

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1501-o

Tallinnas 29. detsembril 2015. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Evelyn Hallika ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi Technosol OÜ vaidlustusavalduse Patendiameti 01.11.2013 otsuse peale anda õiguskaitse kombineeritud kaubamärgile „solar4you free energy+kuju“ (taotl. nr M201200844) klassides 9; 11; 35; 37; 42 Solar4you OÜ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Technosol OÜ (edaspidi vaidlustaja, keda esindab volikirja alusel patendivolnik Raivo Koitel) esitas 31.12.2013 apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse Patendiameti 01.11.2013

otsuse peale registreerida Eestis kaubamärk  (edaspidi ka „solar4you free energy + kuju“) klassides 9; 11; 35; 37 ja 42 Solar4you OÜ (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustusavaldus võeti 13.01.2014 komisjoni menetlusse nr 1501 all ja eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.

Vaidlustaja on varasema, klassides 9 ja 11 Eestis registreeritud kaubamärgi reg. nr. 43138 „Solar4You“ (edaspidi „Solar4You“, taotluse esitamise kuupäev 03.10.2005 taotl. nr M200501252 ja registreerimiskuupäev 22.09.2006) omanik.

Taotleja, keda esindas patendivolnik Villu Pavelts, esitas 03.10.2012 Patendiametile kaubamärgitaotluse nr. M201200844 kombineeritud kaubamärgi „solar4yoy free energy + kuju“ registreerimiseks klassides 9; 11; 35; 37; 42.

Varasem vaidlustaja kaubamärk reg. Nr 43138	Hilisem vaidlustatud taotleja kaubamärk
Solar4You	
Klassid: 9; 11	Klass: 9; 11; 35; 37; 42
Klass 9 - teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ning -vahendid; heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitamise aparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja arvutusmasinad, infotötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid. Klass 11 - valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtötlusseadmed, jahutusvahendid; kuivatamis-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed.	Klass 9 – teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ja -vahendid; heli või kujutise salvestamise, edastamise ja taasesitamise aparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; CD-d, DVD-d ja muud digisalvestusvahendid; münktäitavad mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad; infotötlusseadmed ja arvutid; arvutitarkvara; tulekustutid; elektroonilised regulaatorid ja kontrollid, inverterid elektrienergia muundamiseks, akulaadurid ja transformatorid, akud ja patareid,

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

	<p>andmesalvestid ja -kuvarid, releed (elektrotehnika), päikesekiirguse energiaks muundamise seadmed ja vahendid; päikeseenergiaseadmestike, päikesekiirguse energiaks muutmise seadmete ja vahendite osad ning tarvikud; päikesepaneelid ja päikesepaneelistikud; päikeseplataripaneelid; kõigi eelloetletud kaupade osad ja tarvikud, mis kuuluvad klassi 09.</p> <p>Klass 11 – valgustusseadmed; aurugeneraatorid; toiduainete kuumtöötlusseadmed; jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed; kütteseadmed ja -instrumendid ning tarbevee soojendamise seadmed ja instrumendid, sh päikeseenergiaga põhinevad ja mis toimivad päikesepaneelide või soojuspaneelide abil; päikese soojusenergia abil töötavad veesoojendid; kliimaseadmed ja/või -seadmestikud; päikeseahjud ja päikesekollektorid (küte); kõigi eelloetletud kaupade osad ja tarvikud, mis kuuluvad klassi 11.</p> <p>Klass 35 – reklaam; äritegevuse juhtimine; äritegevuse administreerimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh valgustus- ja kütteseadmete jae- ja hulgimüügiteenused, sh interneti või mõne muu andmevõrgu vahendusel; e-kaubandus; valgustus- ja kütteseadmeid tootvate ja/või turustavate ettevõtete ärialane juhtimine; impordi-ekspordikontorid, -agentuurid; hanketeenused teistele ettevõtetele; allhanketeenused; oksjonid, enampakkumised, sh interneti või mõne muu andmevõrgu abil; müügikampaaniad; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; äriinfo; turundusteenused; loetletud teenuste alased konsultatsiooni- ja informatsiooniteenused.</p> <p>Klass 37 – ehitustegevus; remont; paigaldustööd; elektri- ja energiaseadmete ning -jaamade paigaldus, hooldus ja remont; valgustus- ja kütteseadmete paigaldus, hooldus ja remont; remondi- ja paigaldus(tööde)alane informatsioon ja konsultatsioonid; kliimaseadmete paigaldus, parandus ja hooldus; loetletud teenuste alased konsultatsiooni- ja informatsiooniteenused.</p> <p>Klass 42 – teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena;</p>
--	---

	<p>arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; inseneriteenused, sh elektri- ja energiaseadmetega seonduvad inseneriteenused; elektri- ja energiaseadmetega seonduvad moodsustamisteenused ja -kontrollteenused; ekspertiisiteenused elektrienergia, päikeseenergia, ja/või taastuvenergia tootmise valdkonnas; uute toodete uurimis- ja arendusteenused energia, päikeseenergia ja/või taastuvenergia valdkonnas; tarkvaraloome ja -arendus energia, päikeseenergia ja/või taastuvenergia valdkonnas; arvutiprogrammide koostamine; arvutisüsteemide projekteerimine; arvutisüsteemide seiramine kaughalduse teel; arvutitarkvara uuendamine; arvutitarkvara hooldamine; tööstusdisain, tootekujundus; ehitusprojekteerimine; tarindustööd; konsultatsioonid energiasäästlikkuse alal; mehaanikauuringud; tehnilised projektiuuringud; tehnilised uuringud; loetletud teenuste alased konsultatsiooni- ja informatsiooniteenused.</p>
Taotluse esitamise kuupäev: 03.10.2005	Taotluse esitamise kuupäev: 03.10.2012
Registreerimistaotluse reg. nr M200501252	Registreerimistaotluse reg. nr M201200844

Vaidlustaja märgib, et ta on varasema Eestis klassides 9 ja 11 22.09.2006 registreeritud kaubamärgi „Solar4You“ omanik, mille registreerimise taotluse esitamise kuupäev 03.10.2005 ja registreerimise kuupäev 22.09.2006.

Vaidlustaja leiab, et käesoleva vaidluse seisukohalt on oluline, et taotleja ärinimi Solar4You OÜ on äriregistrisse kantud 13.03.2012 ning domeeninimi www.solar4you.ee on registreeritud 13.07.2012, mis tähendab, et ka taotleja ärinimi ja domeeninimi on hilisemad vaidlustaja varasemast registreeritud kaubamärgist „Solar4You“. Järelikult on vaidlustajal absoluutne varasem õigus tähisele „Solar4You“.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimine on vastuolus alljärgnevate kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) sätetega.

Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 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.

Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 3 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 prioriteedikoopäevaks.

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 ei ole väljastanud KaMS § 10 lg-s 2 ette nähtud omapoolset kirjalikku nõusolekut kaubamärgitaotluse nr. M201200844 „solar4you free energy + kuju“ registreerimiseks.

Vaidlustaja leiab, et 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 vs Cannon*). Euroopa Kohus on sätestanud järgmist:

„Õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntuusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest“.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, s.t see ei pea olema reaalselt toimunud (vt. ka Riigikohtu 30.03.2006 lahend 3-2-1-4-06 p. 32). Euroopa Kohtu otsuse C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV* (punkt 17) kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Tuleb ka arvestada asjaoluga, 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. Lisaks, „kaupade väiksema sarnasuse võib kompenseerida kaubamärkide suurema sarnasuse aste ning vastupidi“. Nimetatud asjaolule on viidatud ka kaubamärgidirektiivi sissejuhatuse 10. punktis (vt. ka Euroopa Kohtu otsus nr. C-39/97 *Canon* p. 17). Kaubamärkide äravahetamise, sh. assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise 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.

Nagu on märgitud Euroopa Kohtu lahendis C-251/95 *Sabel*, tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärgi tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile. Lisaks tuleb arvesse võtta nn. „ebatäpset meenutust“ kaubamärkidest – tarbijatel on reaalses turusituatsioonis harva võimalus kaubamärke vahetult võrrelda. Kaubamärkide võrdlemisel tuginevad tarbijad paratamatult ebatäpsele meenutusele neist. Sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Vaidlustaja registreeritud kaubamärk nr 43138 „Solar4You“ on sisuliselt sõnaline kaubamärk.

Kaubamärgi nr 43138 registreerimisel ei ole sellele mittekaitstavat osa määratud, mis tähendab, et kogu tähis „Solar4You“ olenemata selle kujundusest või kirjafondist on KaMS-st tuleneva ainuõigusliku kaitse all.

Taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärgitaotlus M201200844 „solar4you free energy + kuju“ on kombineeritud värviline kaubamärk, mis koosneb stiliseeritud osast „solar4you“ ja selle all kujutatud täiendavast sõnalisest osast „free energy“. Kaubamärgitaotluse koosseisus on selle eristusvõimeline sõnakombinatsioon „solar4you“ selgelt kaubamärgi ülejäänud kujunduslikust osast esile toodud. Järelikult kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimise taotluse domineeriv ja eristusvõimeline osa on stiliseeritud sõnaline tähis „solar4you“, mis on oma olemuselt identne vaidlustaja kaubamärgiga.

Kokkuvõttes koosneb vaidlustatav kaubamärk „solar4you free energy + kuju“ vaidlustaja varasemast kaubamärgist „Solar4You“ ning KaMS mõttes kaitstavate kaupade/teenuste osas eristusvõimetust ja kirjeldavast sõnakombinatsioonist „free energy“ e. „tasuta energia“.

Taastuvenergiat, milleks on ka päikeseenergia, peetakse n.ö tasuta energiaks, kuna selle ressurs on lõputu ja see on kõigile vabalt kättesaadav. Kaubamärgitaotluse kaubad/teenused on kõige üldisemalt seotud energiavaldkonnaga (s.h ka taastuvenergiaga). Seetõttu ei anna

sõnakombinatsioon „free energy“ terviktähisele täiendavat eristusvõimet ning sellel puudub tähtsus võrreldavate kaubamärkide eristamisel. Ainus kaubamärgitaotluse eristusvõimet omav sõnaline osa on „solar4you“, mis on identne vaidlustaja kaubamärgiga.

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt saab asuda seisukohale, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb sõnalisi osi pidada eristusvõimelisemateks kui kujutisosi, kuna keskmisel tarbijal on 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 (T- 312/03 SELENIUM-ACE, 14. 07. 2005, p. 37). Seda seisukohta saab vaidlustaja arvates üheselt taandada ka käesolevale juhtumile ning tähiste sarnasust saab analüüsida ennekõike nende eristusvõimelistest ja domineerivatest sõnalistest osadest, milleks on „solar4you“, lähtuvalt.

Kontseptuaalselt on võrreldavad kaubamärgid väga sarnased:

- tegemist võõrkeelsete tähisega (inglisekeelsed), mis on eesti tarbijate jaoks neid kaubamärke omavahel seostav ühine element;
- võrreldavate kaubamärkide eristusvõimeline osa „solar4you“ koosneb kolmest identsest elemendist – kahest sõnaliselt ja ühest numbrilisest elemendist – sõnade ja numbriomavaheline asetus on identne;
- võrreldavate kaubamärkide eristusvõimeline osa „solar4you“ on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt identne;
- võrreldavad kaubamärgid tähistavad identseid või samaliigilisi kaupu ja teenuseid.

Visuaalselt on võrreldavate kaubamärkide eristusvõimet omavad (sõnalised) osad, vastavalt „Solar4You“ ja „solar4you“, identsed.

Nagu vaidlustaja varasemalt märkis, kuuluvad kaubamärgitaotleja registreerimiseks esitatud kaubamärgi koosseisu ka KaMS mõttes eristusvõimetu ja kirjeldav sõnakombinatsioon „free energy“. Kuna see sõnakombinatsioon ei oma registreerimiseks esitatud kaubamärgitaotluse koosseisus eraldiseisvat õiguskaitset, siis puudub sellel tähtsus kaubamärgitaotluse võimalikul eristamisel varasemast vaidlustaja kaubamärgist.

Võttes arvesse asjaolu, et registreerimiseks esitatud kaubamärgitaotluse eristusvõimet omav sõnaline osa „solar4you“ on kaubamärgitaotluse koosseisus kujutatud märgatavalt suuremalt (domineerivalt) muust osast, siis võib järeldada, et ka kaubamärgitaotleja ise peab oma kaubamärgi eristusvõimeliseks osaks just selle sõnalist osa „solar4you“.

Kuna võrreldavate kaubamärkide eristusvõimet omavad osad „solar4you“ on identsed, siis jääb tarbijale mulje, et tegemist on sama ettevõtja kaupu ja teenuseid tähistava kaubamärgiga või et nende kaubamärkide vahel on majanduslik või muu seos. Praktikas on tavapärane, et kaubamärgiomanik registreerib enda nimele eraldi sõnamärgi ja ka lisaks sama sõna koos kujundusega (logo).

Foneetiliselt on võrreldavate kaubamärkide eristusvõimet omavad osad „solar4you“ identsed. Kaubamärgi osa „solar4you“ ingliskeelne hääldus on: solar-for-juu.

Semantiliselt on võrreldavate kaubamärkide eristusvõimet omavad osad „solar4you“ identsed.

Semantiliselt aspektist lähtudes on need ingliskeelsed tähised samatähenduslikud, mis viitavad päikeseenergiale ja sellega seotud kaupadele ja teenustele.

Lisaks on ingliskeelses kõnepruugis levinud numbrite kasutamine, mille hääldamine võrdub või on sarnane mingi samatähendusliku sõna hääldamisega. Näiteks best b4 – best before e. parim enne, 4you ja 4 u – for you e. sinu jaoks, sinule, 2 you ja 2 u – to you e. sulle, nice 2 see u – nice to see you e. meeldiv sinuga kohtuda, tore sind näha, 1 world – one world e. üks maailm jne.

Käesoleval juhul tähendab „solar4you“ – solar for you e. päikeseenergia sulle või päike sinule. Seda kooskõlas kaitstavate kaupade/teenustega, mis kõige üldisemalt käsitlevad energeetikavaldkonda ja taastuenergiat. Taotleja kaubamärgi kirjeldav osa „free energy“, mis eesti keeles tähendab „tasuta energia“, täpsustab veelgi, millise konkreetse kauba-teenusega on tegemist, st tegemist on taastuenergiaalaste kaupade-teenustega.

Tarbijal võib tekkida põhjendatud kahtlus, et tegemist on järjekordse vaidlustaja kaubamärgiga, kuivõrd semantiliselt on need äravahetamiseni sarnased. Lisaks on praktikas tavapärane, et kaubamärgiomanik registreerib enda nimele eraldi sõnamärgi ja lisaks sama sõna koos kujunduse (logo) ja/või täiendava sloganiga (reklaamlausega).

Kokkuvõttes, tarbija, tajudes reaalses turusituatsioonis erinevatel ajahetkedel võrreldavaid kaubamärke, tugineb ebatäpsele meenutusele neist. Kuna aga võrreldavad kaubamärgid on kontseptuaalselt väga sarnased, sest nende eristusvõimeline osa „solar4you“ on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt identne, jääb tarbijale mulje, et tegemist on ühe ja sama isiku või omavahel seotud isikute erinevaid kaupu ja teenuseid tähistavate kaubamärkidega. Järelikult on äärmiselt tõenäoline tarbijate eksitamine e. kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatava kaubamärgi assotsieerumine varasema vaidlustaja kaubamärgiga. Selliselt ei ole aga täidetav KaMS §-s 3 toodud kaubamärgi olemuse põhikriteerium.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimise taotluse kaubad ja teenused on osaliselt identsed ja ülejäänud osas samaliigilised tema varasema kaubamärgi nr 43138 „Solar4You“ kaupadega.

Kaupade samaliigilisuse hindamisel tuleb vastavalt Euroopa Kohtu praktikale (nt asjas C-251/95 *SABEL vs Puma*) arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muu hulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või teineteist täiendavad. 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 kasutamisega 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.

Kaubamärgitaotluse „solar4you free energy + kuju“ klasside 9 ja 11 kaubad on kõige üldisemalt võttes identsed varasema kaubamärgi „Solar4You“ klasside 9 ja 11 kaupadega. Tegemist on erinevate energeetikavaldkonna kaupade ja nende komponentidega.

Kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimise taotluse klassi 35, 37 ja 42 teenused täiendavad kaubamärgitaotluse klasside 9 ja 11 kaupu, kuna nad on kõik seotud kaubaklassides 9 ja 11 - seadmete kasutamise, müümise, paigaldamise, hooldamise, projekteerimise, arendamise, disainimise jms-ga. Seega, tegemist on klasside 9 ja 11 kaupadega seonduvate täiendteenustega. Järelikult on kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimise taotluses klasside 35, 37 ja 42 teenuste näol tegemist ka vaidlustaja kaubamärgi nr 43138 „Solar4You“ klasside 9 ja 11 kaupadega seonduvate täiendteenustega.

Ka taotleja kodulehe www.solar4you.ee kohaselt on taotleja tegevuseks erinevad energiaseadmed ja nende seadmetega seotud teenuste/lahenduste väljapakumine. Samuti tegeleb kaubamärgitaotleja induktsioon- ja ledlampide paigalduse ja nendega seotud lahenduste väljatöötamisega. Need on aga ka vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavad kaubad ja nende kaupadega otseselt seonduvad teenused.

Kokkuvõttes, kuna võrreldavad tähised hõlmavad endas identseid/samaliigilisi klassi 9 ja 11 kaupu ning neid kaupu täiendavaid teenuseid, siis võib eeldada, et lõpptarbijad on võrreldavatel tähistel

samad ja järelikult on tarbijate eksitamise tõenäosus väga suur. Selliselt ei ole aga täidetav KaMS §-s 3 toodud kaubamärgi olemuse põhikriteerium.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimine on lisaks vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Kui komisjon leiab, et mitte kõik vaidlustatava kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimise taotluses toodud kaubad ja teenused ei ole identsed ja samaliigilised vaidlustaja varasema kaubamärgi kaupadega, kuigi vaieldamatult on mõlemad kaubamärgid seotud kõige laiemalt energeetikavaldkonna ja täpsemalt taastuvenergiaseadmete ja -teenustega, siis tulenevalt võrreldavate kaubamärkide suurest sarnasuse astmest, võidakse hilisema kaubamärgiga ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet ka nende eriliigiliste kaupade/teenuste osas. See aga toob varasema kaubamärgi omanikule kaasa otsest maine- ja rahalist kahju.

Kuna kaubamärk „Solar4You“ on Eestis registreeritud juba 2006. a ning see on erinevate energeetikaseadmete valdkonnas kasutusel ja on saavutanud selle tulemusena turul hea maine ja tuntuse, ei saa olla juhuslik taotleja poolt vaidlustaja registreeritud varasema kaubamärgiga identse tähise „solar4you“ kasutuselevõtmine nii oma ärinimes, kaubamärgis kui ka domeeninimes. Vaidlustaja on seisukohal, et viidatud tegevus oli planeeritud ning ette kavatsatud, mida ei saa käsitleda kui tsiviilõiguste heas usus kasutamist (vt TsÜS § 138 lg-d 1 ja 2).

Sellise kaubamärgitaotleja tegutsemisega jääb tarbijale mulje, et tegemist on ühe ja sama isiku või omavahel seotud isikute erinevaid kaupu ja teenuseid tähistavate kaubamärkidega. Sellega võidakse ebaausalt ära kasutada ja/või kahjustada varasema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet.

Viidates Riigikohtu otsuse nr. 3-2-1-4-06 (30.03.2006) p-le 32, on ka Euroopa Kohus leidnud, viidates omakorda Euroopa Kohtu 17.03.2005. a otsusele kohtuasjas C-228/03 (The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy vs. LA-Laboratories Ltd Oy), et *iseäranis ei vasta kaubamärgi kasutamine ausatele tööstus- või kaubandustavadele, kui see toimub viisil, mis võimaldab arvata, et kolmanda isiku ja kaubamärgiomaniku vahel on ärisuhe, kuna see kahjustab kaubamärki muuhulgas seeläbi, et kasutatakse ebaõiglaselt ära selle eristatavust või mainet. Eeltoodust järeltas Eesti Vabariigi Riigikohus, et hageja ei pea tõendama mitte seda, et kostja käitumine on jätnud mulje hageja ja kostja vahelisest ärisuhtest, vaid et tema käitumine võib sellise mulje jätta.*

Võttes aluseks vaidlustaja varasema kaubamärgi „Solar4You“ ja vaidlustatud kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ kontseptuaalse, visuaalse, foneetilise ja semantilise sarnasuse ning kaubamärgiga „solar4you free energy + kuju“ tähistatavaid kaupu ja teenuseid, on tulemuseks võrreldavate kaubamärkide segiajamise väga suur tõenäosus ja nende omavaheline assotsieerumine. Selle tulemusena eksitatakse tarbijaid, jättes neile mulje, et võrreldavate kaubamärkide vahel eksisteerib teatud side või majanduslik seos. Tegelikult sellist seost aga pole. Sellise kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimine kahjustab vaidlustaja kaubamärgist „Solar4You“ tulenevaid majanduslikke huve, mainet ja eristusvõimet. Kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimisega pole täidetud KaMS §-s 3 toodud kaubamärgi olemuse põhikriteeriumit – eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest.

Kõike eeltoodut arvestades palub vaidlustaja KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis kaubamärk „solar4you free energy + kuju“ Solar4you OÜ nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud kaubamärgitaotluse „solar4you free energy + kuju“ avaldamine Eesti Kaubamärgilehes nr. 11/2013; vaidlustaja kaubamärgiregistreering nr. 43138; väljavõte kaubamärgitaotleja koduleheküljelt; volikiri; maksekorralduse koopia.

Komisjon informeeris 14.01.2014 Patendiametit ja taotlejat (esindaja patendivolinik Villu Pavelts) vaidlustusavalduse nr 1501 menetluse võtmisest 13.01.2014 ja saatis taotlejale vaidlustusavalduse ära kirja ning tegi ettepaneku esitada oma kirjalikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 15.04.2014.

Taotleja ei esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta oma kirjalikke seisukohti komisjoni poolt määratud tähtajaks – 15.04.2014, kuid saatis 20.04.2014 komisjonile oma uue esindaja, patendivolinik Kalev Käosaar`e kaudu e-kirja koos Solar4you OÜ poolt 10.02.2014 välja antud digitaalselt allkirjastatud volikirjaga, millega informeeris komisjoni, et taotleja on volitanud antud vaidluses taotlejat esindama Patendibüroo Käosaar & Co patendivolinikke ja palus luba vaidlustusavalduse kohta oma seisukoha esitamiseks kuni 30.04.2014. Taotleja uus esindaja, patendivolinik Kalev Käosaar, põhjendas taotleja seisukoha esitamata jätmist seoses tema haigusest tingitud töölt eemal viibimisega.

Vaidlustaja saatis 25.04.2014 komisjonile ja taotlejale märgukirja.

Märgukirjas juhtis vaidlustaja tähelepanu asjaolule, et taotleja Solar4you OÜ ei ole esitanud vaidlustusavaldusele vastust seaduses sätestatud tähtajast kinni pidades, leides, et kaubamärgitaotleja vastuse esitamise tähtaja pikendamise taotlus ei ole esitatud komisjonile tähtajaliselt ning samal ajal ei ole see piisavalt põhjendatud, mistõttu palub vaidlustusavalduse esitaja komisjonil tühistada vastuse esitamise tähtaja pikendamine ning lugeda kaubamärgitaotleja seisukohad vaidlustusavalduse nr. 1501 kohta mitteesitatuks.

Taotleja esitas oma seisukoha vaidlustusavalduse kohta 29.04.2014

Taotleja ei nõustunud vaidlustaja toodud seisukohtadega osaliselt ja esitas järgnevad vastuväited. Taotleja leidis, et vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud ning Patendiameti otsus ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3.

Taotleja nõustus vaidlustajaga selles, et vaidlustaja nimele on registreeritud klassides 9 ja 11 varasem kaubamärk „Solar4You“ ning lisab, et taotleja on esitanud registreerimiseks kaubamärgitaotluse klasse 9, 11 35, 37, 42 suhtes, mis kattuvad vaid klasside 9 ja 11 osas.

Taotleja märgib, et ta on teinud põhjaliku võrreldavate kaubamärkide võrdlusanalüüsi ning leidnud, et mõlemad kaubamärgid sisaldavad ühist osa, milleks on vaidlustaja kaubamärgis „Solar4You“ ning taotleja kaubamärgis kujundatud „solar4you“. Muus osas on kaubamärgid täiesti erinevad ning taotleja hinnangul jätavad kaubamärgid erineva üldmulje, mis välistab kaubamärkide äravahetamise võimaluse.

Taotleja peab Patendiameti otsust, registreerida taotleja kaubamärk „solar4you free energy + kuju“, õigeks, kuna Patendiamet ei ole näinud vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3 ning viitab Patendiameti antud selgitustele patendivolinikega 28.02.2014 toimunud ümarlual kaubamärkide registreerimise ekspertiisi suhtelistel alustel teostamise põhimõtete kohta.

Selles töi Patendiameti kaubamärkide ekspertiisi talituse juhataja Meriliis Varilepp ühe näitena välja vaidlusalused kaubamärgid, kus Patendiamet on asunud seisukohale, et tähised „solar4you free energy + kuju“ ja „Solar4You“ ei ole sarnased ning puudub alus taotleja kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks. Taotleja nõustub Patendiameti seisukohaga, milles on märgitud, et: **„solar4you free energy + kuju“ vs „Solar4You“ - hilisemale märgile ekspertiisi tegemise ajahetkel on tuvastatud, et märgi koosseisus tuleb kogu sõnaline osa lugeda mittekaitstavaks. Väljendid „solar“ ja „free energy“ on märgi koosseisus kaupade-teenuste omadusi või otstarvet kirjeldavad. Tarbija poole pöördumised**

stiilis „4you, sulle, sinule, your, sinu jt“ muutunud äritegevuses tavapäraseks. St sõnaline osa tervikuna eristusvõimetu. Kui märkide kokkulangevad osad on mittekaitstavad, siis selliseid märke omavahel ei vastandata“.

Vaidlustaja on asunud seisukohale, et kaubamärgile õiguskaitsese andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 ja, et taotleja kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimisega klassides 35, 37 ja 42 võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi „Solar4You“ mainet või eristusvõimet. Vaidlustaja on põhjendanud enda kaubamärgi mainet ja tuntust sellega, et tema kaubamärk on registreeritud juba aastal 2006. Taotleja hinnangul ei saa olla ainuüksi kaubamärgi registreerimise fakt kaubamärgi maine ja tuntuse tõendamise aluseks.

Taotlejale teadaolevalt ei ole vaidlustaja oma kaubamärki kasutanud ning vaidlustaja ei ole esitanud vaidlustusavalduses ühtegi asjakohast tõendit. Taotleja on seisukohal, et varasema kaubamärgi maine ja väljakujunenud eristusvõime rikkumiseks on vajalik, et kõnealusel kaubamärgil oleks olemas maine ning oleks saavutatud eristusvõime. Taotleja hinnangul ei ole vaidlustaja kuidagi tõendanud enda kaubamärgi maine olemasolu või et kaubamärk on saavutanud eristusvõime.

Taotleja on seisukohal, et taotleja kaubamärgitaotluses märgitud teenused ei ole käsitletavad samaliigilistena vaidlustaja registreeringus märgitud kaupadega. Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et antud teenuste puhul on tegemist n-ö täiendteenustega vaidlustaja kaupade suhtes.

Taotleja jääb seisukohale, et Patendiameti otsus kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimise kohta on seaduslik ja põhjendatud, mistõttu puudub KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja 3 tulenev õiguslik alus kaubamärgitaotluse „solar4you free energy + kuju“ registreerimise otsuse tühistamiseks.

Tulenevalt eeltoodust palub taotleja jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimiseks muutmata.

Taotleja on oma seisukohale lisanud Patendiameti tehtud ettekande patendivolinikega 28.02.2014 toimunud ümarlaual kaubamärkide registreerimise ekspertiisi suhtelistel alustel teostamise põhimõtete kohta ja Patendibüroo Käosaar & Co OÜ-le 10.02.2014. a väljastatud volikirja.

Vaidlustaja esitas 06.03.2015 komisjonile oma sisukoha taotleja 29.04.2014 vastuse kohta

Vaidlustaja jäi oma seisukohas varem esitatud seisukohtade juurde ja palus KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel tühistada tervikuna Patendiameti otsuse registreerida Eestis kaubamärgitaotlus M201200844 „solar4you free energy + kuju“ Solar4you OÜ nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Oma seisukohtadele on vaidlustaja lisanud Patendiameti 28.02.2014. a ümarlaura protokoll; kaubamärgitaotluse nr M201400200; Patendiameti suhteliste aluste ettekande slaidid; väljavõtte „moon“ kaubamärkidest; kaubamärk nr 51527.

Vaidlustaja esitas 28.09.2015 vaidlustusavalduse kohta oma lõplikud seisukohad.

Vaidlustaja jääb oma lõplikes seisukohtades täielikult oma esitatud vaidlustusavalduse ja täiendava 06.03.2015. a sisukoha juurde ja palub KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel tühistada tervikuna Patendiameti otsuse registreerida Eestis kaubamärk „solar4you free energy + kuju“ Solar4you OÜ nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 29.10.2015.

Taotleja on seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi „solar4you + kuju“ registreerimise kohta on seaduslik ja põhjendatud, mistõttu puudub KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja 3 tulenev õiguslik alus kaubamärgitaotluse „solar4you + kuju“ registreerimise otsuse tühistamiseks.

Varasem kaubamärk „Solar4You“ on registreeritud vaidlustaja nimele klasside 9 ja 11 osas. Vaidlustatud kaubamärk on registreerimiseks esitatud klasside 9, 11, 35, 37 ja 42 osas.

Vaidlustaja on asunud seisukohale, et taotleja kaubamärgi registreerimisega klassides 35, 37 ja 42 võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Vaidlustaja on põhjendanud enda kaubamärgi mainet ja tuntust sellega, et tema kaubamärk on registreeritud juba aastal 2006. Taotleja hinnangul ei saa olla ainuüksi kaubamärgi registreerimise fakt kaubamärgi maine ja tuntuse tõendamise aluseks.

Taotlejale teadaolevalt ei ole vaidlustaja oma kaubamärki kasutanud ning vaidlustaja ei ole esitanud vaidlustusavalduses ühtegi asjakohast tõendit. Taotleja on seisukohal, et varasema kaubamärgi maine ja väljakujunenud eristusvõime rikkumiseks on vajalik, et kõnealusel kaubamärgil oleks olemas maine ning oleks saavutatud eristusvõime. Taotleja hinnangul ei ole vaidlustaja kuidagi tõendanud enda kaubamärgi maine olemasolu või, et kaubamärk on saavutanud eristusvõime.

Taotleja on seisukohal, et taotleja kaubamärgitaotluses märgitud teenused ei ole käsitletavad samaliigilistena vaidlustaja registreeringus märgitud kaupadega. Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et antud teenuste puhul on tegemist nõ täiendteenustega vaidlustaja kaupade suhtes. Vaidlustaja kaubamärgiregistreeringus märgitud kaubad erinevad kaupadest, mille osas kaubamärgitaotleja pakub tegelikult teenuseid ning milliste teenuste osas soovib registreerida kaubamärki.

Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgi „solar4you + kuju“ registreerimiseks (kaubamärgitaotlus nr M201200844) muutmata.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse nr 1501 lõppmenetlust 23.11.2015.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustusavaldus on esitatud kombineeritud kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimise vastu taotleja nimele klassides 9; 11; 35; 37 ja 42.

Vaidlustaja leiab, et tal on varasem õigus tähisele „Solar4You“, sest vaidlustaja on Eestis varasema, 22.09.2006. a klassides 9 ja 11 registreeritud kaubamärgi „Solar4You“ omanik. Tähise „Solar4You“kaubamärgina registreerimise taotluse esitamise kuupäev on 03.10.2005.

Taotleja, kelle ärinimi Solar4You OÜ on äriregistrisse kantud 13.03.2012 ja domeeninimi www.solar4you.ee on registreeritud 13.07.2012, esitas Patendiametile kombineeritud kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimistaotluse 03.10.2012.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja kaubamärk „Solar4You“ on varasem võrreldes taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärgiga „solar4you free energy + kuju“.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimine on vastuolus 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.*

Vaidlustaja on ka seisukohal, et kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-le 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitses kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitses 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.

Komisjonile esitatud menetluskirjast nähtub, et vaidlustaja ei ole väljastanud KaMS § 10 lg-s 2 ette nähtud omapoolset kirjalikku nõusolekut taotlejale kaubamärgi „solar4you free energy + kuju“ registreerimiseks.

Taotleja ei esitanud vaidlustusavalduse kohta komisjonile omi seisukohti komisjoni antud tähtajaks 15.04.2014, kuid taotles oma 20.04.2014. a kirjaga puuduva seisukoha esitamist kuni 30.04.2014. Samast 20.04.2014. a kirjast nähtub, et taotleja on vahetanud oma esindajat, volitades 10.02.2014. a digitaalselt allkirjastatud volikirja alusel Patendibüroo Käosaar & Co OÜ patendivolinikke esindama kõiges, mis on seotud taotleja patentide, kasulike mudelite, kaubamärkide jt intellektuaalse omandi esemetega nii Patendiametis, komisjonis kui ka teistes haldusorganites.

Eeltoodud asjaoludest nähtub, et:

- vaidlustusavalduse eelmenetluse ajal (mitte lõppmenetluse ajal) ja vaidlustusavaldusele vastamiseks antud kolmekuulise tähtaja kestel, s.o alates 10.02.2014 läksid taotleja esindusõigused üle Patendibüroo Käosaar & Co OÜ-le;
- taotleja uus esindaja ei esitanud taotlust menetluse peatamiseks enne komisjoni antud vaidlustusavaldusele vastamise tähtaega 15.04.2014;
- taotleja põhistas oma 20.04.2014. a komisjonile saadetud kirjas vaidlustusavalduse kohta oma seisukohtade esitamata jätmist seoses haigusega ja töölt eemal olemisega;
- taotleja soovis oma 20.04.2014. a komisjonile saadetud kirjas esitada puuduva seisukoha 30.04.2014.

Kui menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista see menetluse jätkamist TÕAS § 51 lg 4 või komisjoni põhimääruse § 15 lg 5 mõttes.

Ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 64 lg 1 kohaselt võib kohus tema määratud menetlustähtaega põhjustatud avalduse alusel või oma algatusel mõjuval põhjusel pikendada.

Komisjon, olles lähtunud taotleja esindaja põhjustest seoses tema haigestumisega, ei teinud taotlejale takistusi esitada koosmõjus TsMS § 64 lg-ga 1, § 329 lg-ga 4 ja § 331 lg-ga 1 vaidlustusavalduse kohta seisukohta kuni 30.04.2014. Komisjon leiab, et menetlusosalise volitatud esindaja haigus on mõjuv põhjus võimaldamaks esitada seisukohti pärast komisjoni poolt algselt antud menetlustähtaega.

Taotleja esitas oma seisukoha 29.04.2014, vaieldes selles vaidlustusavaldusele vastu, mis ei kinnita asjaolu, et taotleja oleks vaidlustusavalduse eelmenetluse ajal vaidlustusavaldusega nõustunud.

Taotleja oma 29.04.2014. a saadetud seisukohas nõustub sellega, et vaidlustaja nimele on registreeritud varasem kaubamärk „Solar4You“ ja et see sisaldub taotleja kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähises „solar4you free energy + kuju“. Nimetatud asjaolude osas ei ole seega menetlusosaliste vahel vaidlust.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et registreeritud kaubamärgi „Solar4you“ registreerimisel ei ole sellele mittekaitstavat osa määratud, millest järeldub, et kogu sõnaline tähis „Solar4You“ on KaMS-st tuleneva ainuõigusliku kaitse all.

Komisjon leiab, et vastandatud kaubamärgid „Solar4You“ ja „solar4you free energy + kuju“ on visuaalselt väga sarnased, sest sisaldavad visuaalselt identseid kombinatsioone ingliskeelsetest

sõnadest „solar”, „you” ja numbrist „4”, olgugi et vaidlustatud kaubamärk sisaldab lisaks veel ingliskeelseid sõnu „free” ja „energy”. Sõnaühend „free energy” viitab energia vabalt, tasuta kättesaadavusele ja ei ole sedasi taotletavate kaupade ja teenuste osas eristusvõimeline. Kuigi vastandatud kaubamärgi „Solar4You” sõnalised osad algavad suure algustähtedega, samas kui vaidlustatud kaubamärgis „solar4you free energy + kuju” kasutatakse väikesi algustähti, ei ole see komisjoni hinnangul piisav võrreldavate sõnaliste osade identsuse kõrvaldamiseks.

Ka foneetiliselt on vastandatud kaubamärgid „Solar4You” ja „solar4you free energy + kuju” identsed, kui välja arvata eespool mainitud ingliskeelne energia (vabalt) kättesaadavusele viitav eristusvõimetus sõnapaar „free energy”. Võrreldavate kaubamärkide põhiosades – „solar4you” versus „Solar4You” – kõlalisi erinevusi ei ole.

Vastandatud kaubamärkidel „Solar4You” ja „solar4you free energy + kuju” semantiline tähendus eesti keeles puudub ning inglise keeles tähendavad võrreldavad kaubamärgid mõlemal juhul „päikese(energia) sulle”, mis kinnitab nende identsust.

Komisjon ei pea asjakohaseks taotleja poolt esitatud Patendiameti 28.02.2014. a ümarlaua protokollis toodut, et kaubamärkide „solar4you free energy + kuju” vs „Solar4You” ekspertiis ei olnud põhjust hilisemat märki varasemale vastandada, kuivõrd märkide kokkulangevad osad on mittekaitstavad. On väljaspool kahtlust, et vaidlustaja varasem sõnaline kaubamärk „Solar4You” on käesoleval ajal registrisse kantud ja seega on vaidlustajal vastavale sõnale/sõnaühendile ainuõigus. Seega kõigi hilisemate kaubamärgitaotluste korral tuleb arvestada sellise varasema ainuõigusega või juhul, kui hilisem taotleja leiab, et varasem registreering on tehtud õigusvastaselt, tuleb taotlejal astuda samme varasema kaubamärgi omaniku ainuõiguse tühistamiseks.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et vaidlustatud kaubamärk „solar4you free energy + kuju” ei ole registreeritav KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt, kuna 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.

Vastandatud kaubamärkidega „Solar4You” ja „solar4you free energy + kuju” tähistatavad kaubad klassides 9 ja 11 on identsed ja teenused klassides 35, 37 ja 42 on samaliigilised klassides 9 ja 11 märgitud kaupadega, kuna neid võib pidada seotuks nimetatud kaupade, so seadmete kasutamise, müümise, paigaldamise, hooldamise, projekteerimise, arendamise, disainimisega jms. Sellest tulenevalt eksisteerib komisjoni hinnangul käesoleval juhul taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Komisjon ei pea vajalikuks anda käesolevas vaidluses hinnangut kaubamärgi „solar4you free energy + kuju” registreerimise väidetavale vastuolule KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, kuna sellise hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „solar4you free energy + kuju” (taotlus nr M201200844) registreerimise kohta klassides 9; 11; 35; 37; 42 Solar4you 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 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:

H.-K. Lahek

E. Hallika

S. Sulsenberg