

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

**OTSUS nr 1312-o**

Tallinn 13. jaanuar 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Tanel Kalmet ja Edith Sassian vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Next Retail Limited (Desford Road Enderby Leicester, Leicestershire LE19 4AT UNITED KINGDOM, edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse kaubamärgile „e.next electrical newest exclusive extended technologies + kuju“ (rahvusvahelise registreeringu nr 1018422) õiguskaitse andmise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus on võetud 3. märtsil 2011 tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi apellatsioonikomisjon) menetlusse numbri 1312 all.

Vaidlustajat esindab patendivolinik Villu Pavelts (Lasvet Patendibüroo OÜ).

Vaidlustatud kaubamärgi omanik on käesoleva otsuse tegemise ajal Limited Liability Company Center of Effective Technologies and Information System "CETIS" (3/1 RU-125476 Moscow RU, edaspidi taotleja). Taotleja ei ole apellatsioonikomisjoni määratud tähtajaks menetluses osalemise soovist ega esindaja määramisest teatanud.

**I Asjaolud ja menetluse käik**

Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2011 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet otsustanud anda õiguskaitse kujunduslikule kaubamärgile „e.next electrical newest exclusive extended technologies“ Nizza klassifikatsiooni klassides nr 9, 11, 17 ja 37 nimetatud kaupade ja teenuste suhtes.

Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



**Vaidlustaja põhiseisukohad**

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi „e.next electrical newest exclusive extended technologies + kuju“ registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3.

Vaidlustajale kuuluvad järgnevad varasemad Ühenduse kaubamärgid, mis on saanud õiguskaitse klasside 3, 9, 11, 14, 18, 20, 24, 25 ja 27 kaupade osas:

<b>NEXT</b> CTM nr. 15594 Õiguskaitse Eestis alates: 01.05.2004	<b>NEXT</b> CTM nr. 6621049 Taotlus esitatud: 29.01.2008
---	--

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

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

Vaidlustatava kaubamärgi visuaalsel vaatlusel jääb esmalt silma sõnaosa „e.next“, mis on terviktähise „e.next (+ kuju)“ olulisim, tarbijaile koheselt märgatav ning meelde jääv element. Kaubamärgi „e.next (+ kuju)“ ülejäänud sõnalised elemendid on eraldiseisvalt eristusvõimetud („electrical“ – “elektriline”, „newest“ – “uusim”, „exclusive“ – “ainulaadne”, „extended“ – “laiendatud”, „Technologies“ – “tehnoloogiad”) ja pealegi toodud väga väikeses šriftis märgi allosas, jäädes seega märgi üldilmes selgelt tahaplaanile. Euroopa Üldkohus on 14.07.2005 otsuse T-312/03 SELENIUM p-s 37 märkinud, et kui kaubamärk sisaldab tavapäraste kujunduselementide sees selgestitajutavat sõnalist osa, annab just see sõnaline element kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Antud otsus kinnitab veelgi tõdemust, et vaidlustatud kaubamärki identifitseerivaks ja domineerivaks osaks on „e.next“ ning et kaubamärgi täiendavad kujunduselemendid (ega sõnaosad) ei avalda tervikkaubamärgi eristusvõimele märkimisväärset mõju.

Vaidlustatud kaubamärgi domineeriv, identifitseeriv ja eristav sõnaosa „e.next“ on väga sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega „NEXT“. Varasem kaubamärk „NEXT“ sisaldub täielikult tähises „e.next (+ kuju)“ ning on taolisena vaidlustatud märgis ka hõlpsalt tajutav – „next“ on vaidlustatud tähise algusosast tähe „e“ ning sellele järgneva punktiga selgelt eraldatud. Tähise täiendavad kujundelemendid ning sõnaosad ei muuda võrreldavaid kaubamärke erinevateks. Võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt sarnased.

Kaubamärkide foneetilise võrdluse juures tuleb märkida, et kokkulangev sõna „NEXT“ muudab tähised omavahel sarnasteks. On tõsi, et vaidlustatav kaubamärk sisaldab kokku kuut sõna ja seega mitmeid silpe, kuid märgi allosas toodud sõnad ei oma tähise üldilmes märkimisväärset tähtsust. Kaubamärgi peamine eristav osa „e.next“ koosneb kahest silbist ja hääldub konkreetsest tarbijast olenevalt kui i: nekst või kui e: nekst. Varasemad kaubamärgid „NEXT“ koosnevad ühest silbist ja häälduvad vaidlustatava kaubamärgiga sarnaselt kui nekst. Taaskord pole taotleja kaubamärgi algusosas asetsev lisatäht piisav muutmaks tähiseid foneetiliselt selgelt eristuvateks. Järeldub, et kaubamärgid „e.next (+ kuju)“ ja „NEXT“ on foneetiliselt sarnased.

Semantilise aspekti juures tuleb märkida, et varasemad kaubamärgid „NEXT“ on inglise keele baassõnavarasse kuuluvad sõnad, tähendades eesti keeles eelkõige “järgmine” või “järgmisena”. Vaidlustatava kaubamärgi peamine ja eristav sõnaosa „e.next“ ei ole eraldi tähendust omav. Sellele vaatamata, kuna tähises sisalduv sõna „next“ on taolisena selgelt eristatav, viitab ka vaidlustatud kaubamärk kokkuvõttes samadele mõistetele (“järgmine”, “järgmisena”). Nagu varasemalt märgitud on vaidlustatud kaubamärgi allosas paiknevad sõnaosad üldjoontes eristusvõimetud, kuna võimaldavad kirjeldada kaubamärgiga tähistatavaid kaupu („electrical“ – “elektriline”, „newest“ – “uusim”, „exclusive“ – “ainulaadne”, „extended“ – “laiendatud”, „technologies“ – “tehnoloogiad”). Taotletav kaubamärk „e.next (+ kuju)“ ei ole varasemate kaubamärkidega „NEXT“ võrreldes seega võimeline tekitama erisuguseid semantilisi assotsiatsioone, keskmise tarbija silmis viitavad võrreldavad tähised samadele mõistetele, kaubamärgid on semantiliselt (väga) sarnased.

Kokkuvõttes järeldub, et kaubamärgid „e.next (+ kuju)“ ja „NEXT“ on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt sarnased. Tähis „e.next (+ kuju)“ ei loo vaidlustaja kaubamärkidega võrreldes uut ja piisavalt eristuvat kuvandit, vaid sisuliselt kordab oma domineeriva, identifitseeriva ja eristava osa läbi varasemaid „NEXT“ kaubamärke. Vaidlustatava kaubamärgi „e.next (+ kuju)“ täiendavad elemendid pole piisavad võimaldamaks seda keskmises turusituatsioonis varasematest märkidest selgelt eristada.

Kaubamärgiga „e.next (+ kuju)“ soovitakse õiguskaitsset klasside 9, 11, 17 ja 37 kaupadele. Vaidlustaja on seisukohal, et vastavad kaubad on identsed ja/või samaliigilised vaidlustaja „NEXT“ kaubamärkide klasside 3, 9, 11, 14, 18, 20, 24, 25 ja 27 kaupadega.

Arvestada tuleb põhimõttega, mille kohaselt on keskmisel tarbijal harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul talle meelde jäänud ekslikule ning ebatäielikule kujutluspildile nähtud kaubamärkidest (vt Euroopa Kohtu otsus C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER p 26). Kuna vaidlustatud kaubamärk „e.next (+ kuju)“ on sedavõrd sarnane varasemate „NEXT“ kaubamärkidega ning sellega soovitakse õiguskaitset identsete ja/või samaliigiliste kaupade osas, tuleneb kõigest eeltoodust, et käesolevas asjas on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine ja assotsieerumine asjaomase avalikkuse poolt. Keskmine tarbija võib arvata, et:

- markeeritud kauba näol on tegemist vaidlustaja Next Retail Limited uue tootega (nt senise „NEXT“ tootesordimendi edasiarendusega, mida tähistatakse ühtlasi sarnase kaubamärgiga „e.next (+ kuju)“);
- markeeritud kaubad pärinevad vaidlustaja Next Retail Limitediga seotud firmalt (nt et kaubad on tähistatud tütarfirma kaubamärgiga „e.next (+ kuju)“);
- markeeritud kaup on valminud Next Retail Limited kontrolli all – kaupade kvaliteet on tagatud Next Retail Limited poolt.

Euroopa registreerimis- ja kohtupraktika kohasel ongi selliste asjaolude esinemisel (st et tarbijad usuksid, et kaupu pakutakse vaidlustaja poolt, loal või kontrolli all) tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega asjaomaste tarbijate seas, sealhulgas taotletava tähise assotsieerumisega varasema kaubamärgiga.

Kaubamärgi registreerimise otsus on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 punktiga 3. Juhul kui apellatsioonikomisjon peaks osasid taotletava kaubamärgi „e.next (+ kuju)“ klasside 9, 11, 17 ja/või 37 kaupu käsitlema vaidlustaja varasemate „NEXT“ kaubamärkidega tähistatavate kaupadega võrreldes eriliigilistena, soovime juhtida tähelepanu alljärgnevale. Nagu varasemalt mainitud, on käesolevad kaubamärgid „e.next (+ kuju)“ ja „NEXT“ (äravahetamiseni) sarnased. Teisalt omavad vaidlustaja varasemad „NEXT“ kaubamärgid turul kõrget eristusvõimet ja head mainet. Käesoleval hetkel tähistatakse vaidlustaja kaubamärkidega peamiselt Suurbritannia kaubamajade ketti, selle poolt müüdavaid kaupu ja ka samanimelist veebipoodi ja selle poolt müüdavaid kaupu (lisa 5). Seejuures ka Eestist on võimalik vabalt osta ja tellida „NEXT“ veebipoes müüdavaid kaupu. Tähist „NEXT“ on varasemalt kasutatud ka Eestis – Tallinnas Viru tänaval tegutses mitmeid aastaid „NEXT“ kaubamaja, mis kuulus samasse Suurbritannia kaubamajade ketti (lisa 6).

Kaubamärgi „e. next (+ kuju)“ registreerimisest tuleb seega keelduda nii klasside 9, 11, 17 ja 37 identsete ja/või samaliigiliste kui ka eriliigiliste kaupade osas. Vastasel juhul võimaldaks kaubamärgi „e.next (+ kuju)“ kasutamine vaidlustaja „NEXT“ kaubamärkidega tähistatavate kaupadega võrreldes eriliigiliste kaupade osas põhjendamatult ning õigusvastaselt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate mainekate, tuntud ja kõrge eristusvõimega kaubamärkide „NEXT“ eristusvõimet ja mainet.

Taotleja kaubamärk „e.next (+ kuju)“ on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasemate „NEXT“ kaubamärkidega. Vastavad kaubamärgid on sarnased, nendega tähistatakse identseid ja/või samaliigilisi kaupu ning on tõenäoline, et asjaomane tarbija saab eksitatud kaubamärgiga „e.next (+ kuju)“ tähistatud kauba majandusliku päritolu osas. Vaidlustatava kaubamärgi osas esineb seega KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu, registreerimisotsus kuulub tühistamisele.

Juhul kui apellatsioonikomisjon käsitleb osasid kaubamärgi „e.next (+ kuju)“ kaupu vaidlustaja „NEXT“ kaubamärgiga tähistatavate kaupade võrreldes eriliigilistena, siis kuulub registreerimisotsus tühistamisele ka nende osas. Vastasel juhul kasutataks ebaausalt ära või kahjustataks varasemate „NEXT“ kaubamärkide, mainet ja/või eristusvõimet. Registreerimisotsus kuulub tühistamisele

eriliigiliste kaupade osas, taolisel juhul esineb vaidlustatava kaubamärgi osas KaMS § 10 lg 1 p-s 3 märgitud õiguskaitset välistav asjaolu.

Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „e.next electrical newest exclusive extended technologies (+ kuju)“ (IR nr 1018422) klassides 9, 11, 17 ja 37.

### **Taotleja põhiseisukohad**

Apellatsioonikomisjon andis 11. aprilli 2011 kirjaga nr 1312/k-2 vaidlustatud kaubamärgi omanikule tähtaja patendivolinikust esindaja määramiseks hiljemalt 12. juuliks 2011. Taotleja ei ole määratud tähtajaks esindajat määranud, vaidlustusavalduse suhtes seisukohti esitanud ega apellatsioonikomisjoni menetluses osalemise soovist teatanud.

### **Vaidlustaja lõplikud seisukohad**

Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 12. juulil 2012 jäädes kõigi oma seisukohtade juurde. Kaubamärgi „e.next electrical newest exclusive extended technologies + kuju“ osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 1 p 3 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud.

### **II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.

Vaidlustusavaldus on esitatud kaubamärgile „e.next electrical newest exclusive extended technologies + kuju“ õiguskaitse andmise tühistamiseks KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3 alusel. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „e.next electrical newest exclusive extended technologies + kuju“ on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja tähistega „NEXT“ (CTM nr 000015594) ja „NEXT“ (CTM nr 6621049).

Vastavalt KaMS § 10 lg 1 punktile 2 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.

Taotleja kaubamärk „e.next electrical newest exclusive extended technologies + kuju“ (edaspidi „e.next+kuju“) omab rahvusvahelist registreeringut alates 6. augustist 2009 (rahvusvahelise registreeringu nr 1018422). Vaidlustajale kuuluv Euroopa Ühenduse kaubamärk „NEXT“ (registreeringu nr 000015594) omab Eesti Vabariigis õiguskaitset alates 1. maist 2004, Euroopa Ühenduse tähis „NEXT“ (registreeringu nr 006621049) omab Eesti Vabariigis õiguskaitset alates 29. jaanuarist 2008 (taotlus esitatud 29. 01. 2008 ja märk registreeritud 22. 12. 2008). Seega on vaidlustaja mõlemad kaubamärgid varasemad võrreldes taotleja kaubamärgiga (KaMS § 11 lg 1 punktid 6 ja 7).

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab äravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema üldmuljele, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustaja põhjendustega võrreldavate kaubamärkide visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest sarnasusest.

Vaidlustaja mõlemad kaubamärgid on sõnalised tähised, mis koosnevad ühest trükitähtedena paksus trükis (boldis) kujutatud sõnast „NEXT“. Sõna „NEXT“ on tähiste ainsaks elemendiks. Vaidlustatav kaubamärk „e.next+kuju“ koosneb punasest ülevalt lainelise äärega riskülikust ning selle all olevast punasest joonest. Lisaks on kaubamärgil sõnaliste elementidena riskülikul võrreldes muude sõnaliste elementidega valges suuremas kirjas sõna „e.next“ ja punase joone all pisikeses punases kirjas sõnad „electrical newest exclusive extended technologies“.

Apellatsioonikomisjon leiab, et nimetatud kaubamärgi visuaalsel vaatlusel jääb esmalt silma sõnaosa „e.next“, mis on tähtede suurust ja nende asetust arvestades kaubamärgi olulisim, tarbijale koheselt märgatav ning meelde jäävaim element. Kaubamärgi „e.next+kuju“ ülejäänud sõnad on kujutatud joonealusena pisikeses kirjas, mida on tarbijal pigem raske näha. Arvestades sõnade suurt arvu ja nende tähendust võib tarbijal olla antud kaubamärgi puhul keeruline tajuda väikeses trükis olevat teksti kaubamärgi eristusvõimelise osana ning need jäävad tähises tahaplaanile. Pole välistatud, et kaubamärgiga tähistatud kaupade ja teenuste kokkupuutumisel tarbija ei nimeta kogu kaubamärki tervikku, kuna see oleks liiga pikk ja ebamugav ning tarbija piirdub sõnalise osaga „e.next“. Arvestades sõnade asetust kaubamärgis tervikuna ja nende kujutamiskiisi on sõnaline osa „electrical newest exclusive extended technologies“ kaubamärgi üldpildis pigem ebaolulisel kohal. Antud sõnaosa on taotleja kaubamärgi eristusvõimetu ja mittedomineeriv osa, mis ei mõjuta märkimisväärselt kaubamärgist tekkivat üldmuljet ega oma seetõttu kaubamärkide võrdlemisel arvestatavat tähendust.

Kaubamärgi kujunduslikud elemendid – lainelise äärega punane riskülik ja selle all olev sama värvi joon – ei ole samuti kuigivõrd originaalsed ning ei oma piisavat eristusvõimet, et nende alusel kaubamärki ja sellega tähistatavaid kaupu ning teenuseid identifitseerida. Tähtede kujunduslikud elemendid on eristusvõimetud. Lähtudes eeltoodust on taotleja kaubamärgi selgelt tajutavaks ja domineerivaks osaks „e.next“.

Põhjendatud on vaidlustaja seisukoht, et vaidlustatud kaubamärgi domineeriv, identifitseeriv ja eristav sõnaosa „e.next“ on väga sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega „NEXT“. Varasem kaubamärk „NEXT“ sisaldub täielikult tähises „e.next+kuju“ ning on taolisena vaidlustatud märgis ka hõlpsalt tajutav. Analüüsides vastandatud kaubamärkide domineerivate osade erisusi, on näha, et taotleja tähis erineb selle alguses oleva tähe „e“ ja kahe kirjamärgi – punkti – poolest. Täht „e“ paikneb taotleja kaubamärgi alguses, mis visuaalsel vaatlusel ei jää tarbijal tähelepanuta. Vaadeldes kaubamärkide sarnasusi ja erisusi tuleb tõdeda, et tähtede domineerivad osad on valdavalt identsed, kaubamärkide üksikud erinevused on minimaalsed (erinevus seisneb ühes tähes ja kahes punktis, milledest viimastele tarbija tähelepanu ei pööra). Seetõttu tuleb asuda seisukohale, et kaubamärkide domineerivate osade visuaalsed erinevused on minimaalsed võrreldes identsete osadega, mille tõttu on tähised visuaalselt sarnased.

Kaubamärkide foneetilise võrdluse juures tuleb märkida, et asjaomastes kaubamärkides kasutatud sõna „NEXT“ muudab tähised omavahel sarnasteks. On tõsi, et vaidlustatav kaubamärk sisaldab kokku kuut sõna, kuid märgi allosas olevad sõnad ei oma tähtede domineerivate osade võrdlemisel ja kaubamärgi üldmuljes märkimisväärselt rolli. Kaubamärgi peamine eristav osa on sõnakombinatsioon „e.next“, mis koosneb kahest silbist ja mida eesti tarbija võib eesti keeles hääldada kui [e-nekst]. Kui tarbija hääldab sõnu inglise keele reeglite kohaselt (mida sõna inglisekeelse päritolu tõttu välistada ei saa), siis hääldub sõna [i:nekest]. Varasemad kaubamärgid „NEXT“ koosnevad ühest silbist ja häälduvad järgmiselt: [nekest]. Häälduslikult on taotleja kaubamärgi algusosa mõnevõrra erinev. Taotleja kaubamärgi domineeriv osa erineb vaidlustaja tähisest sõnakombinatsiooni alguses oleva ühe tähe poolest, mis loob tähises teatud erisuse. Sõnad „next“ on aga foneetiliselt identsed. Domineerivat osa tervikuna vaadeldes on sõnad vägagi sarnased, kuna sõna „next“ identsus domineerib ühetähelise erinevuse üle. Sellest tulenevalt on kaubamärgid „e.next+kuju“ ja „NEXT“ foneetiliselt sarnased.

Kaubamärkide semantilisest aspektist tuleb sedastada, et sõnal „NEXT“ eesti keeles tähendus puudub. On tõenäoline, et eesti tarbija mõistab sõna pärinevana inglise keelest. Samuti on enam kui tõenäoline, et valdav osa eesti tarbijatest mõistab selle inglisekeelset tähendust, mis on: „järgmine“, „järgnev“, „lähim“ või „järgmisena“, „järgnevalt“ (Inglise-eesti sõnaraamat koolidele, 1980, Tallinn).

Vaidlustatava kaubamärgi peamine ja eristav sõnaosa „e.next“ ei ole eraldi tähendust omav. Sellele vaatamata, kuna tähises sisalduv sõna „next“ on taolisena selgelt eristuv, viitab ka vaidlustatud kaubamärk kokkuvõttes samadele eelnevalt osundatud tähendustele. Nagu varasemalt märgitud, on vaidlustatud kaubamärgi allosas paiknevad sõnaosad üldjoontes eristusvõimetud, kuna võimaldavad kirjeldada kaubamärgiga tähistatavaid kaupu. Lauseosa „electrical newest exclusive extended technologies“ võib eesti keelde tõlkida kui „uusimad ainulaadsed laiendatud elektrilised tehnoloogiad“. Selliselt tajub tarbija kaubamärgi nimetatud sõnade tähendust suure tõenäosusega, kui toote omadustele viitavat kirjeldust, mitte tähisena, mille alusel eristada ühe isiku kaupu või teenuseid teistest samaliigilistest. Kaubamärkide domineerivad sõnad tekitavad sarnaseid semantilisi assotsiatsioone viidates samadele mõistetele ja tähendustele, seega kaubamärgid on semantiliselt sarnased.

Kaubamärkide domineerivate ja eristavate elementide analüüsist järeldub, et kaubamärkide „e.next+kuju“ ja „NEXT“ domineerivate osade erinevused on väiksemad võrreldes kaubamärkide identsest sõnast „next“ tuleneva sarnasusega. Seetõttu on vastandatud kaubamärgid visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnased.

KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgiga tähistatavad kaupad ja teenused on vaidlustaja kaupade ja teenustega osaliselt identsed ning ülejäänud osas samaliigilised. Kaupade ja teenuste samaliigilisusele ei ole taotleja vastuväiteid esitanud. Arvestades taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaupade ning teenuste loetelu suurt mahtu, analüüsis appellatsioonikomisjon kaupade ja teenuste samaliigilisust tervikuna kaupade ja teenuste klasside lõikes.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb sedastada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist siis, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtjad. Kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, vastavalt asjaomase avalikkuse muljele asjaomastest tähistest ja kaupadest, ning võttes arvesse kõiki vastavat juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige seost tähiste ning nendega seotud kaupade või teenuste sarnasuse vahel.

Keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbijate kaubamärkide võrdlus tugineb üldjuhul talle meelde jäänud ebatäielikule kujutluspildile nähtud kaubamärkidest. Apellatsioonikomisjon tegi kindlaks, et vaidlustatud kaubamärk „e.next electrical newest exclusive extended technologies + kuju“ on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnane varasemate kaubamärkidega „NEXT“. Kaubamärkide domineerivad osad on suures osas identsed. Hilisem kaubamärk ei loo vaidlustaja kaubamärkidega võrreldes uut ja piisavalt eristuvat kuvandit, vaid sisuliselt kordab oma domineeriva, identifitseeriva ja eristava osa läbi varasemaid „NEXT“ kaubamärke. Vaidlustatud kaubamärgi „e.next electrical newest exclusive extended technologies +kuju“ täiendavad eristavad elemendid pole piisavad, et välistada turusituatsioonis taotleja kaubamärgi ja varasemate kaubamärkide segiajamise ning assotsieerumise tõenäosus. Vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset osaliselt identsetele ja osaliselt samaliigilistele kaupadele ning teenuste suhtes. Kaubamärkide ja kaitstavate kaupade ning teenuste sarnasused on sellised, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine ja assotsieerumine asjaomase avalikkuse poolt. Seetõttu pole välistatud, et tarbijal võivad kaubamärgi „e.next electrical newest exclusive extended

technologies + kuju“ nägemisel tekkida ekslik mulje, et kaubamärgiga „e.next electrical newest exclusive extended technologies + kuju“ tähistatud kauba või teenuse näol on tegemist vaidlustaja uue teenusega (nt senise toote- ja teenussortimendi edasiarendusega, mida tähistatakse ühtlasi väga sarnase kaubamärgiga); markeeritud kaubad või teenused pärinevad vaidlustajaga seotud firmalt (nt et teenuseid pakub tütarfirma oma (väga) sarnase kaubamärgi all); või et markeeritud teenust või kaupa pakutakse ja/või kauba või teenuse kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt. Kohtupraktika kohaselt on selliste asjaolude esinemisel (st et tarbijad usuksid, et kaupu või teenuseid pakutakse vaidlustaja poolt, loal või kontrolli all) tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega asjaomaste tarbijate seas, sealhulgas taotletava tähise assotsieerumisega varasema kaubamärgiga. Lähtudes eeltoodust on kaubamärgi „e.next electrical newest exclusive extended technologies + kuju“ registreerimisotsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ning vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Kuivõrd apellatsioonikomisjon rahuldab vaidlustusavalduse KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, siis puudub vajadus hinnata kaubamärgi registreerimise õiguspärasust sama seaduse § 10 lg 1 p 3 alusel.

Apellatsioonikomisjon võtab otsuse tegemisel arvesse, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastu vaieldnud.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1, apellatsioonikomisjon,

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

**Next Retail Limited vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „e.next electrical newest exclusive extended technologies + kuju“ (rahvusvahelise registreeringu number 1018422) õiguskaitse andmise kohta klassides 9, 11, 17 ja 37 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatud 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:

P. Lello

T. Kalmet

E. Sassian