

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1447-o**

Tallinnas 07. oktoobril 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Braun GmbH (esindaja volikirja alusel patendivolinik Olga Treufeldt) vaidlustusavalduse kaubamärgi Braun (taotluse nr R201100444, rahvusvaheline kaubamärgi registreering nr 0964587 ) registreerimise kohta klassides 9 ja 11, täielikuks tühistamiseks DUNHAM INVESTMENT INC nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

- 01.02.2013 esitas Braun GmbH (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi Braun (taotluse nr R201100444, rahvusvaheline kaubamärgi registreering nr 0964587) registreerimise kohta klassides 9 ja 11 DUNHAM INVESTMENT INC (edaspidi taotleja) nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2012.
- Vaidlustaja peab Patendiameti otsust nr 7/ R201100444 rahvusvahelisele kaubamärgile Braun Eestis õiguskaitse võimaldamise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks. Vaidlustaja on varasema registreeritud ja üldtuntud kaubamärgi Braun omanik ning leiab, et rahvusvahelise kaubamärgi Braun taotlus on esitatud pahauskelt.
- Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus nr 7/ R201100444 on vastuolus järgnevate KaMS § 10 lg 1 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaoludega. Nimelt, 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 (§ 10 lg 1 p 2);
  - 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 (§ 10 lg 1 p 3).
- Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi Braun registreerimiseks klassis 9 ja 11.
- KaMS § 11 lg 1 p 1 kohaselt loetakse varasemaks kaubamärgiks kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem. Sama § lõike 1 punkti 2 kohaselt loetakse varasemaks ka registreeritud kaubamärki, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem ning lõike 1 p 6 kohaselt Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärki, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemskuupäev on varasem.
- Vaidlustaja on järgmiste Eestis õiguskaitset omavad varasemate kaubamärkide omanikuks:
  - hiljemalt 05.10.2010 üldtuntuse omandanud kaubamärk Braun;
  - Eesti riiklik kaubamärgiregistreering nr 10195 Braun, taotluse esitamise kuupäevaga 16.07.1993, konventsiooniprioriteet 23.05.1973;
  - Eesti riiklik kaubamärgiregistreering nr 12133 Braun, taotluse esitamise kuupäevaga 16.07.1993, konventsiooniprioriteet 09.06.1990;

- Euroopa Ühenduse kaubamärgi määruse alusel Eestis alates 01.05.2004 kehtiv Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000394122 Braun;
  - Euroopa Ühenduse kaubamärgi määruse alusel Eestis alates 14.11.2008 õiguskaitsset omav Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 007393382 Braun;
  - Euroopa Ühenduse kaubamärgi määruse alusel Eestis alates 01.05.2004 kehtiv Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000394189 Braun.
7. Vaidlustaja on saavutanud eelloetletud kaubamärkidele õiguskaitsese, mh. läbi üldtuntuse, enne vaidlustatud kaubamärgi Braun õiguskaitsese tekkimise kuupäeva, st enne 05.10.2010. Seega peab tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p-st 1, p-st 2 ja p-st 6 eelpool nimetatud Braun kaubamärke lugema varasemateks.
  8. KaMS §-s 7 sätestatu kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muuhulgas kaubamärgi:
    - 1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris;
    - 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
    - 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
    - 4) hinnangulist väärtust.
  9. Vaidlustaja on 1921. aastal Max Brauni poolt asutatud Saksa ettevõtte, mis tegeleb tänasel päeval elektriseadmete disainimise, arendamise ja tootmisega. Brauni kaubamärki tutvustati esmakordselt juba 1935. aastal ning praeguseks kasutatakse seda paljude erinevate toodete tähistamiseks, alustades kõikvõimalikust kodutehnikast ja kelladest ning lõpetades erinevate iluhooldustoodetega. Vaidlustaja on turuliider nii raseerijate, epilaatorite kui ka saumikserite tootmises, kuid kõige tuntumaks Brauni märgiga tähistatud tooteks peetakse üle maailma just Brauni pardlit. Vaidlustaja toodete disaini on viimase viiekümne aasta jooksul pärjatud rohkem kui 100 rahvusvahelise auhinnaga.
  10. Vaidlustaja kaubamärgi Braun varasem registreering pärineb juba 1954.aastast ning tänaseks päevaks on see vaidlustaja nimele registreeritud üle maailma. Vaidlustaja kaubamärk on olnud kasutusel väga kaua (peaaegu 60 aastat) ning kaubamärgil on õiguskaitsese väga paljudes riikides üle maailma, st kaubamärgi geograafiline levik on äärmiselt lai. Vaidlustaja esitab väljavõtte raamatust „500 kuulsamat kaubamärki Adidasest Yamahani“, mis ilmus juba 2004. aastal ning milles ka vaidlustaja kaubamärki Braun käsitletud on. Lisaks viitab vaidlustaja juba eespool toodud lisale 3 ehk Wikipedia artiklile, kus on muuhulgas käsitletud vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavate kaupade sortimenti. Mõlemad lisad osundavad sellele, et vaidlustaja kaubamärk Braun on üldtuntud ja kuulus kaubamärk.
  11. Kui hinnata vaidlustaja kaubamärgi levikut ja kasutamist Eestis, siis ilmselt pole liialdus väita, et Eestis pole elektroonika/kodutehnika poode, kus Braun kaubamärgiga tähistatud tooteid ei müüdaks. Vaidlustaja esitab väljatrükid Eesti nelja suurima elektroonika/kodutehnika kauplusekettide kodulehekülgedelt, kus on näidatud Braun kaubamärgi all pakutavate toodete lai valik. Arvestades, et nendes kauplusekettidesse kuulub hulgaliselt poode üle Eesti, tõendavad lisatud väljatrükid ka kaubamärgi laia levikut ning tuntuse astet nii tarbijate hulgas kui ka vastavas ärisektoris Eestis.
  12. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise üheks eelduseks on, et varasematel kaubamärkidel oleks maine ning et esineks tõenäosus, et hilisema kaubamärgiga võidakse ära kasutada või kahjustada varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet.
  13. Vaidlustaja viitab siinkohal veelkord vaidlustusavalduse lisadele, mis osundavad selgelt, et vaidlustaja kaubamärk Braun on läbi üldtuntuse ka mainekas tähis. Lisaks on vaidlustaja kaubamärk kõrge eristusvõimega, mis on tugevnenud tänu selle tähise pikaajalisele kasutamisele registreeringus märgitud kaupade osas. Kasutamise käigus on kaubamärk Braun omandanud maine, mis teeb tõenäolisemaks tähiste äravahetamise asjaomase avalikkuse poolt. Seetõttu leiab vaidlustaja, et rahvusvahelises registreeringus nr 0964587 toodud

kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi mainet ja eristusvõimet, mis oli saavutatud taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaks.

14. Seega on veenvalt kinnitust leidnud KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3 kohaldamise eelduseks olevad varasemate õiguste olemasolu ning ka KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud varasema kaubamärgi tuntus, kõrge maine ning eristusvõime.
15. Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustatud kaubamärk nr 0964587

# Braun

Vaidlustaja varasemad kaubamärgid

**Braun**

CTM 000394122

# BRAUN

EE 12133, EE 10195,

CTM 007393382, CTM 000394189

Taotleja kaubamärgi moodustab üksnes sõnaline element Braun.

Vaidlustajale kuulub õiguskaitse kaubamärgile Braun nii sõnalisel kui ka kombineeritud kujul. Kuivõrd võrreldavad tähised koosnevad vaid ühest identsest sõnalisest elemendist, pole käesoleval juhul kahtlustki selles, et vaidlustatud kaubamärk on nii foneetilisest kui ka semantilisest aspektist identne vaidlustaja varasema kaubamärgiga.

16. Samuti on ilmselge see, et visuaalsest aspektist on vaidlustatud kaubamärk Braun identne vaidlustaja sõnalise kaubamärgiga Braun. Mis puutub vaidlustaja kombineeritud kaubamärgi BRAUN, siis selleski on kujunduslikke elemente nii minimaalselt, et sõnaline osa on koheselt eristuv ning üheselt tajutav. Seega on vaidlustatud kaubamärk vaidlustaja varasema kombineeritud kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane.
17. Ka vaidlustatud kaubamärgi Eestis registreerimise suhtes ekspertiisi läbi viinud ekspert leidis 6. juuni 2012.a esialgses keeldumisteates, et vaidlustatud kaubamärk on identne vaidlustaja varasema kaubamärgiga nr 000394122 (punkt IV.2) ning sarnane vaidlustaja kaubamärkidega nr 10195, nr 12133, nr 000394189 ja nr 007393382 (punkt IV.3(a)). Seega võrreldavate kaubamärkide identsuse/sarnasuse küsimuses on vaidlustaja seisukohta kinnitanud ka Patendiamet.
18. Eeltoodust tulenevalt on ilmne, et vaidlustatud kaubamärk on identne vaidlustaja varasema sõnalise kaubamärgiga ja sarnane vaidlustaja kombineeritud kaubamärgiga.
19. Nagu käesoleva vaidlustusavalduse teisel lehel ka märgitud, siis vaidlustaja hinnangul ei tohiks vaidlustatud kaubamärgi Eestis registreerida ka tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p-st 10. Nimelt ei saa viidatud sätte kohaselt õiguskaitset kaubamärk, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. On kahtlustetagi selge, et üldtuntud kaubamärgiga Braun identse kaubamärgi kasutusele võtmine põhjustab tarbijates segadust ning et vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks esitamine ega kasutuselevõtt pole olnud heauskne. Kui vaidlustatud kaubamärgi omanik

- kasutab oma kaupade tähistamisel identset kaubamärki, saavutab ta eelise oma konkurentide ees ning seda just eelnevalt tuntuse omandanud kaubamärgi arvelt.
20. Vaidlustatud kaubamärgi omaniku pahauskust tõendab ka väljatrükk WIPO Romarin andmebaasist (Lisa 18). Nimelt on DUNHAM INVESTMENT INC nimele registreeritud üksnes kolm rahvusvahelist kaubamärki: SUZUKI (IR 1038303), KENWOOD (IR 967200) ja käesolevaga vaidlustatud Braun (IR 964587). Kuigi WIPO Romarin andmebaasi kohaselt on kõigi eeltoodud kaubamärkide omanike juriidiline aadress erinev – üks Jaapanis, teine Dubais ja kolmas Neitsisaartel, võib siiski eeldada, et tegu on ühe majandusüksusega, kuna ettevõtete tegelikuks asukohaks on kõigil märgitud Venemaa. Lisaks on kõigi kolme taotleja esindajaks üks isik - Sergey A. Zuykov. Vaidlustaja peab siinkohal vajalikuks märkida, et tegu on kurikuulsa esindajaga, kelle ebaeetilisest tegevusest on kirjutatud nii Venemaal kui mujal (Lisad 19-22). Nimelt aitab Sergey A. Zuykov oma klientidel registreerida maailmakuulsaid kaubamärke enda nimele ja mitte selleks, et neid reaalselt kaubamärgina kasutada, vaid selleks, et need hiljem märkimisväärse tasu eest kaubamärgi n-ö tegelikule omanikule maha müüa. Eelnev osundab üheselt sellele, et taotleja ongi valinud endale kaubamärgid, sh ka vaidlustatud kaubamärgi Braun, juba teiste ettevõtete maailmakuulsate ning üldtuntud kaubamärkide seast. Taolise teguviisi eesmärk ei saa olla midagi muud, kui lõigata kasu tuntud kaubamärkide maine arvelt ning taolist käitumist ei saa kuidagi pidada heauskseks.
21. Kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid, sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1997. a otsus nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro- Goldwyn Mayer Inc).
22. Riigikohus on 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 leidnud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, 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 teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes.
23. Praktikast on kinnistunud põhimõte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu otsus nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro- Goldwyn Mayer Inc; TOAK 27.03.2007. a otsus nr 830-o ; TOAK 09.04.2008. a otsus nr 999-o ; TOAK 28.09.2009. a otsus nr 988-o ; TOAK 30.07.2010. a otsus nr 1196-o jne).
24. Käesoleval juhul on tegemist identsete kaubamärkidega, mistõttu tuleb kaupade võrdluse suhtuda eriti kriitiliselt. Vaidlustaja rahvusvahelise kaubamärgiga kaetud kaubad kuuluvad klassidesse 9 ja 11:
- Klass 9 Ticket dispensers; distribution machines, automatic; answering machines; accumulators, electric; anodes; aerials; high-frequency apparatus; testing apparatus not for medical purposes; monitoring apparatus, electric; cash registers; electric apparatus for commutation; stereoscopic apparatus; telephone apparatus; facsimile machines; igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; batteries, electric; gasoline pumps for service stations; electronic tags for goods; computer memories; video telephones; circuit closers; switchboxes (electricity); current rectifiers; detectors; disk drives for computers; capacity measures; locks, electric; signal bells; acoustic conduits; buzzers; simulators for the steering and control of vehicles; inverters (electricity); indicators (electricity); interfaces for computers; calipers; identity cards, magnetic; encoded cards, magnetic; cathodes; choking coils; coils, electric; electromagnetic coils; computer keyboards; wire connectors (electricity); electronic agendas; magnetic encoders; commutators; computers; condensers; contacts, electric, of precious metal; distribution boxes (electricity); electricity conduits; magnets;

material testing instruments and machines; protective masks; microprocessors; modems; animated cartoons; furniture especially made for laboratories; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; oscillographs; semi-conductors; circuit breakers; converters, electric; diagnostic apparatus, not for medical purposes; observation instruments; regulating apparatus, electric; printers for use with computers; computer programmes [programs], recorded; distribution consoles (electricity); control panels (electricity); voltage surge protectors; relays, electric; rheostats; optical fibers [fibres] (light conducting filaments); inductors (electricity); signals, luminous or mechanical; sirens; couplings, electric; resistances, electric; integrated circuits; printed circuits; transformers; quantity indicators; amplifiers; distance recording apparatus; data processing apparatus; cathodic anti-corrosion apparatus; couplers (data processing equipment); anti-interference devices (electricity); demagnetizing apparatus for magnetic tapes; anti-theft warning apparatus; readers (data processing equipment); heat regulating apparatus; frequency meters; chips (integrated circuits); switchboards; distribution boards (electricity); soldering irons, electric; armatures (electricity).

**Klass 11** Distillation apparatus; desiccating apparatus; disinfectant apparatus; tanning apparatus; hand drying apparatus for washrooms; gas generators; stills; showers; refrigerating chambers; taps; mixer taps for water pipes; anti-splash tap nozzles; pasteurizers; steam facial apparatus (saunas); safety accessories for water or gas apparatus and pipes; regulating and safety accessories for water apparatus; sterilizers; pipes (parts of sanitary installations); water conduits installations; watering installations, automatic; fountains.

25. Vaidlustaja varasemad registreeritud kaubamärgid on kaitstud nii klasside 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 26, 34 kaupade kui ka klasside 35, 37 teenuste tähistamiseks.
26. Esmalt on tähtis märkida, et nii vaidlustatud kui ka vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud klassidesse 9 ja 11 kuuluvate kaupade tähistamiseks.
27. Vaidlustatud kaubamärgi kaupade loetelus hakkab silma see, et klassis 9 on suures jaos tegu teiste toodete komponentide/osadega: näiteks anoodid (*anodes*), akud (*accumulators*), patareid (*batteries, electric*), vaheldid (*inverters*), juhtmeühendusklennid (*wire connectors*), ümberlülitid (*commutators*), kondensaatorid (*condensers*), magnetid (*magnets*) jne.
28. Samas vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud nii valmis toodete kui ka nende toodete komponentide tähistamiseks. Näiteks käesoleva vaidlustusavalduse aluseks olev Eesti kaubamärgiregistreeringu nr 12133 loetelu klassides 9 ja 11:
 

**Klass 9** elektrijuuksehooldusaparaadid; elektritriikraud ja -kaalud; majapidamises kasutatavad elektripuhastusaparaadid: aspiraatorid ja nende paberfiltrid, põrandavahatajad; elektrotermilised juuksetangid; kalkulaatorid, taskukalkulaatorite karbid; elektritermomeetrid; patareilaadijad; helide ja kujutiste salvestamise ja taasesitamise aparatuur; raadioaparaadid, raadiovastuvõtjad, võimendid, valjuhääldid, plaadimängijad, magnetofonid või magnetoskoobid; elektrikaablid, elektrisedelid, elektrilülitid; nende toodete osad.

**Klass 11** elektrijuuksekuivatid ja nende lisaseadmed; ventileerimistorud või hajutid; gaasi või katalüütilise põlemisega töötavad juuksekuivatid; lauaventilaatorid ja termoventilaatorid; elektrikohvikannud ja espressomasinad; elektri- keetmis- ja grillaparaadid, k. a. leivagrill ja rösterid, soojusakumulaatorid, elektrimunakeetjad; nende toodete osad.
29. Eeltoodust tulenevalt peab vähemalt teatud osas võrreldavate kaubamärkidega tähistatavaid kaupu samaliigilisteks pidama. Lisaks vastavas registris kajastatud kaupade loeteludele on vaidlustaja varasem kaubamärk Braun omandanud üldtuntuse KaMS § 11 lg 1 tähenduses ka laiemas ulatuses, kui seda on registreeritud kantud kaubad.
30. Kõike eeltoodut arvestades on vaidlustaja seisukohal, et klassides 9 ja 11 taotletud kaupade näol on varasemate õigustega võrreldes tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses samaliigiliste kaupadega.

31. Arvestades vaidlustaja kaubamärgi Braun üldtuntust ning samuti juhindudes TRIPS-lepingu art 16 lg 3 sätestatust, laieneb üldtuntud kaubamärgi kaitse ka kaupadele, mis ei ole identsed ega samaliigilised varasemas kaubamärgiregistreeringus märgitud kaupadega.
  32. Seega juhul, kui apellatsioonikomisjon peaks jõudma järeldusele, et võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad ei ole samaliigilised, kuulub nimetatud kaupade osas sellest hoolimata kohaldamisele KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.
  33. Arvestades kõike eeltoodut, on tõendamist leidnud vaidlustaja varasemate kaubamärkide üldtuntus, rahvusvahelises registreeringus nr 0964587 esitatud kaubamärgile kaitse võimaldamisel vastuolu vaidlustaja varasemate õigustega ning taotleja pahauskus. Seetõttu on Patendiameti otsus nr 7/ R201100444 vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, §10 lg 1 p-ga 2 ja 3 ning TRIPS artikliga 16.
  34. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 41 lg 2 ja Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 sätestatust Braun GmbH palub tühistada Patendiameti otsus nr 7/R201100444 kaubamärgi Braun registreerimise kohta DUNHAM INVESTMENT INC. nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
  35. Vaidlusavaldusele on lisatud koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2012; väljatrükid Patendiameti elektroonilisest andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi registreeringu nr 0964587 kohta, Brauni koduleheküljelt [www.braun.com](http://www.braun.com), Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi nr 10195 kohta, Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi nr 12133 kohta, OHIM-i elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi nr 000394122 kohta, OHIM-i elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi nr 007393382 kohta, OHIM-i elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi nr 000394189 kohta, WIPO Romarin andmebaasist kaubamärgi nr 178492 kohta; Wikipedia artikkel Braun GmbH kohta; koondtabel vaidlustaja kaubamärgi Braun rahvusvaheliste registreeringute kohta; koopia T. Czartowski raamatust „500 kuulsamat kaubamärki Adidasest Yamahani“, lk 61; väljatrükid kaupluse ONOFF koduleheküljelt [www.onoff.ee](http://www.onoff.ee), kaupluse Expert koduleheküljelt [www.expert.ee](http://www.expert.ee), kaupluse Kodumasinad koduleheküljelt [www.kodumasinad.ee](http://www.kodumasinad.ee), kaupluse Euronics koduleheküljelt [www.euronics.ee](http://www.euronics.ee); koopia Patendiameti esialgsest keeldumistest, 06.06.2012; väljatrükid WIPO Romarin andmebaasist DUNHAM INVESTMENT INC kaubamärkide kohta; interneti artiklitest <http://www.brandmarket.ru/articles/branding/330> koos osalise tõlkega, <http://www.psychology.ru/library/2385> koos osalise tõlkega, <http://dokumentika.org/ru/ekonomicheskoeoruzhie/patentnie-voyni-protiv-rinochnoy-konkurentsii-v-sovremennom-razvitom-kapitalizme> koos osalise tõlkega; „He Doesn't Make Coffee, but He Controls 'Starbucks' in Russia“, The New York Times 12.10.2005 / koos osalise tõlkega; maksekorraldus nr 17469, 31.01.2013 ja volikiri.
  36. Vaidlustusavaldus võeti 13.02.2013 komisjoni menetlusse nr 1447 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.
  37. Taotleja ei ole tähtajaks, so 15.05.2013 komisjoni esindaja nimetamisest teavitanud ega esitanud seisukohti vaidlustusavalduse kohta.
  38. Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 8.07.2013, milles jäi esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.
  39. 11.09.2013 alustas komisjon asja nr 1447 lõppmenetlust.
- Komisjoni seisukohad**
40. Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

41. Esmalt leiab komisjon, et ei saa tähelepanuta jätta taotleja huvipuudust oma kaubamärgi õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole vaidlustusmenetlusest osa võtnud ning enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud, samuti ei ole taotleja esitanud oma lõplikke seisukohti.
42. Tulenevalt rahvusvahelisest praktikast valib taotleja need riigid, kus ta soovib oma kaubamärgile õiguskaitset saada. Juhul, kui õiguskaitse andmise vaidlustab kolmas isik, siis peab taotleja määrama Eestis oma õiguste kaitseks Eesti patendivoliniku. Samuti on rahvusvaheliselt väljakujunenud tava, et juhul kui rahvusvahelise registreeringu taotleja ei määra oma esindajat ja ei vasta kolmanda isiku vaidlusele, siis on ta õiguskaitse saamisest riigis loobunud.
43. Taotleja ei ole oma esindajat Eestis määranud ning ei ole komisjonile oma seisukohti esitanud. Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Komisjon saab eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.
44. Vaidlustusavalduse sisulise lahendamise koha pealt leiab komisjon järgnevat.
45. Patendiamet on otsustanud registreerida taotleja kaubamärgi Braun (taotluse nr R201100444, rahvusvaheline kaubamärgi registreering nr 0964587) klassides 9 ja 11, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2012.
46. Vaidlustaja peab Patendiameti otsust nr 7/ R201100444 rahvusvahelisele kaubamärgile Braun Eestis õiguskaitse võimaldamise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks.
47. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi Braun registreerimiseks klassis 9 või 11 ja selles, et vaidlustaja kaubamärke tuleb lugeda varasemaks kaubamärgiks KaMS § 11 kohaselt.
48. Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 1 loetakse varasemaks kaubamärgiks kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem. KaMS § 11 lg 1 punkti 2 kohaselt loetakse varasemaks ka registreeritud kaubamärki, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem ning § 11 lg 1 p 6 kohaselt Ühenduse kaubamärgi määramise alusel registreeritud Ühenduse kaubamärki, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemskuupäev on varasem.
49. Vaidlustaja on järgmiste Eestis õiguskaitset omavad varasemate kaubamärkide omanikuks:
  - hiljemalt 05.10.2010 üldtuntuse omandanud kaubamärk Braun;
  - Eesti riiklik kaubamärgiregistreering nr 10195 Braun; taotluse esitamise kuupäevaga 16.07.1993, konventsiooniprioriteet 23.05.1973;
  - Eesti riiklik kaubamärgiregistreering nr 12133 Braun; taotluse esitamise kuupäevaga 16.07.1993, konventsiooniprioriteet 09.06.1990;
  - Euroopa Ühenduse kaubamärgi määramise alusel Eestis alates 01.05.2004 kehtiv Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000394122 Braun;
  - Euroopa Ühenduse kaubamärgi määramise alusel Eestis alates 14.11.2008 õiguskaitset omav Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 007393382 Braun;
  - Euroopa Ühenduse kaubamärgi määramise alusel Eestis alates 01.05.2004 kehtiv Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000394189 Braun.
50. Vaidlustusavalduses on tuginetud KaMS § 10 lg 1 p-le 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.
51. Komisjon peab põhjendatuks vaidlustaja seisukohta, et vaidlustatud kaubamärk Braun on vastandatud kaubamärkidega identne nii visuaalsest, foneetilisest kui semantilisest aspektist. Taotleja kaubamärgi moodustab üksnes sõnaline element Braun. Vaidlustajale kuulub õiguskaitse kaubamärgile Braun nii sõnaliselt kui ka kombineeritud kujul. Seega vaidlustatud ja vastandatud kaubamärkides omavad visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja domineerivat tähtsust nende kaubamärkide sõnalised osad, mis on identsed. Kuivõrd

võrreldavad tähised koosnevad vaid ühest identsest sõnalisest elemendist, pole käesoleval juhul küsimustki, et vaidlustatud kaubamärk on nii foneetilisest kui ka semantilist aspektist identne vaidlustaja varasema sõnalise kaubamärgiga Braun ja äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasemate kombineeritud kaubamärkidega Braun.

52. Kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenuste vahelisi seoseid, sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad. Praktikaks on kinnistunud põhimõte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi.
53. Käesoleval juhul on tegemist identsete kaubamärkidega. Vaidlustaja varasemad registreeritud kaubamärgid on kaitstud nii klasside 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 26, 34 kaupade kui ka klasside 35, 37 teenuste tähistamiseks. Nii vaidlustatud kui ka vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud klassidesse 9 ja 11 kuuluvate kaupade tähistamiseks. Klassides 9 ja 11 taotletud kaupade näol on varasemate õigustega võrreldes tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses samaliigiliste kaupadega.
54. Arvestades eeltoodut, esineb tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on valdavalt identsete kaupadega. Kaupade olemus, otstarve ja kasutusviis on samad ning kuna neid kaupu müüakse samades jaotuskanalites, siis tarbijaskonnaks on kogu avalikkus.
55. Arvestades kaubamärkide identsust ja kaubamärkidega tähistatavate kaupade samaliigilisust, leiab komisjon, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi Braun assotsieerumine varasemate kaubamärkidega. Vaidlustaja kui varasemate kaubamärkide omanik ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Seega eksisteerivad asjaolud, mille tõttu tuleb keelduda taotleja kaubamärgile Braun õiguskaitse andmisest klassides 9 ja 11 KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.
56. Komisjon ei pidanud vajalikuks hinnata vaidlustatud kaubamärgi registreeritavust KaMS § 9 lg 1 p 10 ja KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel, kuivõrd see ei muudaks otsust.
57. Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61, KaMS § 41 lg-d 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2 komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus nr 7/R201100444 kaubamärgi Braun registreerimise kohta klassides 9 ja 11 DUNHAM INVESTMENT INC nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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. Hallika

R. Laaneots

M. Tähepõld