreeritud identsete kaupade ja teenuste osas ja see asjaolu, nagu eelpool mainitud, suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ohtu.

Vaadeldavate kaubamärkide sarnasusest tulenevalt, aga ka kaupade identsuse ja/või samaliigilisuse tõttu ning arvestades keskmist tarbija tähelepanu, on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärkide erinevused ei ole piisavalt suured, et välistada kaubamärkide äravahetamise tõenäosust sh assotsieerumist.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubamärgid ning nendega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest. Seega vaadeldavate kaubamärkide KEA ja IKEA vahel eksisteerib suur kaubamärkide äravahetamise tõenäosus.

Kaubamärgi KEA registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 3.

Vaidlustaja leiab kaubamärgi KEA olevat sarnase tema mainekate ja registreeritud varasemate IKEA kaubamärkidega. Võrreldavate märkide sarnasust on eelnevalt põhjendanud.

Euroopa Kohus on 09. jaanuari 2003 otsuses (*C-292/00 Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd*, European Court reports 2003 page I-00389, para 17 ja 25) leidnud, et Esimese Nõukogu direktiivi 89/104/EEC art-le 4(4)(a) [analoozne KaMS § 10 lg 1 p-le 3] *“ei või anda tõlgendust, mis viiks selleni, et mainekate kaubamärkide kasutamisel identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste osas oleks selle õiguskaitse piiratam kui sama tähise kasutamisel eriliigiliste kaupade või teenuste osas.”*

Seega KaMS § 10 lg 1 p 3 võimaldab vaidlustajal ennast kaitsta IKEA kaubamärkide maine ja eristusvõime ebaausa ärakasutamise või kahjustamise vastu ka identsete ja/või samaliigiliste kaupade osas.

Vaidlustaja kaubamärkidega IKEA tähistatud kaup ja teenused omavad Eestis kõrget mainet. Interbrandi poolt koostatud maailma TOP 100 kaubamärgi seas on vaidlustaja kaubamärk IKEA 28, mille väärtuseks on hinnatud 12 biljonit USD (www.interbrand.com). IKEA poode on hetkel üle 300 ja need asuvad 35 riigis. IKEA ajalugu ulatub aastasse 1943 ning hetkel töötab ettevõttes 127 000 töötajat. IKEA 2010. aasta käive oli 23,5 biljonit USD ja puhaskasum 2,7 biljonit USD (andmed võetud www.wikipedia.org). IKEA kaubamärgid on läbi aastate teeninud laitmatu reputatsiooni oma kaupade ja teenuste osas. Tarbijad usaldavad IKEA kaubamärgiga tähistatud kaupa/teenust ja selle kvaliteeti. Seega kaubamärgi KEA registreerimine seaks ohtu IKEA kaubamärkidega seonduva maine ning nende märkide eristusvõime. Eelkõige sellepärast, et tegemist on kahe autonoomse isikuga, mis ei ole omavahel majanduslikult seotud, kuid märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad ekslikult seostada KEA kaubamärgiga tähistatud kaupa

ja/või teenust ning selle päritolu mainekate IKEA kaubamärkidega tähistatud kaupade ja/või teenustega ning selle taga seisva vaidlustajaga.

Seega tekib taotlejal võimalus ebaausalt kasutada ära IKEA kaubamärkidega seostatud head mainet, sh laitmatut reputatsiooni ning usaldusväarsust. Lisaks ei ole vaidlustajal mingit võimalust kontrollida ega mõjutada taotleja poolt kaubamärgiga KEA tähistatud kaupade ja/või teenuste kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Tekib oht, et KEA kaubamärgiga tähistatud kaubad/teenused ei vasta kõrgele IKEA kaubamärgiga seostatud mainele ja võivad seda kahjustada.

Vaidlustaja on arvamisel, et KEA kaubamärgi registreerimine kahjustab tema mainekate IKEA kaubamärkide eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse, sh assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet. Seega arvestades IKEA kaubamärkidega seotud mainet ning kõrget eristusvõimet, on mõistlik eeldada, et KEA kaubamärgi registreering ja järgnev märgi kasutus toob kaasa varasemate vaidlustaja märkide mainele ja eristusvõimele kahju ning kasutab ebaausalt nende head mainet.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamisel, et taotleja kaubamärgi KEA registreering on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 3 sätestatuga.

Vaidlustaja on varasemate IKEA kaubamärkide omanik kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgimääruse alusel registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja varasemad IKEA Ühenduse kaubamärgid:

- reg nr 000109652, reg kuupäev on 01.10.1998;
- reg nr 000705343, reg kuupäev on 04.05.2006, taotluse kuupäev 18.12.1997;
- reg nr 000705327, reg kuupäev on 18.05.2006, taotluse kuupäev 18.12.1997;
- reg nr 000109637, reg kuupäev on 08.10.1998;
- reg nr 001019389, reg kuupäev on 24.04.2002;
- reg nr 001672922, reg kuupäev on 03.04.2002.

Kaubamärgitaotluse nr M200500797 KEA esitamise kuupäev on ülalviidatud kaubamärkide registreerimisest või taotlemisest hilisem - 16.06.2005.

Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi KEA + kuju (taotluse nr M200500797) registreerimise kohta klassides 9, 16, 35, 41 ja 42 AS Kesk-Eesti Arenduskeskus nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. Inter IKEA Systems B.V. volikirj;
2. Väljatrükkid reg nr 000109652, 000705343, 000705327, 000109637, 001019389, 001672922 kohta;
3. Väljatrükk taotluse nr M200500797 KEA kohta;
4. Koopia kaubamärgi KEA publikatsioonist Kaubamärgilehest.

Taotleja esitas oma seisukohad 20.06.2011. Taotleja vaidlustusavaldusega ei nõustunud alljärgnevatel põhjendustel (kokkuvõtlikult).

Taotleja leiab, et Patendiamet on teinud seadusliku otsuse ning selle tühistamiseks puudub alus. Vaidlustaja vaidlustusavaldus on põhjendamata ja alusetu ning tuleb jätta täies ulatuses rahuldamata.

Vaidlustaja väidab oma vaidlustusavalduses ekslikult, et taotleja kaubamärgi KEA + kuju (taotlus nr M200500797) registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p 2 on kaubamärgi õiguskaitsese ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Kaubamärgitaotluses nr M200500797 esitatud kaubamärgi reproduktsioon on kujul:



Vaidlustaja viide taotleja veebilehel www.kea.ee avaldatud värvilisele reproduktsioonile on asjakohatu ning tööstusomandi apellatsioonikomisjoni eksitav.

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sh foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele tarbijal kaubamärgist tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate tähiste eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Seega, tulenevalt kohtupraktikast tuleb kaubamärkide tõenäolise äravahetamise hindamisel tugineda nende kaubamärkide poolt loodud terviklikule muljele.

Taotleja on seisukohal, et vaidlustaja ei ole võrrelnud käesolevas asjas vaadeldavaid kaubamärke tervikuna, mistõttu on vaidlustaja tehtud järeldused ka ebaõiged. Tervikuna aga on tähised erinevad, mis välistab nende võimaliku äravahetamise tarbijate poolt. Taotleja kaubamärkides on hulgaliselt tunnuseid, mis tervikuna muudavad vaadeldavad kaubamärgid omavahel selgelt eristatavateks.

Taotleja kaubamärgis on kesksel kohal sõna 'KEA', mis on lühend taotleja ärinimest **Kesk-Eesti Arenduskeskus**.

Kaubamärgi KEA + kuju kujundus erineb vaidlustaja kaubamärkide kujundusest. Kaubamärkides on ovaali kasutamine triviaalne ning selle kujundi kasutamise keelamiseks puudub vaidlustajal ainuõigus. Erinevalt vaidlustaja kombineeritud kaubamärkidest esineb taotleja kaubamärgis noole kujutis, mis lisab tähisele eristusvõimet.

Lähtudes vaidlustaja lahutamispõhimõtetest, on antud juhul kaubamärkide esiosad erinevad, mis annavad antud kaubamärkidele erinevaid tunnusjooni, muutes kaubamärgid täiesti erinevateks tähisteks. Tarbija tähelepanu köidab koheselt tähise algusosa, mille kaudu ta tähist nägemismälu meelde jätab (Euroopa Esimese Astme Kohtu otsust asjas T-34/04 Plus Warenhandelsgesellschaft mbH v OHIM (TURKISH POWER v POWER) [2005], p 56). Seetõttu hinnatakse tähiste algusosi väga kõrgelt visuaalsel analüüsil ja seda eriti lühikeste sõnaliste kaubamärkide puhul ning igasugused erinevused tähiste algusosades suurendavad vaadeldavate tähiste erinevaid tunnusjooni nende hinnangu andmisel tervikuna.

Sõnade KEA ja IKEA erinev algusosa on tunnus, mis on tarbijale ka koheselt hoomatav ja eristuv. Need sõnad häälduvad erinevalt ning neil on erinev tähendus. Teadaolevalt on sõna IKEA tuletatud sellenimelise ettevõtte asutaja ja tema päritolu esitähedest. Erinevalt sõnast IKEA on sõna KEA ka Eestis kasutatav naisenimi (vt taotleja seisukohtade lisa).

Seega tervikuna on vaadeldavad kaubamärgid visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevad.

Vastavalt KaMS § 12 lg 2 p 2 määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Kaubamärgitaotlus nr M200500797 on esitatud järgmiste kaupade ja teenuste suhtes:

- Klass 9 teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; teksti, heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; optilised ja magnetilised andmekandjad, v.a tarkvara sisaldavad; audio- ja audiovisuaalsed salvestused, v.a tarkvara sisaldavad; kompaktplaadid, laserplaadid, CD-ROMid, v.a tarkvara sisaldavad; kassetid, heliplaadid; elektroonilised raamatud ja trükised; magnetilised identifitseerimiskaardid; andmetöötlusseadmed, arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid.
- Klass 16 paber, papp (kartong) ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised, trükitooted, v.a kasutusjuhendid; kalendrid, käsiraamatud, märkmikud; diagrammid, graafilised kujutised, arvutustabelid, loendid, nimestikud, registrid, plaanid, projektid, v.a kasutusjuhendid; köitematerjal; fotod; kontoritarbed; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintsliid (maalimiseks); kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); paberist ja plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse, plastiklehed, pakkimis- ja pakendamiskotid ning -taskud; trükitüübid; klišeed.
- Klass 35 reklaam, sealhulgas teiste teenuste reklaam, reklaampindade üürimine, reklaammaterjalide ettevalmistamine ja levitamine; ärijuhtimine; kontoriteenused; sh dokumentide paljundamine; prospektide ja näidiste levitamine; müügikampaaniad; äri- ja kaubandusinfo; äriuuringud ja -hinnangud; ärijuhtimine, tööstus- ja kaubandusettevõtete abistamine ärilises asjaajamises ja kaubandustegevuses; kirjalike teadete ja registreeringute registreerimise, ümberkirjutamise, koostamise, kompileerimise ja süstematiseerimise teenused; matemaatiliste või statistikaandmete kompileerimise ja kasutamise teenused; tekstitöötluste ja arvutifailide administreerimine; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; eelnimetatud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused.
- Klass 41 haridus- ja kasvatusteenused; kutsenõustus; väljaõpe, treening (demonstratsioonid); inimeste intellektuaalsete võimete arendamise teenused; meelelahutus- ja ajaviiteteenused; kultuurialane tegevus; trükiste ja tekstide kirjastamine, avaldamine, tõlkimine; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus; konverentside, seminaride korraldamine ja läbiviimine; kultuuri- ja haridusnäituste korraldamine; haridus- või meelelahutusvõistluste korraldamine; heli ja/või kujutise salvestamise teenused; eelnimetatud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused.
- Klass 42 teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; eelnimetatud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused; informatsiooni pakkumine (mis ei kuulu teistesse klassidesse), mida pakutakse arvutivõrgus arvuti andmebaasist Interneti kodulehekülgede abil või arvutivõrgu või muude sidevõrkude kaudu.

Vaidlustaja väitel on vaadeldavate kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelu identne ja/või samaliigiline. Samas ei ole vaidlustaja vaevunud vaadeldavaid kaupu ja teenuseid omavahel võrdlema. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamisel on kaupade ja/või teenuste identsus ja/või samaliigilisus oluline õigust välistav asjaolu, kuid see asjaolu on vaidlustaja poolt jäetud täiesti analüüsimata. Kuna

vaidlustusavaldus on selles osas põhjendamata, tuleb juba ainuüksi seetõttu jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Mis puudutab vaidlustaja väiteid KaMS § 10 lg 1 p 3 osas, siis ka need on paljasõnalised ja põhjendamata.

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 44 lg 2 p 4 kohaselt peab vaidlustusavalduses sisalduma põhjendus õigusrikkumise kohta ning tulenevalt TÕAS § 44 lg 3 p 3 on vaidlustaja kohustatud põhjendama oma väiteid vastavate tõenditega. Kaebaja viide KaMS § 10 lg 1 p 3 ei vabasta vaidlustajat sisuliste argumentide ning tõendite esitamise kohustusest.

Taotleja palub antud vaidlustusavalduse läbivaatamisel arvestada sellega, et taotleja kaubamärk ja vastandatud kaubamärk on pikka aega koos eksisteerinud, ilma et vaidlustaja oleks pidanud vajalikuks nõuda taotleja kaubamärgi kasutamise keelamist või et taotleja kaubamärk oleks tarbijais segadust põhjustatud. See asjaolu on kinnituseks, et vaadeldavad kaubamärgid on erinevad ning vaidlustusavaldus on alusetu.

Kokkuvõtteks on taotleja seisukohal, et kaubamärgi „KEA + kuju“ osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid ning leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldamata jätta.

Taotleja seisukohtadele on lisatud väljatrükk veebilehelt nimi.ee tüdrukute nimede kohta Eestis 1 lehel.

06.07.2011 esitas taotleja avalduse, milles kinnitab, et taotleja on 28.06.2011 piiranud kaubamärgitaotluses nr M200500797 esitatud kaupade ja teenuste loetelu.

Nüüdseks hõlmab nimetatud kaubamärgitaotlus üksnes järgmisi teenuseid:

Klass 41: haridusteenused, koolitusteenused; täiskasvanute täiend- ja ümberõpe; kutsenõustus.

Avaldusele oli lisatud Patendiameti 04.07.2011 vastavasisuline teade nr 7/M200500797 ning kehtiv väljatrükk kaubamärkide andmebaasist, mis kinnitab kaubamärgitaotluse nr M200500797 andmete vastavat muutumist.

06.07.2012 esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele ja Turu-uuringute AS läbiviidud kaks uuringut.

Esimene uuring käsitleb IKEA kaubamärkide tuntust Eestis. Selle uuringu tulemusena on näha, et üle 50% eesti elanikkonnast tunneb IKEA kaubamärki (vaidlustaja vastuse Lisa 1). Teine uuring käsitleb IKEA kaubamärgi mainet Eestis. 73% vastanutest pidas IKEA kaubamärki mainekaks või pigem mainekaks (Lisa 2). Vaidlustaja samuti lisas IKEA Systems B.V. peajuristi Gabrielle Olsson Skalini kirjaliku tunnistuse IKEA kaubamärgi maine ja tuntuse kohta koos eestikeelse tõlkega (Lisa 3). Eeltoodud materjalidest tulenevalt leiab vaidlustaja, et IKEA kaubamärk on üldtuntud ning palub apellatsioonikomisjonil lugeda IKEA kaubamärk Eestis üldtuntuks.

Lisaks leiab vaidlustaja, et eeltoodud materjal tõendab IKEA kaubamärgi maine olemasolu Eestis.

Taotleja esitas Patendiametile taotluse piirata vaidlustatud kaubamärgi loetelu ning uus piiratud loetelu hõlmab vaid klassi 41 teenuseid (haridusteenused, koolitusteenused; täiskasvanute täiend- ja ümberõpe; kutsenõustus).

Seega tuleb käesolevas vaidluses võrrelda vaid eeltoodud teenuste sarnasust määramaks äravahetamise tõenäosuse olemasolu. Vaidlustaja leiab, et eeltoodud teenused on identsed ja või sarnased vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringute nr 000109652 IKEA ja nr 000109637 klassi 41 teenustega „educational courses“ (haridusalased kursused).

Vaidlustaja viitab 29. septembri 1997. aasta Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998. lehekülg I-05507, para. 17), milles Euroopa Kohus on leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*.”

Seega vaadeldavate kaubamärkide teenuste identsusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

Vaadeldavate kaubamärkide sarnasusest tulenevalt, aga ka teenuste identsuse ja/või samaliigilisuse tõttu ning arvestades keskmist tarbija tähelepanu, on vaidlustusavalduse esitaja arvamusel, et kaubamärkide erinevused ei ole piisavalt suured, et välistada kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, sh assotsieerumist.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubamärgid ning nendega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest. Seega vaadeldavate kaubamärkide KEA ja IKEA vahel eksisteerib suur kaubamärkide äravahetamise tõenäosus.

Vaidlustaja leiab jätkuvalt, et kaubamärgi KEA registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 3.

Vaidlustaja viitab vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadele maine ärakasutamise ja kahjustamise osas ning tugineb esitatud uuringutele ja kirjalikule tunnistusele tõendamaks, et IKEA kaubamärk omab Eestis mainet.

Seega arvestades IKEA kaubamärkidega seotud mainet ning kõrget eristusvõimet, on mõistlik eeldada, et KEA kaubamärgi registreering ja järgnev märgi kasutus toob kaasa varasemate vaidlustaja märkide mainele ja eristusvõimele kahju ning kasutab ebaausalt nende head mainet.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3, § 41 lg-test 2 ja 3 palub vaidlustaja jätkuvalt tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi KEA (taotluse nr M200500797) registreerimise kohta AS Kesk-Eesti Arenduskeskus nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

11.02.2013 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

14.02.2013 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad.

Taotleja jäi 20.06.2011 esitatud seisukohtade ja põhjenduste juurde ning vaidleb vaidlustusavaldusele vastu täies ulatuses.

Taotleja palub vaidlustusavalduse läbivaatamisel arvestada taotleja 06.07.2011 avaldusega, täpsemalt asjaoluga, et kaubamärgitaotlus nr M200500797 hõlmab üksnes teenuseid "*haridusteenused, koolitusteenused; täiskasvanute täiend- ja ümberõpe; kutsenõustus*".

Vaidlustaja viide taotleja veebilehel www.kea.ee avaldatud värvilisele kaubamärgile tuleb jätta tähelepanuta, sest see tähis ei ole käesoleva vaidlustusavalduse objektiks.

Taotleja on jätkuvalt seisukohal, et vaidlustaja ei ole võrrelnud käesolevas asjas vaadeldavaid kaubamärke tervikuna, mistõttu on vaidlustaja teatud järeldused ka ebaõiged. Tervikuna aga on tähised erinevad, mis välistab nende võimaliku äravahetamise tarbijate poolt. Taotleja kaubamärkides on hulgaliselt tunnuseid, mis tervikuna muudavad vaadeldavad kaubamärgid omavahel selgelt eristatavateks.

Vaidlustaja ei tegutse Eestis ning vaidlustaja tõenditest ei nähtu, et taotleja kaubamärgiga kasutakse ebaausalt ära või kahjustatakse vaidlustaja kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Taotleja kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks peaks vaidlustaja kaubamärk olema Eestis üldtuntud ja mainekas enne 15.06.2005, kuid taotleja ei tõendanud sellist asjaolu. Vaidlustaja ei ole ka määratlenud, milliste konkreetsete kaupade osas on tema kaubamärk väidetavalt üldtuntuse saavutanud. On tähelepanuväärne, et isegi 2012.a aprillis läbiviidud uuringust ei nähtu vaidlustaja kaubamärgi minimaalsetki seotust taotleja kaubamärgi teenustega "haridusteenused, koolitusteenused; täiskasvanute täiend- ja ümberõpe; kutsenõustus".

Taotleja juhib tähelepanu, et vaidlustusavaldusele on lisatud võõrkeelseid dokumente, millised ei vasta TÕAS §-le 41. Ta palub kõik võõrkeelsed dokumendid, millele ei ole lisatud eestikeelset tõlget, jätta antud vaidlustusavalduse läbivaatamisel tähelepanuta.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 11.09.2013.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk KEA + kuju klassides 9, 16, 35, 41 ja 42. Registreerimise ulatust on taotleja hiljem piiratud klassiga 41 *haridusteenused, koolitusteenused; täiskasvanute täiend- ja ümberõpe; kutsenõustus*.

Vaidlustajale kuulub mitmeid sõna IKEA sisaldavaid kaubamärke:

IKEA (sõnamärk), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000109652, reg kuupäev 01.10.1998, sh klassis 41 teenuste osas - Educational courses; publication and issuing of books, journals and magazines, all with relation to furniture, furnishings and articles for interior decoration, home and family;



(kujutismärk), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000109637, reg kuupäev 08.10.1998, klassis 41 teenuste osas - Educational courses; publication and issuing of books, journals and magazines, all with relation to furniture, furnishings and articles for interior decoration, home and family;

IKEA (sõnamärk), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000705343, reg kuupäev 04.05.2006, taotluse kuupäev 18.12.1997, sh klassi 9 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste osas;



(kujutismärk), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000705327, reg kuupäev 18.05.2006, taotluse kuupäev 18.12.1997, sh klassi 9 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste osas;



(kujutismärk), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000109637, reg kuupäev 08.10.1998, sh klassi 16, 35, 41 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste osas;



(kujutismärk), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 001019389, reg kuupäev 24.04.2002, klassi 42 kuuluvate teenuste osas;



(kujutismärk), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 001672922, reg kuupäev 03.04.2002, klassi 35 kuuluvate teenuste osas.

KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärgid on varasemad.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

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

28.06.2011 on taotleja piiranud kaubamärgitaotluses nr M200500797 esitatud kaupade ja teenuste loetelu. Taotleja kaubamärgitaotlus hõlmab piiramise järgselt üksnes järgmisi teenuseid klassis 41: *haridusteenused, koolitusteenused; täiskasvanute täiend- ja ümberõpe; kutsenõustus.*

Vaidlustaja leiab, et eeltoodud teenused on identsed ja/või sarnased vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringute nr 000109652 IKEA ja nr 000109637 klassi 41 teenustega „educational courses“ (haridusalased kursused).

Sellega on vaidlustaja tunnistanud, et käesolevas vaidluses on KaMS § 10 lg 1 p 2 tõlgendamisel asjassepuutuvad vaidlustaja kaubamärgid:

IKEA (sõnamärk), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000109652, reg kuupäev 01.10.1998, sh klassis 41 teenuste osas - Educational courses; publication and issuing of books, journals and magazines, all with relation to furniture, furnishings and articles for interior decoration, home and family;



(kujutismärk), Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000109637, reg kuupäev 08.10.1998, klassis 41 teenuste osas - Educational courses; publication and issuing of books,

journals and magazines, all with relation to furniture, furnishings and articles for interior decoration, home and family.

Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p 2 on kaubamärgi õiguskaitsese ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Kaubamärgitaotluses nr M200500797 esitatud kaubamärgi reproduktsioon on kujul:



Vaidlustaja viide taotleja veebilehel www.kea.ee avaldatud värvilisele reproduktsioonile ei ole asjassepuutuv, kuna veebilehel viidatud tähis ei ole käesoleva vaidluse objektiks.

Komisjon nõustub, et võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud teenuseid *Educational courses (haridusalased teenused)* ning *haridusteenused, koolitusteenused; täiskasvanute täiend- ja ümberõpe; kutsenõustus* võib pidada samaliigilisteks.

Samas märgib komisjon, et vaidlustaja ei ole võrrelnud käesolevas asjas vaadeldavaid kaubamärke tervikuna. Tervikuna on tähised erinevad, mis välistab nende võimaliku äravahetamise tarbijate poolt. Taotleja kaubamärgis on mitmeid tunnuseid, mis tervikuna muudavad vaadeldavad kaubamärgid omavahel selgelt eristatavateks.

Taotleja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk. Kaubamärk koosneb kujundist ja sõnast KEA. KEA on ettevõtte nime KESK- EESTI ARENDUSKESKUS esitähedest moodustatud akronüüm. AS Kesk-Eesti Arenduskeskus on kantud ettevõtlusregistrisse 10.12.1993 ning äriregistrisse 08.09.1997 ning on kasutanud tähist KEA alates 1993. a. Võttes arvesse tähise KEA kasutamise kestust ja seda, et kaubamärgi õiguskaitsese ulatuse aluseks on kaubamärgi reproduktsioon, siis peab keskmine Eesti tarbija taotletavat kaubamärki KEA just taotleja ärinime akronüümiks, s.o tähiseks, mis on moodustatud sõnade Kesk-Eesti Arenduskeskus algustähedest, mis välistab taotleja kaubamärgi ja vaidlustajate kaubamärkide segiajamise võimaluse.

Komisjoni hinnangul on sõnade KEA ja IKEA erinev algusosa ja KEA kaubamärgi noolekujutis tunnused, mis on tarbijale koheselt hoomatavad ja eristuvad. KEA ja IKEA sõnad häälduvad erinevalt ning neil on erinev tähendus. Teadaolevalt on sõna IKEA tuletatud sellenimelise ettevõtte asutaja ja tema päritolu esitähedest. Erinevalt sõnast IKEA on sõna KEA lisaks taotleja ärinime akronüümiks olemisele ka Eestis kasutatav naisenimi. Kaubamärkide esiosad on erinevad ja annavad kaubamärkidele erinevaid tunnusjooni, muutes kaubamärgid erinevateks tähisteks. Tarbija tähelepanu köidab tähise vaatlemisel koheselt tähise algusosa, mille kaudu ta tähise nägemismälu meelde jätab. Seetõttu tuleb tähiste algusosadele omistada visuaalsel analüüsil oluline tähtsus ja seda eriti lühikesi sõnu sisaldavate kaubamärkide puhul. Teisisõnu, igasugused erinevused tähiste algusosades suurendavad vaadeldavate tähiste eristatavust.

Taotleja kaubamärgi kujundus erineb vaidlustaja kombineeritud kaubamärkide kujundusest. Kaubamärkides on ovaali kasutamine laialt levinud ning sellise kujundi kasutamise keelamiseks puudub vaidlustajal ainuõigus. Erinevalt vaidlustaja kombineeritud kaubamärkidest, esineb taotleja kaubamärgis noole kujutis, mis lisab tähisele eristusvõimet.

Seega tervikuna on vaadeldavad kaubamärgid visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevad määral, et kaubamärkide äravahetamist või assotsieerumist ei saa pidada tõenäoliseks ning KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks puudub alus.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitses tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitses teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Vaidlustaja kaubamärgi tuntust ja mainet tuleb seega hinnata taotleja kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeva seisuga, ehk seisuga 15.06.2005.

Vaidlustaja ei tegutse Eestis ning vaidlustaja tõenditest ei nähtu, et taotleja kaubamärgiga kasutatakse ebaausalt ära või kahjustatakse vaidlustaja kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Hindamaks, kas taotleja ja vaidlustaja kaubamärgid on piisavalt sarnased KaMS 10 lg 1 p 3 tähenduses, peaks vaidlustaja kaubamärk (kaubamärgid) olema saanud Eestis üldtuntuks ja mainekaks enne taotleja kaubamärgitaotluse esitamist 15.06.2005, kuid vaidlustaja ei ole neid asjaolusid tõendanud. Vaidlustaja ei ole ka määratlenud, milliste konkreetsete kaupade või teenuste osas on tema kaubamärk väidetavalt üldtuntuse/mainet saavutanud. 2012. a aprillis läbiviidud uuringust ei nähtu vaidlustaja kaubamärgi seotust taotleja kaubamärgi teenustega "haridusteenused, koolitusteenused; täiskasvanute täiend- ja ümberõpe; kutsenõustust".

Esitatud uuringutest ei selgu ka see, milliste vaidlustaja kaubamärkide osas uuringut läbi viidi. Uuringutes on uuritavat kaubamärki nimetatud abstraktselt IKEA kaubamärgiks.

Tuntuse uuringu 71% küsitletutest seostas abstraktset IKEA kaubamärki otsesõnaliselt sisustuskaupade tootmise ja müügiga. Vastused, mis olid kodeeritud „muu“ alla näitasid, et enamikel juhtudel seostatakse IKEA-t ikkagi kodukaupade, eriti mööbliga. Seega uuringu läbiviija liitis tulemusele 71% juurde 15% (vastusevariant „muu“) ja väitis, et 86% nendest, kes IKEA kaubamärki teavad, seostavad seda sisustus- ja kodukaupadega. Samuti on uurijad leidnud, et suured erinevused on täheldatavad vastajate elukoha lõikes, mis lubab järeldada, et IKEA kaubamärgi tundmine on sõltuvuses piirkonnast, kus vastajad elavad. Seega esitatud uuringuga ei saa kindlaks teha mis aja seisuga ja millised IKEA kaubamärgid ja mis kaupade ja teenuste osas on muutunud Eestis üldtuntuks. Tuntuse uuringust võib eeldada, et IKEA kaubamärgi tuntust ja mainet Eestis seisuga aprill 2012 saab seostada sisustus- ja kodukaupadega.

Maine uuringust ei selgu, mis valdkonnas on IKEA kaubamärk maine omandanud ja milline maine see on.

Uuringutest ega muudest vaidlustaja esitatud tõendist ei nähtu, millisel moel taotleja kaubamärk *haridusteenuste, koolitusteenuste; täiskasvanute täiend- ja ümberõppe; kutsenõustuse valdkonnas* võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja sisustus- ja kodukaupadega seostavaid kaubamärkide mainet või eristusvõimet.

Kuna vaidlustaja ei ole tõendanud oma kaubamärkide üldtuntust või mainet seisuga 15.06.2005 võrreldavate samaliigiliste kaupade osas, siis ei ole tõendatud ka see, et taotleja võib vaidlustaja kaubamärkide mainet või eristusvõimet ebaausalt ära kasutada või kahjustada. Seetõttu puudub alus KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1 komisjon

otsustas:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi 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:

E. Sassian

S. Sulsenberg

P. Lello