

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1581-o

Tallinnas 30. juulil 2015. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Kirli Ausmees ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Avigilon Corporation (esindaja volikirja alusel patendivolinik Anneli Kapp) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile **AVIGILON** (rahvusvaheline reg nr 1147943) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu klassides 7, 9 ja 42 KOVING DOO BEOGRAD nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 02.02.2015 esitas Avigilon Corporation, Suite 378, 101, 1001 West Broadway, Vancouver, British Columbia V6H 4B4, CA (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile **AVIGILON** (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu Koving Doo Beograd, Pariske komune 24 11070 Novi Beograd, RS (edaspidi ka taotleja) nimele. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2014. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 17.02.2015 nr 1581 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse rahvusvahelise kaubamärgi '**AVIGILON**' (registreering nr 1147943) registreerimiseks klassides 7, 9 ja 42 taotleja nimele. Vaidlustusavalduse objektiks olev kaubamärgi registreerimise otsus annab taotlejale ainuõiguse kaubamärgi '**AVIGILON**' kasutamiseks muuhulgas järgmiste kaupade ja teenuste suhtes:

- **Klass 7** – Machines and machine tools; motors and engines (other than for land vehicles); machine coupling and transmission components (other than for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; automatic distribution machines.

Tõlge: Masinad ja mehaanilised tööpingid; mootorid (v.a maismaasõidukite); masinate sidurid ja ülekandekomponendid (v.a maismaasõidukite); põllutööriistad v.a käsi-tööriistad; munainkubaatorid; automaatjaotusseadmed.

- **Klass 9** – Scientific, nautical, optical, weighing, measuring, signaling, life-saving apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines; fire-extinguishing apparatus.

Tõlge: Teadusotstarbelised, merendus-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, päästevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, jaotus-, muundamis-, akumuleerimis-, reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; müntrahvatavad mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad; infotöötlusseadmed; tulekustutid.

- **Klass 42** – Scientific services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services.

Tõlge: Teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena.

Alljärgnevalt on esitatud vaidlustaja seisukohad.

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

Vaidlustajale kuulub alljärgnev Eestis õiguskaitset omav Ühenduse kaubamärk :

AVIGILON- CTM nr 004428918, taotluse esitamise kuupäev 06.05.2005, registreeritud klassides:

- **Klass 9** – Turvalisuse järelevalveriistvara, täpsemalt, turvakaamerad, tarastused, läätsed ja valgustid kohaliku kaabeltelevisioonisüsteemi ning videojärelevalve tarbeks; turvatarkvara, täpsemalt, kasutaja ja/või operaatori tarkvara turvakaameratest tulevate liikuvate piltide kontrollimise ja seire tarbeks nii kohtvõrgus kui kaugjuhitavalt Internetist; ja tarkvara turvakaamerate piltide automaatseks salvestamiseks, taasleidmiseks ning suurendamiseks.
- **Klass 37** – Turvateenused, täpsemalt, kohaliku kaabeltelevisiooni ja järelevalve paigaldamine ning remontimine.
- **Klass 41** – Turvateenused, täpsemalt, kohalik kaabeltelevisioon ja videojärelevalve pilditöötlus (digitaalne).
- **Klass 42** – Turvateenused, täpsemalt, kohaliku kaabeltelevisiooni ja videojärelevalve ühildamine, seire, tellitav tehnoanalüüs ja pildianalüüs; turvalisuse konsultatsiooniteenused, täpsemalt, kohaliku kaabeltelevisioonisüsteemi ja videojälgimissüsteemi kavandamine, hindamised ning soovitusel.

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Vaidlustaja kaubamärk 'AVIGILON' (nr 004428918) tuleb lugeda varasemaks, kuna selle registreeritud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev on varasem.

AVIGILON CORPORATION vaidlustab Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk 'AVIGILON' (registreering nr 1147943) KOVING DOO BEOGRAD nimele kõigi märgitud kaupade ja teenuste osas, mis kuuluvad klassidesse 7, 9 ja 42 KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

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.

Kaubamärgiseadus sätestab, et taotletavat kaubamärki ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku loata, kui identsuse, sarnasuse või assotsieerumise tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või samaliigilisuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada.

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

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijal puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti tajutud märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on kaubamärkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Varasem kaubamärk (CTM 004428918)	Vaidlusalune kaubamärk (reg nr 1147943)
AVIGILON	AVIGILON

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist identsete tähistega ning on äärmiselt tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt ning samas ka kaubamärkide assotsieerumine.

Visuaalsest aspektist lähtuvalt on võrreldavad kaubamärgid identsed.

Foneetilisest aspektist lähtuvalt on võrreldavad kaubamärgid identsed.

Tähis AVIGILON ei oma otseselt mingit kontseptuaalset tähendust. Seetõttu ei ole võimalik kõnealuseid kaubamärke semantilisest aspektist lähtuvalt võrrelda.

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärgitaotlus 'AVIGILON' on eksitavalt sarnane vaidlustaja registreeritud sõnalise kaubamärgiga 'AVIGILON' ning arvestades tähiste identsus, on äärmiselt tõenäoline, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja teenuste päritolu suhtes.

Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade/teenuste olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (C-39/97, p-d 19 ja 23).

Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade/teenuste sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu/teenuseid samaliigilisteks.

Taotleja soovib registreerida oma kaubamärki 'AVIGILON' järgnevate klassi 9 kuuluvate kaupade tähistamiseks: *teadusotstarbelised, merendus-, optika-, mõõte-, signalisatsiooni-, päästevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimisseadmed ja -vahendid; infotööluseseadmed.*

Eelnimetatud kaubad on aga samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi 'AVIGILON' klassi 9 loetelus nimetatud kaupadega nagu: *turvakaamerad, tarastused, läätsed ja valgustid kohaliku kaabeltelevisioonisüsteemi ning videojärelevalve tarbeks; turvalisuse järelevalveriistvara; turvatarkvara, täpsemalt, kasutaja ja/või operaatori tarkvara turvakaameratest tulevate liikuvate piltide kontrollimise ja seire tarbeks nii kohtvõrgus kui kaugjuhitavalt Internetist.*

Taotleja soovib registreerida oma kaubamärki 'AVIGILON' klassi 42 kuuluvate teenuste tähistamiseks: *teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena.*

Eelnimetatud teenused on aga samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi 'AVIGILON' klassi 42 loetelus nimetatud teenustega nagu: *turvateenused, täpsemalt, kohaliku kaabeltelevisiooni ja videojärelevalve ühildamine, seire, tellitav tehnoanalüüs ja pildianalüüs; turvalisuse konsultatsiooniteenused, täpsemalt, kohaliku kaabeltelevisioonisüsteemi ja videojälgimissüsteemi kavandamine, hindamised ning soovitused.*

Vaidlustaja leiab, et eelnimetatud kaupade ja teenuste puhul võivad nende turustuskanalid olla samad ning tähistega 'AVIGILON' ja 'AVIGILON' markeeritud tooted/osutatavad teenused võivad asetseda teineteise vahetus läheduses. Samuti on sarnased nende kaupade/teenuste olemus, loppkasutajad ning kasutamise meetod. Tegemist on konkureerivate ja ka üksteist asendavate või täiendavate kaupadega/teenustega.

Seega leiab vaidlustaja, et võrreldavate kaubamärkide loeteludes (klass 9 osaliselt ja klass 42) olevad kaubad/teenused on samaliigilised. Juhul, kui TOAK peaks leidma, et tegemist ei ole samaliigiliste kaupade ja teenustega, siis esitab vaidlustaja vastuväite registreerimisotsusele KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel.

Mis puudutab taotleja soovi registreerida oma kaubamärk 'AVIGILON' klassi 7 kuuluvate kaupade osas ning osade klassi 9 kuuluvate kaupade tähistamiseks (*kaalumismahendid ning –seadmed; elektrijaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ja –vahendid; münktäitavad mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad; tulekustutid*), siis selles osas esitab vaidlustaja vastuväited KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel.

Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoonel kaubamärkide identsuse/sarnasuse ning tähistatavate kaupade samaliigilisuse vahel. Üldtunnustatud praktika kohaselt (Euroopa Kohtu otsus nr C-39/97; TOAK otsus nr 830-o; TOAK otsus nr 999-o jt) on märkide sarnasus ning kaupade samaliigilisus omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud kaubad/teenused ning vastupidi. See tingimus hoiab ära kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise. Vaidlustaja leiab, et seda tingimust täidetud ei ole. Võrreldavad kaubamärgid on identsed ning seetõttu äravahetatavad ja assotsieeruvad ning nendega tähistatavad kaubad/teenused on osaliselt samaliigilised.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse 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.

KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks määral, mis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise toenäosuse, vaid oluline on lihtsalt kaubamärkide sarnasus. Antud juhul ei ole kaubamärkide identsuse ja seetõttu nende äravahetamise toenäosuse kindlakstegemine keeruline ning on ilmne, et tarbija loob seose antud märkide vahel (C- 408/01, p 31). Sarnasele seisukohale on jõudnud ka korduvalt TOAK (otsused 1394-o ja 1428-o).

Iseenesest ei ole KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks ilmtingimata kaupade või teenuste eriliigilisus, kuna Euroopa Kohus varasemalt toonitanud, et nimetatud sätet ei või tõlgendada viisil, mis välistaks kaubamärgi mainekuse arvesse võtmist samaliigiliste kaupade/teenuste korral (C-292/00). Eelpool leidis kinnitust asjaolu, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud osad kaubad ja teenused on samaliigilised.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise üheks eelduseks on, et varasemal kaubamärgil peab olema omandatud maine või eristusvõime. Seega, piisab sellest, kui vaidlustaja suudab põhendada, et tema varasem kaubamärk 'AVIGILON' on eristusvõimeline või mainekas (need kriteeriumid ei pea esinema koos). Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk 'AVIGILON' on eristusvõimeline tähis, mis omab head mainet maailmas sh Eestis, sest nendega tähistatakse väga kõrgekvaliteedilisi ning innovaatilisi tooteid ja teenuseid, mis on seotud ennekoike valveseadmete ning –teenustega.

Avigilon on nimelt ainus firma maailmas, kes toodab kuni 16-megapiksli digitaalkaameraid. Nii suure eraldusvõimega kaamerateaga on võimalik tuvastada inimsilmale märkamatuid objekte. Avigiloni videoseiresüsteem võimaldab analüüsida ja selle abil leida üles inimesi varasematelt salvestistelt. Videovalvesüsteem suumib selge ja äratuntava pildi inimesest ka siis, kui salvestis hõlmab väga suuri rahvahulki. Täpselt samamoodi saab salvestiselt otsida ka autosid. Kaamera vaatevälja jäävate autode numbrid salvestatakse ning kui analüüsisüsteemi sisestada number, on otsitav, juhul kui ta on salvestisel, peagi leitud. Samamoodi saab otsida ka teatud automudeleid. Vaidlustusavalduse juurde on esitatud mitmed toendid, mis näitavad 'AVIGILON' toodete tuntust ning väga head mainet:

- Väljavõte GSM VALVE kodulehelt AVIGILON toodete ja tarvikute kohta (lisa 3);
- Osalemine IFSEC International Commercial & Government Security Fire 2012 (lisa 4, lk 1 jj);
- Väljavõte ajakirjast Security Buyer, jaanuar 2012 (lisa 4, lk 8 jj);
- Väljavõte ajakirjast Alarm Protection Securite, november 2012 (lisa 4, lk 13 jj);
- Väljavõte ajakirjast EURO SECURITY, 1/2 2012 (lisa 4, lk 16 jj);

- Väljavõte ajakirjast EURO SECURITY, 3/4 2012 (lisa 4, lk 22 jj);
- Väljavõte ajakirjast EURO SECURITY International, 2-2012 (lisa 4, lk 28 jj);
- Väljavõte ajakirjast EURO SECURITY, 10/112012 (lisa 4, lk 33 jj);
- Väljavõte ajakirjast PROTECTOR, märts 2012 (lisa 4, lk 39 jj);
- Väljavõte ajakirjast PROTECTOR, 4 / 2012 (lisa 4, lk 42 jj);
- Väljavõte ajakirjast PROTECTOR, 5 / 2012 (lisa 4, lk 45 jj);
- Väljavõte ajakirjast PROTECTOR, 11 / 2012 (lisa 4, lk 46 jj);
- Väljavõte ajakirjast SECUTIRY, mai / 2012 (lisa 4, lk 51 jj);
- Väljavõte ajakirjast SECUTIRY, november / 2012 (lisa 4, lk 56 jj);
- Väljavõte ajakirjast ESSECOME, august, september / 2012 (lisa 4, lk 63 jj);
- Eesti Päevalehe Ettevõtlusleht, artikkel „GSMvalve tõi turule Eestis enneolematud ja innovaatilised valveseadmed“, 2011 (lisa 5).

Kohtupraktika kohaselt võib KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud ohtu tõlgendada mitmeti. Tegemist võib olla ohuga, et taotletava kaubamärgi õigustamatu kasutamine esiteks kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet, teiseks kahjustab varasema kaubamärgi mainet või kolmandaks kasutab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet õigustamatult ära. Kaubamärgi eristusvõime kahjustamise oht väljendub selles, et varasem kaubamärk ei loo enam vahetut seost kaupadega, mille jaoks see on registreeritud ja kasutusel. Selle all peetakse silmas varasema kaubamärgi „lahjendamist“ seeläbi, et kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele hajuvad. Kuivõrd vaidlustaja on asjaomaseid kaupu ja teenuseid järjepidevalt tähistanud tähisega 'AVIGILON', siis toob taotleja kaubamärgi 'AVIGILON' turuletulek kaasa varasema kaubamärgi eristusvõime vähenemise ning lahjenemise.

Mainega kaubamärkide puhul nagu seda on kaubamärk 'AVIGILON' tuleb kohaldada samaväärset kaitset nii teist liiki kaupade/teenuste osas kui ka identsete või sarnaste kaupade/teenuste osas, kusjuures antud sarnasuse hindamisel pole oluline äravahetamise tõenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose antud märkide vahel (vt Euroopa Kohtu lahend asjas C- 408/01, p 31). Viidates Euroopa Kohtu otsusele nr C-408/01 leiab vaidlustaja, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vajalik, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Piisab vaid sellisest sarnasusest, et tarbijad loovad seose maineka märgi ja muu tähise vahel. Antud juhul on tegemist aga olukorraga, kus nii kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt kui ka seose loomine on äärmiselt tõenäoline ning seda seetõttu, et tegemist on identsete tähistega. Samuti on oluline see, et valdkond, kus vaidlustaja tegutseb, nõuab väga suuri investeeringuid ning vaidlustaja kaubad ning osutatavad teenused peavad olema kõrge kvaliteediga ning kus eksimusi lubada ei saa – sellisesse turusituatsiooni ei saa seetõttu lubada identset kaubamärki 'AVIGILON' isegi siis mitte, kui taotleja plaanib tegutsema hakata veidi teises tegevusvaldkonnas, mis võib omada puutumust ka vaidlustaja tegevusvaldkondadega.

Kaubamärgiga 'AVIGILON' identse tähise 'AVIGILON' kasutamisel samaliigiliste ja/või eriliigiliste kaupade/teenuste osas võib vägagi tõenäoliselt kaasa tuua varasema kaubamärgi 'AVIGILON' eristusvõime ning maine kahjustamise. Maine ebausa ärakasutamise põhimõtted on fikseeritud Ühenduse kaubamärgialases õiguspraktikas vastavalt kohtukaasustele nr R283/1999-3 *Hollywood* ja T67/04 *SPA FINDERS* (25.05.2005, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV vs OHIM, Spa-Finders Travel Arrangements). Nagu on märgitud kaasuses *Hollywood* (R283/1999-3): „kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud kauba või teenuse omadusi üle kanda teisele kaubale või teenusele, tekitab kolmandates isikutes soovi ära kasutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu“. Eeltoodust tulenevalt on tõenäoline, et kaubamärgi 'AVIGILON' maine kahjustamine leiab aset, kui muidu valveseadmete ning –teenuste osas kasutusel olev tähis kantakse tervikuna üle taotleja kaubamärgi 'AVIGILON' ning sellega ei pruugita enam tähistata kõrgekvaliteedilisi ning innovatiivseid valveseadmeid.

Euroopa Kohus on selgitanud Määruse artikli 8(5) (vastab KaMS § 10 lg 1 p-le 3) (tungivat) põhjust otsuse T-215/03 (22.03.2007, Sigla vs OHIM, Elleni Holding) punktis 35 alljärgnevalt: /.../ Seepärast tagab määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 maineka kaubamärgi kaitse kõigi identsete või sarnaste

kaubamärkide taotluste vastu, mis võivad mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kaubamärk on registreeritud. KaMS § 10 lg 1 p 3 ei eelda, et hilisema kaubamärgiga oleks juba varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet kahjustatud, piisav on see, kui on ette arvata, et hilisema kaubamärgi omaniku poolt oma kaubamärgi kasutamine võib tulevikus kahju tekitada (Euroopa Kohtu 27.11.2008 otsus C-252/07).

Tarbijad, olles märganud uut, klassidesse 7, 9 ning 42 kuuluvate kaupade ja teenuste tähistamiseks mõeldud taotleja kaubamärki 'AVIGILON', võivad seega eksida taotletava kaubamärgiga kaetud kaupade päritolu ja selle kvaliteedi osas või tarbija võib ekslikult arvata, et kõnealune märk kuulub vaidlustaja kaubamärkide 'AVIGILON' seeriasse/perekonda ning et vaidlustaja on oma tegevusvaldkonda laiendanud. Kohtupraktikas on leitud, et äravahetamine tarbija poolt võib olla tõenäolisem, kui varasem kaubamärk on omandanud erilise eristusvõime selle kasutamise ja tuntuse tõttu turul [otsus C-251/95: SABEL, p 24; otsus C-39/97: Canon, p 18; Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 29.09.2010 kohtuotsus tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10, p 13.]. Seega rikub 'AVIGILON' registreerimine klassides 7, 9 ja 42 vaidlustaja kaubamärgist 'AVIGILON' tulenevaid õigusi ning registreerimisotsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lg-s 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Kaubamärgile 'AVIGILON' õiguskaitse andmine klassides 7, 9 ja 42 kahjustab varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga 'AVIGILON' identse kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Eeltoodust tulenevalt on AVIGILON CORPORATION asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Kõigele esitatule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis kaubamärk „AVIGILON” kõigi klasside 7, 9 ja 42 kuuluvate kaupade osas KOVING DOO BEOGRAD nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Eesti Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi 'AVIGILON' kohta; väljavõtte OHIMi andmebaasist kaubamärgi 'AVIGILON' (CTM 004428918) kohta; väljavõtte GSM VALVE kodulehelt AVIGILON toodete ja tarvikute kohta; väljavõtted vaidlustaja AVIGILON meediakajastuse kohta; Eesti Päevalehe Ettevõtluslehe artikkel; maksekorraldus ning volikiri.

2) Komisjon edastas 17.02.2015 vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusavaldusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 18.05.2015. Taotleja ei ole endale tähtjaks esindajat nimetanud ega kasutanud oma õigust menetluses osaleda.

20.05.20153 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 22.06.2015. Vaidlustaja esitas tähtaegselt oma lõplikud seisukohad, milles jääb varem avaldatud seisukohtade ja nõuete juurde.

28.07.2015 alustas komisjon asjas nr 1581 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Taotleja ei ole endale esindajat nimetanud, menetluses aktiivselt osalemise õigust kasutanud ega vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

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

Vaidlustaja poolt vastandatud ja temale kuuluv Ühenduse kaubamärk AVIGILON (CTM nr 004428918,) on esitatud registreerimiseks 06.05.2005. Vaidlustatud kaubamärgi (reg nr 1051064) registreeringu kuupäev on 27.12.2012. Seega on vaidlustaja Ühenduse kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem.

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

Käesoleval vaidluses vastandatud vaidlustaja varasem kaubamärk AVIGILON ja taotleja kaubamärk AVIGILON on identsed nii visuaalsest kui foneetilisest aspektist. Tegemist on otsest tähendust mitte omavate tähistega.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgi klassi 9 ja 42 kuuluvad kaubad ja teenused on samaliigilised vaidlustaja kaubamärgiga kaitstud kaupade ja teenustega, ega pea vajalikuks neid korrata.

Komisjon leiab, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud tingimused on täidetud – võrreldavad kaubamärgid on identsed, mõeldud kasutamiseks samaliigilistel kaupadel ning seetõttu on tõenäoline nende äravahetamine, sh assotsieerumine.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, mille on õiguskaitse teist liiku 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.*

Komisjon leiab, et vaidlustaja on piisavalt tõendanud oma varasema kaubamärgi AVIGILON mainet ja eristusvõimet.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja võib oma klassi 7 kuuluvate kaupade, mis ei ole samaliigilised vaidlustaja varasema tähisega kaitstud kaupadega, tähistamisel tähisega AVIGILON ära kasutada või isegi kahjustada varasema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet. Kuivõrd tegemist on identsete tähistega, siis varasema tähise maine või eristusvõime ebaausa ärakasutamise või kahjustamise oht on eriti suur.

Seega leiab komisjon, et KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud tingimused on täidetud.

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi AVIGILON (rahvusvaheline reg nr 1051064) registreerimise kohta KOVING DOO BEOGRAD nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

M. Tähepõld

K. Ausmees

T. Kalmet