

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

**OTSUS nr 1473-o**

Tallinnas 29. juulil 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE, Lyon, FR (edaspidi vaidlustaja, esindaja volikirja alusel patendivolinik Anneli Kapp) 01.07.2013 esitatud vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile „CNR + kuju“ (registreering nr 1105803, edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis kaitse andmise vastu klassi 7 kuuluvate kaupade „*generators of electricity; dynamos; wind-powered electricity generators*“ osas China CNR Corporation Limited (edaspidi taotleja) nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

**1)** Teade vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2013. Vaidlustusavaldus võeti komisjoni menetlusse 11.07.2013 nr 1473 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Vaidlustuses viidatakse kaubamärgiseaduse (edaspidi) KaMS § 11 lg 1 p 4, mille kohaselt on varasem kaubamärk Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem. Vaidlustaja nimele on registreeritud varasem rahvusvaheline kaubamärk „CNR“, millel on õiguskaitse ka Euroopa Ühenduses (reg nr 1037402, vaidlustusavalduse lisa 2) ja mis on registreeritud muuhulgas järgmistes klassides kaupade ja teenuste tähistamiseks:

9	electrical apparatus and instruments for measuring, monitoring and checking electricity generating apparatus	elektrilised mõõte-, järelvalve- ja kontrollaparaadid ning -seadmed generaatoritele elektrienergia tootmiseks
37	services of directing and supervising works to install and repair energy generation apparatus and installations; installation and repair of apparatus and installations designed specifically for renewable energy generation	energiageneraatorite ja –installatsioonide paigaldus- ja parandustööde juhtimis- ja järelvalveteenused; spetsiaalselt taastuvenergia tootmiseks ettenähtud seadmete ja installatsioonide paigaldus ja parandus
40	services of generating electrical, thermal, kinetic, geothermal, solar, wind, hydro, hydroelectric and renewable energy	elektri-, soojus-, kineetilise, geotermilise, päikese-, tuule-, hüdro-, hüdroelektri- ja taastuvenergia tootmise teenused

Vaidlustaja kaubamärk nr 1037402 on varasem kaubamärk, kuna selle rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäev 11.12.2009 on varasem.

Address:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

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

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

Vaidlustaja vaidlustab Patendiameti otsuse registreerida vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele klassi 7 kuuluvate kaupade *generators of electricity; dynamos; wind-powered electricity generators* osas KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel. Seadus näeb ette, et taotletavat kaubamärki ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku loata, kui identsuse, sarnasuse või assotsieerumise tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või samaliigilisuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada. Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade/teenuste tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade/teenuste päritolu osas. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijal puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti tajutud märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on kaubamärkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Varasem kaubamärk reg nr 1037402

Vaidlustatud kaubamärk reg nr 1105803

CNR



Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on peaaegu identsed ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt ning samas ka kaubamärkide assotsieerumine. Vaidlustatud kaubamärgis sisaldub tervikuna varasema kaubamärgi sõnaline osa. Ühise, identse tähtede kombinatsiooni CNR olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise ettevõtja poolt kasutatava kaubamärgiga. Üldjuhul omab kaubamärkide eristamisel tarbija poolt suuremat kaalu just sõnaline osa. Kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale/teenusele lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades. Euroopa Kohus on leidnud, et mõistlik on eeldada, et keskmine tarbija tajub sõnalist osa kaubamärgina ja kujutisosa dekoratiivse elemendina (T-312/03, p 37). Seega on taotleja kaubamärgi eristavaks osaks tähtede kombinatsioon CNR. Vaidlustatud kaubamärgi kujundus on minimaalne ning see ei domineeri sõnalise osa üle ja seega hilisema märgi kujundus ei muuda kaubamärke teineteisest tervikuna piisavalt erinevaks. Võrreldavate kaubamärkide puhul on sõnaline osa CNR koheselt märgatav ning selgesti väljaloetav. Foneetilisest aspektist lähtuvalt on võrreldavad kaubamärgid identsed, vastavalt [tse\_en\_er]. Tähtede kombinatsioon CNR ei oma otseselt mingit kontseptuaalset tähendust. Tulenevalt eeltoodust on vaidlustatud kaubamärk eksitavalt sarnane varasema kaubamärgiga ja vaidlustatud kaubamärk meenutab varasemat tähist sedavõrd lähedaselt, mistõttu tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu suhtes.

Võrreldavate kaubamärkide loeteludes olevad kaubad/teenused on samaliigilised. Taotleja soovib registreerida vaidlustatud kaubamärki klassis 7 kaupade „elektrigeneraatorid; dünamod; tuulegeneraatorid elektrienergia tootmiseks“ tähistamiseks, mis on aga samaliigised varasema kaubamärgi klassi 9 loetelus nimetatud kaupadega „elektrilised mõõte-, järelvalve- ja

kontrollaparaadid ning -seadmed generaatoritele elektrienergia tootmiseks“. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidustatud kaubamärgiga tähistatud nimetatud kaubad on samaliigilised varasema kaubamärgiga tähistatud teenustega klassis 37 „energiageneraatorite ja –installatsioonide paigaldus- ja parandustööde juhtimis- ja järelvalveteenused; spetsiaalselt taastuvenergia tootmiseks ettenähtud seadmete ja installatsioonide paigaldus ja parandus“ ning klassis 40 „elektri-, soojus-, kineetilise, geotermilise, päikese-, tuule-, hüdro-, hüdroelektri- ja taastuvenergia tootmise teenused“. Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (C-39/97, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise 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. Vaidlustatud kaubamärgi kaubad on oma olemuselt sellised, et neid toodavad ning nende kaupadega seotud paigaldus- ja parandustöid, järelvalveteenuseid ning energia tootmise teenuseid võivad pakkuda tootjad otse. Sellises olukorras on üldkohus tuvastanud, et kaubad ja teenused täiendavad üksteist, sest nende teenuste ja kaupade vahel on vahetu seoses, kuna asjaomased kaubad on nende teenuste kasutamiseks mõõdapääsmatult vajalikud või vähemalt olulised, sest neid teenuseid osutatakse just asjaomaste kaupade müümise käigus (T-116/06, p 54). Teise samaliigilisuse alusena on üldkohus välja toonud, et teenuseid pakutakse tavaliselt samades kohtades, kus müüakse kaupu (T-116/06, p-d 48 ja 55). Lähtudes eeltoodust, leiab vaidlustaja, et ka antud juhul on taotleja kaubad vaidlustaja teenustega samaliigilised.

Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoonel kaubamärkide sarnasuse ning tähistatavate kaupade/teenuste samaliigilisuse vahel. Üldtunnustatud praktika kohaselt on märkide sarnasus ning kaupade/teenuste samaliigilisus omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud kaubad/teenused ning vastupidi. See tingimus hoiab ära kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise. Praegusel juhul seda tingimust täidetud ei ole. Võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning nendega tähistatavad kaubad/teenused on osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised. Vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine klassis 7 kaupade osas kahjustab varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust keelata varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 41 lg 2, § 41 lg 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk klassi 7 kuuluvate kaupade „*generators of electricity; dynamos; wind-powered electricity generators*“ osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud (1) väljavõte Eesti Patendiameti andmebaasist kaubamärgi 'CNR + kuju' (IR 1105803) kohta ja (2) väljavõte OHIMi andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi 'CNR' (nr 1037402) kohta.

2) 12.07.2012 edastas komisjon Patendiametile vaidlustuse, palvega teatada sellest taotlejale ja taotlejal teatada oma esindaja hiljemalt 12.10.2013. Taotleja oma esindajat ei ole teatanud ega menetlusest osa võtnud.

3) 21.01.2014 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jääb kõigi oma vaidlustusavalduses esitatud argumentide ja seisukohtade juurde. Lisaks viitab vaidlustaja komisjoni praktikale (otsused nr 1214-o, 1291-o, 1288-o, 1252-o, 1165-o, 1162-o, 1106-o, 1317-o, 1154-o jne), milles on muuhulgas kinnistunud seisukoht, et juhul kui taotleja ei ole komisjonile vaidlustusavalduse suhtes seisukohti esitanud, puudub taotlejal tegelik huvi oma võimalike õiguste kaitseks, mis annab alust eeldada, et taotleja on loobunud kaubamärgi kaitsmisest Eestis. Ka käesoleval juhul on vaidlustatud kaubamärgi omanik ilmselt loobunud kaubamärgi kaitsmisest. Nimetatud kaubamärgi omanik ei ole esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlökkavaid või kahtluse alla seadvaid argumente, mistõttu vaidlustaja viitab TsMS § 231 lg-le 4, mille kohaselt eeldatakse vastaspoole omaksvõttu, kuni vastaspool ei vaidlusta faktilise asjaolu kohta esitatud väidet selgesõnaliselt ja vaidlustamise tahe ei ilmne ka poole muudest avaldustest, leiab vaidlustaja, et kaubamärgi omanik on käesolevas asjas omaks võtnud kõik faktilised asjaolud, millele vaidlustusavalduse esitaja on nimetatud õiguskaitset välistava asjaolu osas tuginenud.

03.06.2014 alustas komisjon lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

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

Vaidlustusavaldus on esitatud tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2, mille 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.

Komisjon nõustub vaidlustusavalduses esitatud argumentidega vaidlustatud kaubamärgi ja varasema kaubamärgi sarnasuse osas. Võrreldavad kaubamärgid on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt sedavõrd sarnased, et tekib oht tarbijapoolseks kaubamärkide äravahetamiseks KaMS § 10 lg 1 p-i 2 mõttes. Komisjon ei pea siinkohal vajalikuks korrata vaidlustaja esitatud argumente.

Ka nõustub komisjon vaidlustaja argumentidega selles, et vaidlustatud kaubamärgiga kaetavad kaubad „*generators of electricity; dynamos; wind-powered electricity generators*“ klassis 7 on sarnased varasema kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenustega.

Taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealusel vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu 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 omaksvõtnud (vt TsMS § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (vt TsMS § 231 lg 2).

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2, TÕAS § 61 lõikele 1 ja 2, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „CNR + kuju” (taotlus nr M200201499) registreerimise kohta taotleja nimele klassis 7 kaupade „*generators of electricity; dynamos; wind-powered electricity generators*” suhtes ning teha Patendiametile ettepanek jätkata 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 õiguskaitsset 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:

T. Kalmet

P. Lello

K. Tillberg