

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 971-o**

Tallinnas 30.juulil 2015. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Harri- Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi Wolverine Outdoors, INC., vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile M + kuju (RV reg nr 801052) Eestis õiguskaitsese andmise vastu klassis 25 Marker Völkl (International) GmbH, Ruessenstr. 6 CH-6340 Baar, CH nimele.

**Asjaolud**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 01.03.2006 Wolverine Outdoors, INC (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise kohta Marker Völkl (International) GmbH (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 25.

Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud patendivolnikVillu Pavelts, LASVET Patendibüroo OÜ. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 971 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

**Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult**

02.05.2012 Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2006 lk-l 46 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida rahvusvaheline kaubamärk M+ kuju (rahvusvaheline reg nr 801052, taotluse nr R200301983) Marker Völkl (International) GmbH nimele klassis 25:



Vaidlustajale kuulub varasem kombineeritud kaubamärk M+ kuju (reg nr 35151, taotlus M200001078) reproduktsiooniga:



klassis 25 - jalatsid; rõivad, nimelt särgid.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus saada Eestis õiguskaitse kaubamärgile M+ kuju, kuna nimetatud kaubamärgi osas esineb suhteline õiguskaitse andmist välistatav asjaolu KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt.

Visuaalselt on mõlema vastandatava tähise puhul tegemist kaubamärgiga, mis sisaldab nii kujunduslikku osa kui ka tähte M. Üldmuljelt on mõlema kaubamärgi kõige iseloomulikumaks tunnuseks tähise ringikujulisus ning tähe M paiknemine ringi keskel. Kirjeldatud ülesehitus ongi mõlema tähise kõige domineerivam, kohe esmapilgul märgatav tunnus. Väga sarnast üldmuljet rõhutab mõlema tähise puhul veelgi tähe M spetsiifiline kujundus. Nimelt on täht M mõlemal kaubamärgil kirjutatud perspektiiviga vasakult paremale, sama on tähe kirjutamiseks kasutatud font ning väga lähedane on ka vaadeldava tähe suurus kaubamärgi teiste elementide suhtes. Lisaks eeltoodule tuleb sarnasteks pidada ka vastandatavate kaubamärkide värvilahendusi. Kui varasemale kaubamärgile on tagatud õiguskaitse must-valgena, siis must-valgena taotletakse õiguskaitset ka vaidlustatud kaubamärgile. Sisuliselt toimib vaidlustatud kaubamärk varasema kaubamärgi variatsioonina.

Foneetiliselt koosnevad mõlemad tähised identsest häälikust `m`.

Võrreldavad tähised on ka kontseptuaalselt väga sarnased. Sarnasus tuleneb just mõlema kaubamärgi identsest ülesehitusest, so sarnaste kaubamärgielementide identsest kasutusest. Kuigi tähistel otsest ühest kontseptuaalset tähendust ei ole, võib nende kujundus siiski tarbijates teatavaid kujutluspilte luua ning vastandatavate tähiste puhul on need suure tõenäosusega identsed või väga sarnased.

Toodust nähtuvalt langevad vastandatavate tähiste domineerivad elemendid ning nende kasutus teineteisega sedavõrd suures ulatuses kokku, et reaalses turusituatsioonis võrreldavatest kaubamärkidest tarbijatel tekkivad üldmuljed on kaheldamatult väga sarnased, kui mitte identsed.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi M + kuju registreerimise kohta taotleja nimele klassis 25 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest nr 1/2006 kaubamärgi vaidlustatud kaubamärgi registreerimisotsuse avaldamise kohta;
2. väljavõtte vaidlustaja kaubamärgi registreerimise kohta;
3. riigilõivu tasumise maksekorraldus;
4. volikiri

Apellatsioonikomisjoni 07.03.2006 kirjaga nr 971/k-1 edastati vaidlustusavaldus koos lisadega taotleja esindajale ja paluti esitada oma seisukoht hiljemalt 08.06.2006. Taotleja komisjonile ei vastanud.

Apellatsioonikomisjoni 17.04.2008 kirjaga paluti vaidlustajal esitada oma lõplikud seisukohad. 19.05.2008 esitas vaidlustaja avalduse menetluse peatamiseks.

19.05.2008 kirjaga nõustus taotleja menetluse peatamisega kuni pooltevaheliste läbirääkimiste lõppemiseni.

Taotleja esindaja 22.09.2014 saadetud e- kirjas teavitaks komisjoni läbirääkimiste läbikukkumisest 15.04.2010. Seda asjaolu kinnitas ka vaidlustaja esindaja oma 22.09.2015 kirjaga.

23.09.2014 palus komisjon vaidlustajat esitada oma lõplikke seisukohti.

21.11. 2014 teavitas vaidlustaja, et vaidlustaja jääb antud asjas oma vaidlustusavalduses esitatu juurde ning palub vaidlustusavaldus rahuldada.

24.11.2014 palus komisjon taotlejat esitada oma lõplikke seisukohti. Taotleja ei ole oma seisukohti ega lõplikke seisukohi komisjonile esitanud.

**Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 28.07.2015.**

### Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida taotleja nimele rahvusvaheline kaubamärk M+ kuju (rahvusvaheline reg nr 801052, taotluse nr R200301983), järgmise reproduktsiooniga:



Kaubamärk on otsustatud registreerida klassides 9,18, 28, 41, samuti klassis 25 järgmiste kaupade suhtes: - *Clothing, footwear, headgear for wear, gloves, sports gloves, sports and casual shoes; ski and snowboard boots, ski and snowboard gloves.*

Vaidlustajale kuulub varasem kombineeritud kaubamärk M + kuju (reg nr 35151, taotlus M200001078), järgmise reproduktsiooniga:



Kaubamärk on kaitstud klassi 25 kaupade *jalatsid; rõivad, nimelt särgid*, suhtes.

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.

Vaidlust ei ole selle üle, et võrreldavate kaubamärkidega võidakse tähistada klassis 25 samaliigilisi kaupu. Võrreldavad kaubamärgid on kujutatud minimalistlikult ja praktiliselt identsed.

Komisjon nõustub vaidlustusavalduses tooduga võrreldavate kaubamärkide sarnasuse kohta ja sellega, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludel võivad tarbijad võrreldavaid kaubamärke segamini ajada KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes. Apellatsioonikomisjon ei pea vajalikuks vaidlustaja põhjendusi korrata.

Ei saa tähelepanuta jätta taotleja huvipuudust oma kaubamärgi õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole appellatsioonimenetlusest osa võtnud ning enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealusel vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (vt nt TsMS § 407 lg 1 jt). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (vt nt TsMS § 231 lg 2).

Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Nagu nähtub menetlusosaliste kirjadest, läbirääkimised nurjusid. Komisjon saab eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsmisest Eestis huvitatud. Käesolevas asjas ei ole tuvastatud asjaolusid, mis välistaks vaidlustusavalduse rahuldamata jätmise vaatamata asjaolule, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastuväiteid esitanud. Lähtudes eeltoodust kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

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

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

**Rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvaheline kaubamärgi M+ kuju (rahvusvaheline reg nr 801052, taotluse nr R200301983) registreerimise kohta Marker Völkl (International) GmbH nimele klassis 25 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust appellatsioonikomisjoni 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:

E. Sassian

Tanel Kalmet

Harri- Koit Lahek