

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1434-o

Tallinn 30. jaanuar 2014

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Evelyn Hallika ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ERGO Versicherungsgruppe AG (esindaja volikirja alusel patendivolinik Raivo Koitel) vaidlustusavalduse kaubamärgi **ERGOZONE + kuju** (taotlus nr M201100133) registreerimise vastu klassis 20 Bellus Furnitur OÜ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 01.10.2012 esitas ERGO Versicherungsgruppe AG, Victoriaplatz 2, 40198 Düsseldorf, Saksamaa (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi **ERGOZONE + kuju** (taotlus nr M201100133) registreerimine klassis 20 Bellus Furnitur OÜ (edaspidi ka taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 16.10.2012 nr 1434 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Vaidlusaja on arvamusel, et Patendiameti otsus kaubamärgitaotlusega nr M201100133 kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise **ERGOZONE + kuju** registreerimine klassis 20 märgitud kaupade (madratsid, vedrumadratsid) osas on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ning lg-ga 2.

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.

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 2 kohaselt ei arvestata § 10 lg 1 p-des 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Vaidlustaja poolt on klassis 20 registreeritud järgmised kaubamärgid:

- rahvuslik kaubamärgiregistreering nr. 13388 „ERGO“ klassides 6, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 24, 37, 39, 40, 41 ja 42 esitamise kuupäev 01.10.1992 ja registreerimiskuupäev 12.10.1994;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 004577367 „ERGO touch“ klassides 10, 20, 24, esitamise kuupäev 05.08.2005 ja registreerimiskuupäev 13.12.2007;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 004577334 „ERGO perfect“ klassides 10, 20, 24, esitamise kuupäev 05.08.2005 ja registreerimiskuupäev 28.03.2008;

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 004369013 „ERGOTRADE“ klassides 5, 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 01.04.2005 ja registreerimiskuupäev 30.08.2007;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 004240412 „ERGO IT“ klassides 5, 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 14.01.2005 ja registreerimiskuupäev 24.04.2009;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 003505492 „ERGOCARD“ klassides 5, 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 31.10.2003 ja registreerimiskuupäev 30.08.2007;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 003505484 „ERGO Service“ klassides 5, 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 31.10.2003 ja registreerimiskuupäev 05.06.2010;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 003505451 „ERGONET“ klassides 5, 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 31.10.2003 ja registreerimiskuupäev 26.06.2009;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 003505435 „ERGOFONDS“ klassides 5, 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 31.10.2003 ja registreerimiskuupäev 30.08.2007;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 003505427 „ERGO Solutions“ klassides 5, 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 31.10.2003 ja registreerimiskuupäev 26.06.2009;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 003444874 „ERGO Life“ klassides 5, 9, 16, 20, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 24.10.2003 ja registreerimiskuupäev 20.10.2010;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 003444866 „ERGO Vida“ klassides 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 24.10.2003 ja registreerimiskuupäev 10.07.2010;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 003444353 „ERGO Direct“ klassides 5, 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 24.10.2003 ja registreerimiskuupäev 17.04.2009;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 003444321 „ERGO Vita“ klassides 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 24.10.2003 ja registreerimiskuupäev 30.12.2010;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 003443504 „ERGO Systems“ klassides 5, 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 24.10.2003 ja registreerimiskuupäev 14.07.2009;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 003298411 „ERGO Consult“ klassides 5, 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 24.10.2003 ja registreerimiskuupäev 05.06.2010;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 003296449 „ERGO Group“ klassides 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 31.07.2003 ja registreerimiskuupäev 14.08.2012;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 003292679 „ERGO International“ klassides 1, 5, 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 01.08.2003 ja registreerimiskuupäev 10.07.2010;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 003292653 „ERGO Holding“ klassides 5, 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 01.08.2003 ja registreerimiskuupäev 05.08.2010;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgitaotlus nr. CTM 003292638 „ERGO“ klassides 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 31.07.2003;

- Euroopa Ühenduse kaubamärgitaotlus nr. CTM 003175932 „ERGO SALUD“ klassides 5, 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 21.05.2003 ja registreerimiskuupäev 04.08.2009;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgitaotlus nr. CTM 003123361 „ErgoOnline“ klassides 5, 9, 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, esitamise kuupäev 07.04.2003 ja registreerimiskuupäev 05.03.2010.

Vaidlustaja ülalviidatud „ERGO“ - kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 p 2, 6 ja 7 tähenduses varasemad registreeritud kaubamärgid.

Lisaks soovib vaidlustaja siinjuures analoogia korras toetuda Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 231 lõikele 1, millest johtuvalt ta leiab, et tema kaubamärgi „ERGO“ üldtuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, mille eraldi tõendamine ei ole vajalik. Vaidlustaja pakub Eestis ennekõike elu, pensioni, tervise ja vara kindlustamist eraisikutele ja ettevõtetele kaubamärgi ERGO all, olles siinsel kahjukindlustusturul suuruselt teine selts. ERGO teenuseid, teadmisi ja kogemusi usaldab 140 000 klienti üle Eesti. ERGO kuulub ERGO Insurance Groupi, kes teenindab 40 miljonit klienti enam kui 30 riigis. Grupi käive ulatus 2011. aastal 20,3 miljardi euroni.

ERGO Insurance Groupi omanik on üks maailma juhtivaid kindlustusfirmasid, 1880. aastal loodud Munich Re. Eelnev näitab selgelt, et vaidlustaja on tegutsev ülemaailmselt, mistõttu on ka tema kaubamärgid, s.h kaubamärk „ERGO“ ülemaailmse geograafilise levikuga, mistõttu võib eeldada, et ka nimetatud kaubamärk on tuntud asjaomasele avalikkusele üle maailma ning hea maine ja eristusvõimega ning seda ka Eestis.

Vaidlustaja ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 kaubamärgitaotlejale luba kaubamärgi **ERGOZONE+ kuju** registreerimiseks Eestis klassi 20 kaupade osas.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus, sh. assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, arvestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline, kas mingi elemendi olemasolu võib tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.

Kaubamärkide segiajamise tuvastamise asjaolud on tuntud Euroopa Kohtu otsustest *C-251/95 Sabel (11.11.1997, SABEL vs Puma)* ja *C-39/97 Canon (29.09.1998, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc)*. Euroopa Kohus on sätestanud järgmist: „*Õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest*“.

KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, s.t see ei pea olema realselt toimunud (vt. ka Riigikohtu 30.03.2006 lahend nr. 3-2-1-4-06 punkt 32). Euroopa Kohtu otsuse *C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV (22.06.1999, punkt 17)* kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt.

Vaidlustaja juhib tähelepanu asjaolule, et keskmisel tarbijal on harva võimalus teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Võrreldavad tähised on järgmised:

ERGON
ERGO touch
ERGO perfect
ERGOTRADE
ERGO IT
ERGOCARD
ERGO Service
ERGONET
ERGOFONDS
ERGO Solutions
ERGO Life vs
ERGO Vida
ERGO Direct
ERGO Vita
ERGO Systems
ERGO Consult
ERGO Group
ERGO International
ERGO Holding
ERGO
ERGO SALUD
ErgoOnline

vs



Vaidlustaja kaubamärgid on sõnamärgid ning kaubamärgitaotleja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk.

Euroopa kohtu väljakujunenud praktika kohaselt saab vaidlustaja asuda seisukohale, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi (s.t sõnalisi osasid) pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid (s.t kujutisosasid), kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale/teenusele lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades. Euroopa Kohus on leidnud, et on mõistlik eeldada, et keskmine tarbija tajub sõnalist osa kaubamärgina ja kujutisosa dekoratiivse elemendina (vt. T-312/03 SELENIUM-ACE, 14/07/2005 Wassen International Ltd vs OHIM, p. 37). Nimetatud seisukohta saab vaidlustaja arvates üheselt taandada ka käesolevale juhtumile ning kaubamärkide sarnasust saab analüüsida ennekõike nende sõnalistest osadest lähtuvalt, s.t vaidlustatava kaubamärgi domineerivaim, eristusvõimeline ning registreerimisel sisulist õiguskaitset omav osa on sõna „ERGOZONE“.

Võrreldes kaubamärkide sõnalisi osi, on võrreldavad kaubamärgid visuaalselt äravahetamiseni sarnased.

Võrreldavad kaubamärgid algavad identse täheühendiga „ERGO“. Asjaolu, et vaidlustaja kaubamärgid on sõnamärgid ja taotleja registreerimiseks esitatud tähis on kombineeritud kaubamärk, ei oma vaidlustaja hinnangul antud juhul tähendust, kuna tarbija tugineb kaubamärki nähes selle üldmuljele ning domineerivatele osadele.

Vaidlustaja märgib ka, et Euroopa Kohus on oma lahendis C-251/95 *Sabel leidnud et*, keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile (see põhimõtte pärineb WIPO käsiraamatu punktist 6.2.2.2). Lisaks nähtub WIPO käsiraamatu punktist 6.2.2.2, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb suurem rõhuasetus asetada kaubamärkide sarnastele elementidele, mis võib kaasa tuua nende segiajamise, samas kui erinevusi, mis jäävad keskmise tarbija jaoks tähelepanuta, ei tule arvesse võtta. Seega tarbija ei vaevu taotleja kaubamärki mõttes

osadeks jagama (ja vaatama, milline konkreetne sõna järgneb ERGO kaubamärgile), vaid tugineb tähise üldmuljele, domineerivatele ja sarnastele osadele, milledeks on nende kaubamärkide identsed algusosad ning peaausjalikult identsete tähtede esinemine identses järjestuses nende koosseisus.

Vaidlustaja hinnangul on ainsaks erinevuseks võrreldavate kaubamärkide vahel peale tähist „ERGO“ lisatud kirjeldavad sõnad (v.a kaubamärgid ERGO ja ERGON). Esiteks ei oma need kirjeldavad osad (nt perfect, group, zone jt) õiguskaitset ning teiseks võrreldavate kaubamärkide lõpuosade erinevus ei kujuta endast olulist eristuvat visuaalset elementi, kuna kaubamärkide eristamisel on kaubamärgi lõpuosa vähem tähtis kui algusosa, sest sõnaliste kaubamärkide teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende algusosades. Kui võrreldavad tähised on väga sarnased või identsed nendes algusosas, siis on nad suure tõenäosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende lõpuosas (väljavõte WIPO käsiraamatust „Introduction to Trademark Law & Practice, the Basic Concepts“ punktist 6.2.2.2).

Nagu on märgitud ka Euroopa Kohtu lahendis C-251/95 *Sabel*, tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile (ka see põhimõte pärineb WIPO käsiraamatu punktist 6.2.2.2). Samuti nähtub WIPO käsiraamatu punktist 6.2.2.2, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb suurem rõhuasetus asetada kaubamärkide sarnastele elementidele, mis võib kaasa tuua nende segiajamise, samas kui erinevused, mis jäävad keskmise tarbija jaoks tähelepanuta, tuleb mitte arvesse võtta. Seega tarbija ei vaevu kaubamärgitaotleja kaubamärki mõttes osadeks jagama, vaid tugineb tähise üldmuljele, domineerivatele ja sarnastele osadele, milledeks on nende kaubamärkide identsed algusosad.

Samuti on oluline, et keskmine tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmist kaubast) võrdleb kahte kaubamärki nende samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kahe kaubamärgi omaette tajumisele ja mälule (umbmäärane mälestus). Vaidlustaja hinnangul võib käesoleval juhul tarbija, nähes kaubamärki, mis algab täheühendiga „ERGO“, arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on pärit samalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Segiajamise tõenäosust suurendab veelgi see asjaolu, et vaidlustajal on tulenevalt oma varasematest kaubamärkidest kombeks lisada „ERGO“ kaubamärgile kirjeldavaid (täiend) sõnu, mistõttu võib tarbija veel suurema tõenäosusega eeldada, et vaidlustatava kaubamärgi **ERGOZONE + kuju** näol on tegemist ühega paljudest vaidlustaja kaubamärkidest.

Teadaolevalt on võrreldavate kaubamärkide domineerivate ja eristusvõimeliste sõnaliste osade puhul tegemist otsest tähendust mitteomavate tehissõnadega, seega semantilise aspektist lähtuvalt on need vaidlustaja arvates neutraalsed.

Vaidlustaja viitab siinjuures WIPO käsiraamatu punktile 6.2.2.3, mis sätestab: „Kolmas tähtis element on see, et suure eristusvõimega märke (väljamõeldud või meelevaldselt kasutatavad sõnad) aetakse suurema tõenäosusega segi kui märke, millel on assotsieeruv tähendus kaupadega, mille osas nad on registreeritud. Sama põhimõtte kehtib ka sel juhul, kui kaubamärk sisaldab suure eristusvõimega osa (sõnamärgi osa või üks mitmest sõnast, mis moodustavad märgi) ning, et see suure eristusvõimega osa on identselt või äravahetamiseni sarnaselt dubleeritud õigustrikkuva märgi poolt. Teisest küljest, kui märkide ühine osa on kirjeldav, siis tarbija tähelepanu kaldub pöörduma ülejäänud märgile“. Käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkide domineerivate osade puhul tegemist tähendust mitteomavate ehk väljamõeldud sõnadega, millel puudub assotsieeruv tähendus kaitstavate kaupadega ja järelikult on olemas suurem tõenäosus nende kaubamärkide segiajamiseks.

Järelikult võib vaidlustaja hinnangul öelda, et käesoleval juhul on tegemist otsest tähendust mitteomavate ehk väljamõeldud sõnadega, millel puudub assotsieeruv tähendus kaitstavate kaupade/teenustega ja järelikult on olemas suurem tõenäosus nende kaubamärkide segiajamiseks. Vaidlustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased.

Vaadeldavate kaubamärkide neli algustähte on identsed (ERGO). Taotleja kaubamärgi eristusvõimelisele osale on lisatud kirjeldav sõna „ZONE”. Ka vaidlustaja kaubamärkide eristusvõimelisele osale on lisatud erinevaid kirjeldavaid sõnu.

Siinjuures on eriti oluline asjaolu, et võrreldavate kaubamärkide kaks esimest silpi ER-GO, mis ühtlasi on võrreldavate kaubamärkide ainsad eristusvõimelised osad, on identsed.

Vaidlustaja märgib, et eesti keele reeglite kohaselt on sõna esimene silp rõhuline, seega jääb ka võrreldavate liitsõnade lõputähtede erinevus tagaplaanile. Kuna võrreldavate kaubamärkide häälendus on väga sarnane, siis see suurendab oluliselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, s.h omavahelist assotsieerumist.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide kaubad on osaliselt identsed ja samaliigilised. Võrreldavate kaubamärkide kaubad kuuluvad klassi 20.

Eesti Vabariigi Riigikohus on asunud oma 03.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 punktis 16 seisukohale, mille kohaselt *kaupade/teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning ka seda, kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks.*

Ka eelviidatud kohtulahendi valguses on vaidlustaja hinnangul ilmselge, et võrreldavate kaubamärkide kaubad on samaliigilised (mööbel, voodid, madratsid jms).

Vaidlustaja leiab olevat tõendatud, et võrreldavad kaubamärgid on omavahel sarnased.

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 (aga ka Määruse artikli 8(5) ja ka Direktiivi artikli 5(2)) normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks sellisel määral, mis võib kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosuse. Oluline on vaid kaubamärkide sarnasus, mis on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Seega tuleb tõendada kaubamärkide sarnasust, mitte aga nende tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosust.

Sellist Direktiivi artikli 5(2) tõlgendust on kinnitanud ka Euroopa Kohus oma otsuses nr. C-408/01 (23.10.2003, Adidas Salomon AG ja Adidas Benelux B.V. vs Fitnessworld Trading Ltd) punktides 27-31: */.../ peab mainima algusest peale, et erinevalt Kaubamärgidirektiivi artiklist 5(1)(b) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 2], mida rakendatakse vaid siis, kui osas avalikkuses esineb äravahetamise tõenäosuse oht, artikkel 5(2) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 3] rajab mainekate kaubamärkide kasuks õiguskaitse, mille rakendamiseks ei ole vaja sellist äravahetamist. Artiklit 5(2) rakendatakse situatsioonides, kus õiguskaitse spetsiifiliseks tingimuseks on kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta, mis põhjustab varasema kaubamärgi eristatavuse või maine ärakasutamist või kahjustamist (viide kohtuasjale nr. C-425/98 Marca Mode, p-d 34 ja 36). Kaubamärgidirektiivi artiklis 5(2) viidatud kaubamärgi ja tähise sarnasuse olemasolu tingimuseks on eelkõige visuaalsete,*

foneetiliste või kontseptuaalsete elementide sarnasus (viide seoses direktiivi artikliga 5(1)(b) kohtuasjale C-251/95 Sabel, p. 23 ja C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer, p-d 25 ja 27).

Kaubamärgidirektiivi artiklis 5(2) viidatud rikkumised /.../ on teatud astme kaubamärgi ja tähise vahelisest sarnasusest tulenev tagajärg ja sellest tulenevalt seostab huvitatud avalikkuse osa kaubamärki ning tähist, teisiti öeldes, avalikkus tuvastab nendevahelise seose, kuigi see ei aja neid segadusse (viide kohtuasjale C-375/97 General Motors p. 23).

Sellise seose olemasolu, just nagu äravahetamise tõenäosust Direktiivi artikli 5(1)(b) kontekstis, peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega (viide Sabel, p. 22 ja Marca Mode, p. 40).

Vastus küsimusele 2(a) on seega, et Kaubamärgidirektiivi artiklist 5(2) tuleneva õiguskaitsse tingimuseks ei ole selline maineka märgi ja tähise vahelise sarnasuse astme tõestamine, mis toob kaasa kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse. Piisab sellest, et sarnasuse aste maineka märgi ja tähise vahel on sellise mõjuga, et avalikkus tuvastab kaubamärgi ning tähise vahelist seost.

Tõendusmaterjalid, mis näitavad vaidlustaja kaubamärgi ERGO üldtuntust ja reputatsiooni (mainet): Vaidlustaja soovib siinjuures analoogia korras toetuda TsMS § 231 lõikele 1, millest johtuvalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärgi „ERGO“ üldtuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, mille eraldi tõendamine ei ole vajalik. Seetõttu ei ole vaidlustaja arvates käesoleva vaidlustusavalduse toimiku koormamine tema kaubamärkide arvukate üldtuntust ning mainekust tõendavate materjalidega siinjuures vajalik ja mõistlik (vt siinjuures ka TOAKi otsust 1310-o).

Vaidlustaja palub käesolevaga vastavalt KaMS § 7 lg-tele 2, 3 ja 4 ning Pariisi Konventsiooni artiklile 6bis TOAKil tunnistada tema „ERGO“ kaubamärkide üldtuntust. Juhul kui komisjon ei nõustu vaidlustaja väitega tema kaubamärgi „ERGO“ üldtuntuse osas või esitab taotleja sellele vastuväiteid, palub vaidlustaja võimaldada vaidlustusavalduse menetluse käigus esitada täiendavaid tõendeid kaubamärgi ERGO üldtuntuse, suure eristusvõime ja hea maine kohta.

ERGO maine ebaaus ärakasutamine:

Maine ebaausa 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 *Hollywood* (R283/1999-3) kaasuses „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“.

Vaidlustaja „ERGO“ kaubamärkidel on kõrge maine erinevates majandusvaldkondades. Taotlejal võib seevastu olla selge ja tõsine huvi kohandada seda kujundit ja mainet oma kaupade reklaamimiseks, kasutades selleks seost vaidlustaja „ERGO“ - kaubamärkide hea mainega. ERGOZONE, ilma ERGO seoseta, on üks paljudest mööblikaupadest turul. **ERGOZONE + kuju**-ga võidakse otseselt kasutada varasema kaubamärgi „ERGO“ majanduslikku edu selleks, et stimuleerida oma kaubamärki läbimüüki ja tuntust. Selline tegevus on aga ebaaus ning vastuolus ausate kaubandustavadega. Vaidlustaja „ERGO“ kaubamärkide maine ebaausat ärakasutamist saab käsitleda kui varasema märgi kuvandi ja maine ning muude omaduste seadusevastast omandamist, mis ülekantuna taotleja kaubamärgile **ERGOZONE + kuju** mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka selle tootja kaupu.

Vaidlustaja hinnangul on erinevused võrreldavate kaubamärkide vahel niivõrd minimaalsed, mille tõttu esineb suur tõenäosus, et ka kõige tähelepanelikum tarbija võib vaidlusalused tähised ära

vahetada või assotsieerub vaidlustatav kaubamärgitaotlus varasema vaidlustaja kaubamärgiga, mille tulemusena võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu ekslikult pidada samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest pärinevaks.

Euroopa Kohus on arvamusel, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art 5 lg 1 lit b (KaMS § 10 lg 1 p 2 analoog) järgi on olemas kaupade või teenuste segiajamise oht, kui avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Segiajamise ohu olemasolu tuleb hinnata igal üksikjuhul kõiki asjaolusid arvestades (vt Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2005. a otsus kohtuasjas C-120/04; *Medion AG vs Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*).

Sellises olukorras ei ole võimalik rakendada kaubamärgi tähtsaimat funktsiooni, mille kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Keskmine tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmist kaubast) võrdleb kahte kaubamärki nende samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kahe kaubamärgi omaette tajumisele ja mälule (umbmäärane mälestus) ning võttes arvesse kõike ülalmärgitud võib ta arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on pärit samalt või majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

Arvestades kõike eeltoodut, leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda õiguskaitsese kaubamärgitaotlusele M201100133 „**ERGOZONE + KUJU** kuju“ klass 20 kaupade osas on seadusevastane, kuna antud juhul esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub ja piirab vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3, § 10 lg-s 2, KaMS § 7 lg-tele 2, 3 ja 4 ning Pariisi Konventsiooni artiklile 6bis ja Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätestatust, palub vaidlustaja:

- tunnistada vaidlustaja „ERGO“ kaubamärkide üldtuntust;
- tühistada Patendiameti 01.08.2012 avaldatud otsus registreerida Eestis kaubamärgina tähis **ERGOZONE + kuju** (taotlus nr M201100133) klassi 20 kaupade osas taotleja nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte kaubamärgilehest, vaidlustaja varasemate kaubamärkide väljavõtted, väljavõtte ERGO kodulehelt, väljavõtte WIPO käsiraamatust ja volikiri.

2) 17.10.2012 edastas komisjon taotlejale vaidlustusavalduse seisukohtade esitamiseks tähtajaga 18.01.2013. Tähtajaks ega ka hilisemalt ei ole taotleja oma seisukohti esitanud.

3) 26.09.2013 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ja palus vaidlustusavalduse rahuldada, kuid lisas järgnevat.

Apellatsioonikomisjon on varasemas otsuses nr 1150-o (28.09.2009, lk 8) sätestanud, et kui kaubamärgitaotleja ei ole pidanud vajalikuks esitada endapoolseid tõendeid, argumente ja/või vastuväiteid, mis õigustaksid vaidlustatud kaubamärgi registreerimist, siis sellist käitumist on alus pidada kaudseks vaidlustusavaldusega nõustumiseks. Tuues paralleelse TsMSiga, saab vaidlustaja poolt esitatud faktilised väited kaubamärgitaotleja poolt lugeda omaksvõetuks ning TOAK võib vaidlustusavalduse rahuldada n.ö tagaseljaotsusega vaidlustuses märgitud ja asjaoludega õiguslikult põhjendatud ulatuses (TsMS § 407 lg 1).

Ka käesolevas vaidluses pole taotleja omapoolseid seisukohti esitanud. Tegemist saab olla taotleja kaudse nõustumusega (omaksvõtuga), et ka käesoleval vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus. See, et vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus ja ulatus, on tõendatud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade ja tõenditega.

Lisaks peab vaidlustaja vajalikuks märkida, et vaidlustusavalduses viidatud vaidlustaja üks paljudest varasematest Euroopa Ühenduse kaubamärkidest nr 003292638 „ERGO“ on 06.09.2013 on ka klassis 20 lõplikult registreeritud (vaidlustusavalduse ajal oli see kaubamärk veel menetluses). Ka see kaubamärk koos teiste vaidlustaja varasemate kaubamärkidega on üheks oluliseks asjaoluks tõendamaks vaidlustaja varasemat õigust „ERGO“ sõnale ning selle tähise üldtuntust.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse kaubamärgile nr M201100133 **ERGOZONE + kuju**, on seadusevastane, kuna antud juhul esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub ja piirab vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi.

4) 03.01.2014 alustas komisjon asjas 1434 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Taotleja ei ole 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.

Vaidlustaja palub tunnistada üldtuntuks oma ERGO kaubamärgid ning tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **ERGOZONE + kuju** registreerimise kohta taotleja nimele, kuna registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3 ning lg-ga 2.

Vastavalt KaMS § 7 lg-le 2 loeb komisjon kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamiseiga. KaMS § 7 lg-s 3 on sätestatud üldtuntuks tunnistamise alused ning KaMS § 7 lg 4 sätestab, millest piisab üldtuntuse tunnistamiseks.

Üldtuntuse tõendamisel soovib vaidlustaja analoogia korras tugineda TsMS § 231 lg-le 1, mille kohaselt ei ole vaja tõendada asjaolu, mida kohus loeb üldtuntuks ning üldtuntuks võib kohus lugeda asjaolu, mille kohta saab usaldusväärset teavet menetlusvälistest allikatest. Vaidlustaja nimelt leiab, et tema kaubamärgi ERGO üldtuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, mille eraldi tõendamine ei ole vajalik. Vaidlustaja pakub Eestis ennekõike elu, pensioni, tervise ja vara kindlustamist ereisikutele ja ettevõtetele kaubamärgi „ERGO“ all, olles siinsel turul suuruselt teine selts.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tema poolt kindlustusteenuse turul kasutatav kaubamärk „ERGO“ on Eestis tuntud.

Arvestades eeltoodut ja seda, et kaubamärk „ERGO“ on valdavale enamusele nii võimalike tarbijate seas kui teenustega tegelevas ärisektoris tuntud, tunnistab komisjon vaidlustaja kaubamärgi ERGO üldtuntuks kindlustusteenuse valdkonnas.

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.

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 2 kohaselt eelpool nimetatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et kõik tema poolt vastandatud kaubamärgid on varasemad vaidlustatud kaubamärgi **ERGOZONE + kuju** suhtes. Vaidlustaja on kinnitanud, et tema kui varasema õiguse omanik ei ole taotlejale andnud luba tähise **ERGOZONE + kuju** registreerimiseks kaubamärgina. Seega tuleb arvestada KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaoludega.

Vaidlustaja on leidnud, et erinevused tema varasemate täheühendit „ERGO“ sisaldavate kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi **ERGOZONE + kuju** vahel on niivõrd minimaalsed, mille tõttu esineb suur tõenäosus, et ka kõige tähelepanelikum tarbija võib vaidlusalused tähised omavahel ära vahetada või assotsieerub vaidlustatav tähis varasema kaubamärgiga, mille tulemusena võivad tarbijad tähisega ERGOZONE tähistatud kaupu pidada ekslikult samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõttest pärinevateks. Sellisel juhul ei saa kaubamärk täita oma põhilist funktsiooni, milleks on eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest.

Komisjon nõustub vaidlustaja esitatud vastavate põhjustega ning ei pea vajalikuks neid korrata.

Komisjon märgib lisaks, et kõigil vaidlustaja varasematel kaubamärkidel on kaitse vaidlusaluse kaubamärgiga **ERGOZONE + kuju** samas kaubaklassis 20 ehk siis võrreldavad kaubad on identsed või samaliigilised, mis annab võimaluse kohaldada KaMS § 10 lg 1 p 2.

Kuna komisjon on tunnistanud tähise „ERGO“ üldtuntuks kindlustusteenuse valdkonnas, siis on võimalik kohaldada ka KaMS § 10 lg 1 p 3. Komisjoni hinnangul tekibki suurem tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks ja assotsieerumiseks just seoses vaidlustaja üldtuntud tähisega „ERGO“. Siinjuures peab arvestama ka seda, et taotleja kombineeritud kaubamärgis on just tähis „ERGO“ esitatud ülejäänud kirjalikust tähiseosast „ZONE“ eristavas paksemas trükis, mis teeb sõnaosast „ERGO“ kombineeritud kaubamärgi domineerivama elemendi.

Kokkuvõtteks leiab komisjon, et vaidlustaja on piisava põhjalikkusega selgitanud, et kaubamärgi **ERGOZONE + kuju** registreerimisel esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud - võrreldavad kaubamärgid on sarnased nii visuaalselt kui foneetiliselt, mõeldud kasutamiseks identsetel ja samaliigilistel kaupadel klassis 20 ning on tõenäoline nende äravahetamine, sealhulgas assotsieerumine.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p-d 2 ja 3 ning lg 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi *ERGOZONE + kuju* (taotlus nr M201100133) registreerimise kohta Bellus Furnitur OÜ 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 apellatsioonikomisjoni 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

E. Hallika

H.-K. Lahek