

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1637-o

Tallinnas, 29. juunil 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Tanel Kalmet ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku WOLF OIL CORPORATION N.V. Georges Gilliotstraat 52, Hemiksem B-2620 BE vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse vastu registreerida rahvusvaheline kaubamärk **CHEMPIOIL** (rahvusvaheline reg nr 1076327, rahv. reg kuupäev 09.03.2011) **UAB „SCT Lubricants“** nimele klassides 1, 3, 4 märgitud kaupade tähistamiseks.

Asjaolud ja menetluse käik

Vaidlustusavalduse esitas 02.11.2015 tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) WOLF OIL CORPORATION N.V. (edaspidi vaidlustaja, esindaja patendivolnik Kaie Puur) Patendiameti otsuse vastu registreerida rahvusvaheline kaubamärk **CHEMPIOIL** (rahvusvaheline reg nr 1076327 või edaspidi taotleja kaubamärk **CHEMPIOIL**) taotleja **UAB „SCT Lubricants“** nimele (edaspidi ka taotleja, esindaja patendivolnik Villu Pavelts) klassides 1; 3; 4 märgitud kaupade tähistamiseks.

Kaubamärgi registreerimise otsuse teade avaldati 01.10.2015 Patendiameti ametlikus väljaandes „EESTI KAUBAMÄRGILEHT“ nr 10/2015 lk-l 47. Vaidlustusavaldus võeti komisjoni menetlusse nr 1637 all ning eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.

Vaidlustaja palub kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 2 alusel tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi **CHEMPIOIL** taotleja nimele registreerimise kohta. Vaidlustaja märgib, et taotleja soovib tähistada nimetatud rahvusvahelise kaubamärgiga kaupu:

- klassis 1 – keemiatooted kasutamiseks tööstuses, peamiselt keemiliselt ja füüsikaliselt aktiivsed lisandid määrdeainetele, määrdele, tööstuslikele õlidele ja mootori-, transmissiooni-, kompressori ja hüdraulilistele õlidele ja kütuselisandid, peamiselt bensiini ja diislikütustele; lisandid jahutusvedelikele ja tuuleklaasi puhastussüsteemi vedelikele; hüdraulilised vedelikud; pidurivedelikud; kleebid, kleepained (tööstuslikud); filtreersüsi; kurnad (keemiatooted, töötlemata plastid, mineraalsed ja köögiviljadest sideained), keraamilised osakesed kurnadena;
- klassis 3 – pesu- ja puhastusvahendid; puhastus-, poleer-, küürimis- ja abrasiivkemikaalid, -preparaadid; puhastusvahendid õlist määratud mootoritele ja teistele määratud tööstusobjektidele; puhastusvahendid kütusetorudele ja mootorite sissepritsesüsteemide jaoks, peamiselt mootorsõidukite mootorite jaoks; autohooldusvahendid, peamiselt puhtust säilitavad ained, värvi puhastusvahendid; värvi säilitavad ained pasta või vedelikuna; värvivahad; šampoonid pesemiseks; pesuvahendid sõidukite puhastusseadmetele; puudri ja vedelikuna eelpuhastus- ja puhastusvahendid aurujoo seadmetele ja kõrgsurve puhastusseadmetele; vett tõrjuvad kemikaalid sõidukite puhastusseadmetele; kroomi hooldusvahendid; plasti puhastusvahendid; impregneerimisvahendid ja puhastusvahendid mootorsõidukite tiibkatustele; plasti hooldustooted; polstri hooldustooted; velgede puhastusvahendid; seebid;
- klassis 4 – määrdeained; tolmu imavad, niisutavad ja siduvad preparaadid; kütused (sh mootorikütus); tööstuslikud määrdeained ja tööstuslikud õlid, sh mootori-, transmissiooni-, kompressor- ja hüdraulilised õlid; kontaktõlid ja kontaktmäärdeained; lisandid õlile, kütustele, peamiselt bensiini- ja diiselkütusele, v.a keemilised; lisandid tööstuslikele määrdele, tööstuslikele õlidele, mootoriõlidele, transmissiooniõlidele, kompressorõlidele ja hüdraulilistele õlidele, v.a keemilised

Adress:
Tõnismägi 5a
15191, Tallinn

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

Faks:
6208109

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

Vaidlustaja on alljärgnevate Eestis kehtivate registreeritud kaubamärkide omanik:

- Euroopa Ühenduse kaubamärk **CHAMPION**, reg nr 000171843, mille registreerimistaotlus esitati 09.05.1996 ja mis on alates 17.08.1999 registreeritud klassis 4 loetletud kaupade tähistamiseks.
- Rahvusvahelised kaubamärgid **CHAMPION**, reg nr 0744686 ja **CHAMPION**, reg nr 1059799 on registreeritud klassides 1; 3; 4 loetletud kaupade tähistamiseks vastavalt alates 05.09.2000 ja 12.10.2010.

Vaidlustaja leiab, et kõik tema kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 p 2 mõttes varasemad taotleja rahvusvahelise kaubamärgiga **CHEMPIOIL** võrreldes, mistõttu on Patendiameti otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga, sest vaidlustajale kuulub varasem õigus sarnastele tähistele.

Vaidlustaja leiab ka, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, kuivõrd taotleja on hakanud kaubamärki **CHEMPIOIL** kasutama pahauskselt.

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsus kahjustab vaidlustaja kui varasemate kaubamärkide omaniku õigusi ja põhjendab seda järgmiselt.



Vastavalt KaMS § 10 lg 1 punktile 2 ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Rahvusvaheline kaubamärk **CHEMPIOIL** on KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes sarnane vaidlustaja varasemate registreeritud kaubamärkidega **CHAMPION** ning tänu kaupade samaliigilisusele klassides 1, 3 ja 4 on tõenäoline taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasemate kaubamärkidega.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavat asjaolu vaidlustatava kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba. Antud juhul vastavat luba vaidlustaja poolt antud ei ole.

Euroopa Kohus on otsuses C-251/95 leidnud, et tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise, sh assotsieerumise hindamisel tuleb aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähise hindamine peab põhinema tähisest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi ehk seda, mis moodustab tähise põhimotiivi. Määravat tähtsust omab asjaolu, kuidas keskmine tarbija tähiseid tervikuna tajub, tuginedes enda ebatäiuslikule mälu pildile.

Võrreldavad tähised on järgmised:

Vaidlustaja varasemad kaubamärgid	Taotleja kaubamärk
CHAMPION (Ühenduse kaubamärk nr 000171843)  (rahvusvaheline kaubamärk nr 0744686)  (rahvusvaheline kaubamärk nr 1059799)	CHEMPIOIL (rahvusvaheline kaubamärk nr 1076327)

Vaidlustaja varasem Ühenduse kaubamärk nr 000171843 **CHAMPION** ja taotleja kaubamärk **CHEMPIOIL** on sõnalised kaubamärgid. Mõlemad vaidlustaja varasemad rahvusvahelised kaubamärgid **CHAMPION** ja

CHAMPION on kombineeritud märgid, mis koosnevad selgesti täheldatavast sõnast CHAMPION, mis on esitatud valges kirjas punasel taustal. Võib asuda seisukohale, et eelmainitud rahvusvaheliste kaubamärkide domineeriv ja eristusvõimeline osa on sõnaline osa **CHAMPION** ning kujundus on seejuures väiksema osatähtsusega. Seetõttu lähtub edasine analüüs sõnade „**CHAMPION**“ ja „**CHEMPIOIL**“ võrdlusest vaidlustaja kõigi kolme varasema kaubamärgi kontekstis.

Semantiliselt koosnevad vaidlustaja kaubamärgid sõnalisest osast „**CHAMPION**“, mis on vaste eestikeelsele sõnale „tšempion“. Kuivõrd antud juhul on inglise- ja eestikeelse sõna kirjepilt ning hääldus väga sarnased, on äärmiselt tõenäoline, et Eesti keskmine tarbija mõistab tähise **CHAMPION** semantiliselt tähendust. Taotleja kaubamärk **CHEMPIOIL** viitab kontseptsioonile **CHAMPION OIL**, mille eestikeelne vaste on „tšempioni õli“. Eelnimetatud kontseptsioon on muuhulgas tuletatav lähtuvalt registreeringus nimetatud kaupade loetelust, kuhu kuuluvad ka näiteks õliledele mõeldud lisandid ja muu õlidega seonduv. Ühtlasi on eelnimetatud kontseptsioon kergesti mõistetav keskmise tarbija poolt, kuivõrd kaubamärk **CHEMPIOIL** koosneb justkui kahest kokkukombineeritud, kuid sisult selgesti eristatavast osast **CHEMPIO+OIL**.

Esimest neist, **CHEMPIO**, on äärmiselt sarnane sõnale **CHAMPION** ning veel lähedasem eestikeelsele vastele tšempion. Seetõttu on tõenäoline, et Eesti tarbijatele assotsieerub kaubamärgiga **CHEMPIOIL** eestikeelne sõna tšempion, mis muudab kaubamärgi semantiliselt kergesti mõistetavaks ja meeldejäävaks. Samuti on tarbijatele üldiselt mõistetav sõna **OIL** ehk õli. Eeltoodust lähtuvalt on vaidlustaja seisukohal, et kuivõrd tarbija jaoks seostuvad tähised **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** mõlemad sõnaga tšempion, on tähised semantiliselt äärmiselt sarnased.

Tähised **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** on ka visuaalselt väga sarnased. Kuigi **CHAMPION** koosneb 8 tähest ja **CHEMPIOIL** 9 tähest, ei ole ühetäheline erinevus sellises pikkuses sõnade puhul vahetult täheldatav ega muuda sõnadest jäävat visuaalset muljet erinevaks. Eelmainitud sõnade struktuuriks on **CH_MPIO_**, mistõttu kattuv osa moodustab vaidlustaja ja taotleja märkidest vastavalt 75% ja 67%. Oluline on siinkohal täheldada, et lähtuvalt tähistest semantilisest aspektist, mida on selgitatud eelmises punktis, on sõnades asuvate tähtede A ja E erinevus tarbijate jaoks marginaalne ka visuaalselt.

Lisaks on Üldkohus otsuses T-112/03 asunud hiljem ka praktikas mitmekordset kinnitust leidnud seisukohale, et tarbijale jääb tavaliselt tähise algus paremini meelde kui lõpp. Antud juhul algavad **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** tähtedega **CH-**, millele järgnevad täishäälik **A/E** (mis omakorda on sõna tšempion kontekstis tarbijate silmis asendatavad) ja **-MPIO**. Seetõttu võib asuda seisukohale, et sõnade praktiliselt analoogne osa **CHAMPIO-/CHEMPIO-** on tarbija jaoks kergemini meeldejääv. Eeltoodust lähtuvalt on vaidlustaja seisukohal, et tähised **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** on visuaalselt üldpildilt väga sarnased.

Foneetiliselt on tähised **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** samuti väga sarnased. Esiteks koosnevad mõlemad sõnad kolmest silbist (**CHAM-PI-ON** vs **CHEM-PI-OIL**). Lähtuvalt sarnasusest eestikeelse sõnaga tšempion, on tõenäoline, et Eesti tarbija hääldab tähist **CHAMPION** järgnevalt: [tšempion]. Ka tähise ingliskeelne hääldus [tšaempion] on sellega praktiliselt analoogne. Tähist **CHEMPIOIL** hääldus on seejuures äärmiselt sarnane tähise **CHAMPION** hääldusele, st [tšempioil]. Vaid sõnade vähemtäheldatav lõpuosa on foneetiliselt mõnevõrra erinev. Seetõttu on tähised **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** foneetiliselt peaaegu identsed.

Eeltoodust lähtuvalt on vaidlustaja varasemad kaubamärgid **CHAMPION** ja taotleja kaubamärk **CHEMPIOIL** märkimisväärselt sarnased nii semantiliselt, visuaalselt kui ka foneetiliselt.

Kaupade samaliigilisuse osas leiab vaidlustaja järgmist.

Lähtuvalt Euroopa Kohtu otsusest C-39/97 tuleb kaupade samaliigilisust hinnates arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupadevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpp-tarbijaid ja kasutusviisi ning seda, kas need kaubad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad.

Vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärk **CHAMPION**, reg nr 000171843, on registreeritud järgnevate klassi 4 kaupade osas: *petrooleumitooted, peamiselt õlid, määrdeid ja määrdeained mootoritele tööstuses ja kaubaveos.*

Vaidlustaja rahvusvaheline kaubamärk **CHAMPION**, reg nr 0744686, on registreeritud järgmiste kaupade osas:

- klassis 1 – *antifriisi tooted ja ained;*
- klassis 3 – *puhastusained sõidukitele ja jalgratastele;*
- klassis 4 – *tööstuslikud õlid ja määrdeid (v.a söödavad ja eeterlikud õlid ja rasvad), määrdeained, petrooleumitooted, tolmu siduvad ained, kütused (sh bensiin mootoritele) tahkes, vedelas ja gaasilises vormis ja illuminandid;*

Vaidlustaja rahvusvaheline kaubamärk **CHAMPION**, reg nr 1059799, on registreeritud järgmiste kaupade osas:

- klassis 1 – *antifriis ja antifriisi ained;*
- klassis 3 – *puhastus-, poleer-, küürimis- ja abrasiivkemikaalid, -preparaadid; seebid, loputusõlid; plekieemaldid; poleerpaber; puhastusvedelikud autoakendele;*
- klassis 4 – *tööstuslikud õlid ja määrdeid; määrdeained; tolmu imavad segud; kütused, sh mootorikütus ja illuminandid.*

Taotleja soovib kaubamärgile **CHEMPIOIL** Eestis õiguskaitset järgnevate kaupade osas:

- klassis 1 – *keemiatooted kasutamiseks tööstuses, peamiselt keemiliselt ja füüsikaliselt aktiivsed lisandid määrdeainetele, määrdele, tööstuslikele õlilede ja mootori-, transmissiooni-, kompressori- ja hüdraulilistele õlilede ja kütuselisandid, peamiselt bensiini- ja diislikütustele; lisandid jahutusvedelikele ja tuuleklaasi puhastussüsteemi vedelikele; hüdraulilised vedelikud; pidurivedelikud; kleebid, kleepained (tööstuslikud); filtreersüsi; kurnad (keemiatooted, töötlemata plastid, mineraalsed ja köögiviljadest sideained), keraamilised osakesed kurnadena;*
- klassis 3 – *pesu- ja puhastusvahendid; puhastus-, poleer-, küürimis- ja abrasiivkemikaalid, -preparaadid; puhastusvahendid õlist määrduvad mootoritele ja teistele määrduvad tööstusobjektidele; puhastusvahendid kütusetorudele ja mootorite sissepritsesüsteemide jaoks, peamiselt mootorsõidukite mootorite jaoks; autohooldusvahendid, peamiselt puhtust säilitavad ained, värvi puhastusvahendid; värvi säilitavad ained pasta või vedelikuna; värvivahad; šampoonid pesemiseks; pesuvahendid sõidukite puhastusseadmetele; puudri ja vedelikuna eelpuhastus- ja puhastusvahendid aurujoo seadmetele ja kõrgsurve puhastusseadmetele; vett tõrjuvad kemikaalid sõidukite puhastusseadmetele; kroomi hooldusvahendid; plasti puhastusvahendid; impregneerimisvahendid ja puhastusvahendid mootorsõidukite tiibkatustele; plasti hooldustooted; polstri hooldustooted; velgede puhastusvahendid; seebid;*
- klassis 4 – *määrdeained; tolmu imavad, niisutavad ja siduvad preparaadid; kütused (sh mootorikütus); tööstuslikud määrdeid ja tööstuslikud õlid, sh mootori-, transmissiooni-, kompressor- ja hüdraulilised õlid; kontaktõlid ja kontaktmäärdeid; lisandid õlile, kütustele, peamiselt bensiini- ja diiselkütusele, v.a keemilised; lisandid tööstuslikele määrdele, tööstuslikele õlilede, mootoriõlilede, transmissiooniõlilede, kompressorõlilede ja hüdraulilistele õlilede, v.a keemilised.*

Antud juhul on kõik taotleja registreeringus sisalduvad kaubad identsed või samaliigilised vaidlustaja varasemates kaubamärgiregistreeringutes nimetatud kaupadega.

Täpsemalt, vaidlustaja registreeringutes klassis 4 nimetatud kaubad (peamiselt *tööstuslikud õlid ja määrdeid, kütused*) on samaliigilised taotleja registreeringus sisalduvate klassi 1 kaupadega, sest tegemist on tööstuslikele ainetele mõeldud lisanditega, mida enamasti müüakse ja kasutatakse koos tööstuslike

määrete või petrooleumitoodetega ning mis on praktikas tihtipeale toodetud sama tootja poolt. Seejuures on taotlejal klassis 1 sisalduv *lisandid jahutusvedelikele ja tuuleklaasi puhastussüsteemi vedelikele* samaliigiline vaidlustaja registreeringutes klassis 3 nimetatud puhastusainetega.

Vaidlustaja registreeringutes klassis 3 nimetatud puhastusained on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised taotlejal klassis 3 nimetatud erinevate puhastus- ja hooldustoodetega.

Vaidlustaja kaubamärgiregistreeringutes klassis 4 nimetatud kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised taotleja registreeringus nimetatud klassi 4 kaupadega.

Identsed on:

määrdeained; tolmu imavad, niisutavad ja siduvad preparaadid; kütused (sh mootorikütus); tööstuslikud määrdeid ja tööstuslikud õlid, sh mootori-, transmissiooni-, kompressor- ja hüdraulilised õlid; kontaktõlid ja kontaktmäärdeid. Taotleja ülejäänud kaubad klassis 4 (lisandid tööstuslikele määretele) on samaliigilised vaidlustaja eelmainitud kaupadega, kuivõrd nii erinevaid kütuseid/õlisid/määrdeid kui ka neile mõeldud lisandeid toodavad tihtipeale samad tootjad ning vastavaid kaupu kasutatakse ja müüakse koos.

Eeltoodust lähtuvalt võib asuda seisukohale, et kaupade olemus on kattuv, mõned kaubad asendavad ning mõned täiendavad üksteist. Tegemist on samale sihtgrupile suunatud kaupadega, mida turustatakse samu jaotuskanaleid pidi. Kõik taotleja kaubamärgiregistreeringus nimetatud kaubad on seega kas identsed või samaliigilised vaidlustaja varasemates registreeringutes nimetatud kaupadega.

Vaidlustaja leiab ka, et tähise **CHEMPIOIL** äravahetamine vaidlustaja varasemate kaubamärkidega on tõenäoline ja lisab järgmist.

Euroopa Kohus on otsuses T-237/01 asunud seisukohale, et kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas. Samuti on Euroopa Kohus korduvalt kinnitanud, et keskmisel tarbijal on harva võimalus erinevaid kaubamärke otseselt reaalses turusituatsioonis võrrelda ning seetõttu võrreldakse reeglina kaubamärkidest meeldejäädud umbmäärast kujutust.

Antud juhul on vaidlustaja kaubamärgid **CHAMPION** ja taotleja kaubamärk **CHEMPIOIL** nii foneetiliselt, visuaalselt kui ka semantiliselt väga sarnased tähised. Samuti on identsed või samaliigilised eelmainitud tähistega tähistatud kaubad klassides 1, 3 ja 4.

Eesti keskmine tarbija mõistab tähise **CHAMPION** semantilist tähendust, milleks on „tšempion“. Seejuures tähistatakse märgiga **CHAMPION** erinevaid puhastus- ja tööstustooteid, sh tööstuslikke õlisid. Sellest tulenevalt tekib tarbijatel assotsiatsioon müüdavate kaupade, sealhulgas õlide, ja tähise **CHAMPION** vahel. Tähis **CHEMPIOIL** on semantiliselt tarbijate jaoks samuti arusaadav kui „tšempioni õli“. Lisaks tähistatakse taotleja märgiga **CHEMPIOIL** muuhulgas õlisid/õlidega seotud kaupu, mis vaid kinnistab tarbijal juba pelgalt tähise **CHEMPIOIL** semantilise mulje põhjal tekkinud assotsiatsiooni sõnade „tšempion“ ja „õli“ vahel. Seega on mõlema märgi puhul tekkivad assotsiatsioonid tarbijate jaoks sisuliselt identsed, mis loob äärmiselt suure tõenäosuse, et niivõrd sarnaste kaupade puhul kasutatavad tähised tarbijate poolt ära vahetatakse.

Arvesse võttes eeltoodud kaubamärkide sarnasust ning osutatavate teenuste samaliigilisust, on väga tõenäoline taotleja kaubamärgi assotsieerumine ja potentsiaalne äravahetamine vaidlustaja õiguskaitse saanud kaubamärkidega, mis võib omakorda põhjustada tarbijate eksitamise pakutavate teenuste päritolu osas. Eeltoodut kinnitab ka asjaolu, et vaidlustaja varasemaid märke on vastandatud taotleja märgile mitmetes riikides, kus taotleja on soovinud oma tähisele õiguskaitset saada. Sealhulgas on vaidlustaja varasemate märkide pinnalt keeldutud taotleja tähist **CHEMPIOIL** registreerimast näiteks Armeenias, Horvaatias, Leedus, Moldovas, Venemaal ja Usbekistanis.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärk **CHEMPIOIL** kahjustab vaidlustaja kui varasemate kaubamärkide omaniku õigusi ning selle registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt õiguskaitsset ei saa tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Nagu ka komisjon on 22.02.2010 otsuses nr 893/894-o esile toonud, peab pahausksuse sisustamisel lähtuma kaubamärgi funktsioonist (KaMS § 3) ja seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist (KaMS § 14 lg 1). Tallinna Ringkonnakohus on 03.10.2003 otsuses 2-3/549/2003 asunud seisukohale, et pahauskne on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast ja kasutusel olevast kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk.

Antud juhul on kaubamärk **CHAMPION** eristusvõimeline tähis, millel on pikaajaline ja laialdane õiguskaitses nii Euroopas kui ka ülemaailmselt. Sealjuures on Euroopa Ühenduse kaubamärk **CHAMPION** saanud õiguskaitses ligi 20 aastat tagasi ning kaubamärki on järjepidevalt kasutatud, mille tulemusena on tähis omandanud teatava tuntuuse tööstuslike õlide jm registreeringus nimetatud kaupade osas. Kaubamärgiga **CHAMPION** tähistatud õlide müügitulu 2010. aastal oli ligikaudu 10 miljonit eurot, seejuures panustati samal aastal brändi turustamisse ligikaudu 190 000 eurot.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduse eelnevates punktides põhistanud, miks on tähised **CHEMPIOIL** ja **CHAMPION** äärmiselt sarnased, samuti on taotleja registreeringus nimetatud kaubad identsed või samaliigilised vaidlustaja varasemates kaubamärgiregistreeringutes nimetatud kaupadega. Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja pidi Eestisse taotluse esitamise ajal 04.11.2014 olema teadlik vaidlustaja varasematest siin kehtivatest kaubamärkidest ning esitas taotluse eesmärgiga saada enda omandusse vaidlustaja kaubamärgile eksitavalt sarnane kaubamärk.

Nimelt on komisjon varasemalt viidatud otsuses täheldanud muuhulgas, et tänases turusituatsioonis ei ole mõeldav, et ettevõtja looks oma äri, ilma taustauuringuid tegemata. Arvestades asjaoluga, et vaidlustaja kaubamärgid on rahvusvahelisel skaalal tunnustatud ning varasemalt registreeritud, ei ole võimalik stsenaarium, kus taotleja ei oleks olnud teadlik kaubamärkidest **CHAMPION**. Ehkki vaidlustaja kaubamärk on sõnaline kaubamärk, on reaalses turusituatsioonis vaidlustaja kaubad tähistatud praktiliselt identselt vaidlustaja kaupadega, sest lisaks sarnasele sõnale kasutatakse vaidlustaja varasemates kombineeritud kaubamärkides domineerivat puna-valget värvikombinatsiooni (vt vaidlustusavalduse lisa 8).

Nagu lisa 8 toodud võrdlusest nähtub, kasutab taotleja oma kaupade turustamisel vaidlustaja kaubamärkidele äärmiselt sarnast tähist samas värvikombinatsioonis koos sisuliselt analoogse stiliseeringu/kuju/värvikombinatsiooniga ka kaubapakenditel. Tulemuseks on vaidlustaja kaubamärgiga **CHAMPION** tähistatud kaupadega äärmiselt sarnane üldmulje. Tegemist on KaMS § 9 lg 1 p-s 10 nimetatud pahauskse kasutamisega, kuivõrd on selge, et taotleja eesmärgiks on luua tarbija silmis võimalikult sarnane kaup, mis eksitaks tarbijat kauba päritolu osas, ning seeläbi kasutada ära tähise **CHAMPION** rahvusvahelist eristusvõimet ja lõigata sellest kasu. Selline tegevus kahjustab varasemate kaubamärkide **CHAMPION** kaubamärgi funktsiooni, kuivõrd kaubamärgi individualiseeriv toime nõrgeneb, ja on vastuolus kaubamärgi registreerimise eesmärgiga.

Sellest tulenevalt on taotleja tegevus tähise **CHEMPIOIL** kasutamisel ning tähise registreerimistaotluse esitamisel pahauskne KaMS § 9 lg 1 p 10 mõistes, kuivõrd sellise tegevuse ilmseks eesmärgiks on lõigata kasu varasemate kaubamärkide **CHAMPION** eristusvõimest.

Eeltoodust lähtuvalt on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärk kahjustab vaidlustaja kui varasemate kaubamärkide omaniku õiguseid ning selle registreerimine oleks vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 2.

Lähtudes eeltoodud põhjendustest ning võttes aluseks KaMS § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2, vaidlustaja palub rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi **CHEMPIOIL** registreerimise kohta UAB „SCT Lubricants“ nimele klassides 1, 3 ja 4 märgitud kaupade osas ning kohustada Patendiametit tegema rahvusvahelise kaubamärgi **CHEMPIOIL** kohta uus otsus komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri (lisa 1), maksekorralduse nr 1958 koopia (lisa 2) ja koopia Eesti Kaubamärgilehe nr 10/2015, lk-st 47 (lisa 3), väljavõte Patendiameti andmebaasist, rahvusvahelise registreeringu nr 1076327 kohta (lisa 4), väljavõte OHIM-i andmebaasist, CTM registreeringust nr 000171843 (lisa 5), väljavõte Patendiameti andmebaasist, rahvusvahelise registreeringu nr 0744686 kohta (lisa 6), väljavõte WIPO andmebaasist, rahvusvahelise registreeringu nr 1059799 kohta (lisa 7), võrdlustabeli tähistest **CHEMPIOIL** ja **CHAMPION** kasutamisest (lisa 8).

Taotleja esitas 12.05.2016 seisukohad.

Taotleja ei nõustu vaidlustusavalduses esitatud väidete ja seisukohtadega ning vaidleb neile vastu täies ulatuses, leides, et vaidlustusavaldus on põhjendamata, alusetu ja leiab, et taotleja kaubamärgi **CHEMPIOIL** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 2 ja KaMS § 9 lg 1 p 10 kirjeldatud õiguskaitset välistavat asjaolu. Taotleja leiab, et Patendiameti otsus ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 regulatsiooniga ja viitab kohtupraktikale, mille kohaselt on kaubamärgid sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse kohalt osaliselt identsed visuaalselt, foneetiliselt ja/või semantiliselt (Euroopa Kohus 22.06.2005 T-34/03, Turkish Power, p 43 ja Euroopa Kohus 01.06.2006 C-324/05P, Turkish Power).

Kaubamärkide sarnasust tuleb hinnata nende üldilmele tuginevalt (Euroopa Kohus 22.06.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, p 25).

Taotleja kaubamärk koosneb üksnes sõnast **CHEMPIOIL**. Kuivõrd kaubamärgi algusel **CHEMPI-** puudub tähendus ent lõpul **-OIL** on tähendus, jagab osa tarbijaid selle kaubamärgi kaheks. OIL tähendab inglise keeles *õli*, viidates mitmesugustele viskoossetele vedelikele, mis vees ei lahustu.

Vaidlustaja kaubamärgid koosnevad sõnast **CHAMPION**, kujundmärkide puhul ka punasest taustast ning valgetest tähtedest. Punane on seejuures eriti silmatorkav signaalvärv.

CHAMPION tähendab inglise keeles *tšempion*, viidates seeläbi võistlustel esikohale tulnud sportlasele, meistrile.

Visuaalselt koosnevad kaubamärgid vastavalt 9 tähest (**CHEMPIOIL**) ja 8 tähest (**CHAMPION**). Kokkulangevad on tähed **CH**, **MPIO**, erinevad aga tähed E ja IL. Kaubamärgid **CHEMPIOIL** ja **CHAMPION** ei ole visuaalselt identsed ega äravahetamiseni sarnased. Kaubamärgid **CHEMPIOIL** ja **CHAMPION** (+kuju) on visuaalselt veelgi erinevamad vaidlustaja kaubamärkide punase värvi tõttu.

Foneetiliselt koosnevad osapoolte kaubamärgid (**CHEM-PI-OIL**) ning (**CHAMPI-ON**) kolmest silbist. Kokku langeb neist vaid keskmine silp, esimene ja viimane on erinevad. Keskmine Eesti tarbija kõneleb inglise keelt ning teab selle keele elementaarseid hääldusreegleid. Tarbija hääldab taotleja kaubamärki kui *tšem-pi-oil*. Vaidlustaja kaubamärke hääldab tarbija kui *tšäm-pi-on*. Kaubamärgid **CHEMPIOIL** ja **CHAMPION** ei ole foneetiliselt identsed ega äravahetamiseni sarnased.

Seoses vaidlustaja nägemusega kaubamärkide **CHEMPIOIL** ning **CHAMPION** visuaalselt ja foneetilisest küljest, on oluline tähele panna, et Euroopa Kohtu praktikale vastavalt võivad *märkimisväärsed tähenduslikud erinevused* ka üles kaaluda visuaalsed ning foneetilised sarnasused, seda juhul kui *vähemalt ühe kaubamärgi tähendus on selge ning konkreetne*, kui avalikkus saab sellest koheselt aru (Euroopa Kohus 23.01.2014, C-558/12 P, Western Gold, p 48; Euroopa Kohus 27.06.2012, T-344/09, Cosmobelleza, p 58 ja 62).

Vaidlustaja **CHAMPION** kaubamärgid viitavad tähenduslikult võistlustel esikohale tulnud sportlasele, meistrile. Taotleja kaubamärgil **CHEMPIOIL** tervikuna sellist assotsiatsiooni ei tekita, taotleja kaubamärgil sama tähendus puudub. Kui taotleja kaubamärki **CHEMPIOIL**, millegagi seostatakse, siis ehk

kemikaalidega, kuivõrd algusosa **CHEM-** võidakse tajuda *kemikaalidele* (inglise keeles *chemicals*) viitavana. Lõpuosa **OIL-** võidakse tajuda mõistele *õli* viitavana.

Ehk vaidlustaja kaubamärgil on selge tähendus, **CHAMPION** kui võistlustel esikohale tulnud sportlane, meister, millest avalikkus ka koheselt aru saaks. Teise poole kaubamärgil taoline tähendus puudub. Kui seda millegagi seostatakse, siis *kemikaalide* (**CHEM-**) ja/või *õliga* (-OIL). Kaubamärgid **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** on seega tähenduslikult erinevad ning see on kaubamärkide võrdluse kohalt oluline aspekt (Euroopa Kohtu lahendid Western Gold, Cosmobellezza).

Meelevaldsed ja arusaamatud on vaidlustaja väited nagu viitaks taotleja kaubamärk „kontseptsioonile CHAMPION OIL“. Taotleja soovib kooskõlas KaMS § 12 lg 1 p 2 regulatsiooniga õiguskaitsset taotluses märgitud kaubamärgile **CHEMPIOIL**, mitte „CHAMPION OIL kontseptsioonile“.

Samuti ei nõustu taotleja, et kaubamärkide struktuuriks oleks CH_MPIO_. Vastavalt ülal Euroopa Kohtu praktikale lahendis Lloyd Schuhfabrik tuleb kaubamärkide sarnasust hinnata nende üldilmele tuginevalt, mitte jagada neid meelevaldselt „struktuurideks“. Samuti on eksitav väita, et taotleja kaubamärk koosneb osadest **CHEMPIO+OIL**.

Taotlejale jääb arusaamatuks, millisel põhjusel leiab vaidlustaja, et kaubamärkide „praktiliselt analoogne osa **CHAMPIO-CHEMPIO-** on tarbija jaoks kergemini meelde jääv“.

Nagu taotleja märkis, tajub tarbija kaubamärki **CHAMPION** tervikuna ja kindlale mõistele viitavana ning võib kaubamärgi **CHEMPIOIL** jagada kaheks (CHEM kui *chemicals/kemikaalid* ning OIL kui *õli*). Taotleja ei näe põhjust, miks peaks tarbija meelde jätma vaidlustaja valitud osa kaubamärgist.

Kõigest eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärk **CHEMPIOIL** visuaalselt, foneetiliselt kui ka tähenduslikult erinevad vaidlustaja **CHAMPION** kaubamärkidest ning on piisavalt erinevad, et turul koos eksisteerida.

Taotleja leiab, et vaidlustaja väited kaupade identsuse ja sarnasuse kohta on üldsõnalised.

Vaidlustaja on viidanud Euroopa Kohtu praktikale, mille kohaselt tuleb kaupade samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõik relevantssed asjaolud, sh arvestada kaupade olemust, lõpptarbijaid, kasutusviisi kui ka võimalikku konkureerivat ja/või üksteist täiendavat iseloomu.

Kuivõrd vaidlustaja on jätnud ülal aspektid kogumina tähelepanuta ja pole analüüsinud väidetavat sarnasust kasutades kõiki neid omadusi, ei saa vaidlustaja kaupade võrdlust pidada ammendavaks. Vaidlustaja väited kaupade identsuse ja sarnasuse kohta on üldsõnalised, mistõttu taotleja ei saa nõustuda vaidlustaja järeldustega ega esitada neile kohaseid vastuväiteid.

Vaidlustusavalduse põhistamise kohustus lasub vaidlustajal. Kaubamärkidega tähistatavad kaubad pole sarnased ega identsed ning vaidlustaja pole põhistanud vastupidist.

Kaupade äravahetamise tõenäosuse osas märgib taotleja, et levinud kohtupraktika kohaselt seisneb äravahetamise tõenäosus selles, et avalikkus võib uskuda, et tähistatavad kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetelt. Antud juhul seostab Eesti keskmine tarbija vaidlustaja varasemaid **CHAMPION** kaubamärke kindla mõistega (võistlustel esikohale tulnud sportlane, meister). Taotleja kaubamärgi puhul seost taolise mõistega ei teki. Parimal juhul seostab tarbija taotleja kaubamärki kemikaalide (CHEM-, *chemicals*) ja/või õliga (-OIL).

Taotleja kaupade asjaomane avalikkus on keskmisest tähelepanelikum. Näiteks tähistatakse taotleja kaubamärgiga erinevaid õlisid, mida tarbija peab valima vastavalt õlitust vajavale sõidukile ja seadmele (mootoriõli, hüdraulikaõli jne). Oluline on valida sobilik kaup, mistõttu on ostuotsuse tegemisel olulisel kohal tarbija tähelepanelikkus ostetava kauba ning selle markeeringute (sh kaubamärkide) suhtes. Vale ostuotsuse tegemisel võivad olla tõsised tagajärjed.

Kuivõrd kaubamärgid pole visuaalselt ega foneetiliselt, olulisimalt aga tähenduslikult sarnased, kuivõrd asjaomaste kaupade tarbija on tähelepanelik, ei ole tõenäoline, et keskmine Eesti tarbija leiaks, et tähistatavad kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetelt.

Kõigest ülaltoodust tulenevalt ei esine kaubamärgi **CHEMPIOIL** osas KaMS § 10 lg 1 p 2 märgitud õiguskaitse andmist välistavat asjaolu.

Taotleja leiab, et Patendiameti otsus ei ole vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 10 regulatsiooniga. Vaidlustaja on viidanud Tallinna Ringkonnakohtu praktikast tulenevalt põhimõttele, mille kohaselt on pahauskne selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast ja kasutusel olevast kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk (03.10.2003 otsus 2-3/549/2003).

Vaidlustaja ei ole tõendanud, et taotluse esitamise hetkel teadis taotleja vaidlustajale kuuluvatest ja väidetavalt kasutusel olnud **CHAMPION** kaubamärkidest. Vaidlustaja ei ole tõendanud, et taotleja esitas **CHEMPIOIL** kaubamärgi taotluse eesmärgiga saada omandusse vaidlustaja poolt välja töötatud ja väidetavalt kasutusel olev kaubamärk **CHAMPION**. Kuivõrd kaubamärgid **CHEMPIOIL** ja **CHAMPION** on olemuslikult erinevad, s.o mitte identsed kaubamärgid, millega nõustub ka vaidlustaja, ei saa taotlejat otseselt ega kaudselt süüdistada eesmärgis saada **CHEMPIOIL** taotluse kaudu enda omandusse vaidlustaja **CHAMPION** kaubamärgid.

Vaidlustaja väited kaubamärkidega **CHAMPION** tähistatud õlide müügi ning turustamiskuludest on paljasõnalised. Vaidlustaja väited **CHAMPION** rahvusvahelisel skaalal tunnustatusest on samuti paljasõnalised.

Taotleja leiab lisaks, et vaidlustaja poolt vaidlustusavalduse lisas esitatud tabelist tähiste **CHEMPIOIL** ja **CHAMPION** kasutamise kohta ei ole võimalik aru saada, millel see tõend põhineb – mis kaubad on sellel kujutatud, kus riigis on neid müüdnud, millal on neid müüdnud, millistes kogustes jne. Taotleja toonitab, et käesoleva menetluse eesmärk on tuvastada, kas sõnalise kaubamärgi **CHEMPIOIL taotluse** osas esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud Eestis. Kas ja millisel määral rikub kaubamärgi *kasutamise* kolmandate isikute õigusi, on küsimus, mille peaks lahendama osapoolte vahel eraldiseisvas kaubamärgiõiguste rikkumist väitvas menetluses (KaMS § 14). Käesoleva taotluse menetlus ja väidetava ainuõiguse rikkumise menetlus on kaks eri küsimust. Eeltoodust tulenevalt palub taotleja komisjonil jätta tähelepanuta vaidlustusavalduse lisas esitatud tabel 8, kuivõrd selle asjaolud pole selged ning kuivõrd ainuõiguse rikkumise küsimus on eraldiseisva menetluse teema.

Praegusel kujul on see eksitav.

Taotleja pahausksust ei saa järeldada välistaval meetodil, väites, et „ei ole võimalik stsenaarium, kus taotleja ei oleks olnud teadlik kaubamärkidest **CHAMPION**“. *Väide isiku pahausksusest peab olema vaidlustaja kui väite esitaja poolt selgelt tõendatud*. Pahausksust ei saa järeldada pelgalt asjaolust, et registris eksisteerivad teatud varasemad kaubamärgid.

Kõigest ülaltoodust tulenevalt ei ole taotleja pahausksus tõendamist leidnud. Kaubamärgi **CHEMPIOIL** osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p 10 märgitud õiguskaitse andmist välistavat asjaolu.

Taotleja viitab ka varasematele analoogsetele kaasustele. EUIPO (OHIM) on 24.11.2014 otsuses R1596/2013-5 kinnitanud samade osapoolte **CHEMPIOIL** ja **CHAMPION** kaubamärkide erinevust (sh Eesti suhtes) kui ka seda, et need pole omavahel äravahetatavad ega assotsieeruvad. Samade osapoolte **CHEMPIOIL** ning **CHAMPION** kaubamärkide vaidluses on taotlejale andnud õiguse ka Leedu ning Usbekistani kohtud.

Kokkuvõtteks märgib taotleja, et ei nõustu vaidlustusavalduses esitatud väidete ja seisukohtadega ning vaidleb neile vastu täies ulatuses. Vaidlustaja esitatud vaidlustusavaldus on põhjendamata ja alusetu.

Kaubamärgid **CHEMPIOIL** ning **CHAMPION** on visuaalselt, foneetiliselt kui ka *tähenduslikult* erinevad. Kaubamärkidega ei tähistata identseid ega sarnaseid kaupu, vaidlustaja ei ole veenvalt põhistanud vastupidist kõikide kaupade suhtes. Kaubamärkide äravahetamine ega assotsieerumine keskmise Eesti tarbija poolt ei ole tõenäoline. Taotleja tegevuses ei eksisteeri ka pahausklikkuse elementi.

Taotleja kaubamärgi **CHEMPIOIL** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 2 või 9 lg 1 p 10 kirjeldatud õiguskaitsset välistavat asjaolu.

Analoogsetes kaasustes **CHEMPIOIL versus CHAMPION** kaubamärkide vahel on EUIPO (OHIM), Leedu kohus kui ka Usbekistani kohus andnud õiguse taotlejale.

Arvestades kõike eeltoodut ning juhindudes viidatud Euroopa Kohtu praktikast palub taotleja UAB „SCT Lubricants“ jätta vaidlustaja Wolf Oil Corporation N.V. vaidlustusavalduse täies ulatuses rahuldamata.

Taotleja 12.05.2016 seisukohtadele on lisatud väljavõte Eesti Seletavast Sõnaraamatust sõna *õli* ja *tšempion* kohta (lisa 1 ja 2)

Vaidlustaja esitas 05.07.2016 täiendavad seisukohad.

Vastusena taotleja 12.05.2016 esitatud seisukohtadele kinnitab vaidlustaja, et jääb kõigi oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ning palub vaidlustusavaldus rahuldada.

Kaubamärkide sarnasuse osas jääb vaidlustaja jätkuvalt seisukohale, et tähised **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** on eksitavalt sarnased ning lisab järgmist.

Taotleja on asunud oma 12.05.2016 esitatud vastuses seisukohale, et tähised **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** ei ole identsed ega äravahetamiseni sarnased. Taotleja on muuhulgas väitnud, et kaubamärgi **CHEMPIOIL** algusel **CHEMPI-** puudub tähendus, ent lõpul –OIL on tähendus, mistõttu jagab osa tarbijaid selle kaubamärgi kaheks. Taotleja sõnul võivad esiosaga **CHEMPI** assotsieeruda kemikaalid (CHEM-). Seejuures on taotleja sõnul meelevaldne ja arusaamatu vaidlustaja väide nagu viitaks taotleja kaubamärk „konseptsioonile **CHAMPION OIL**“.

Nagu vaidlustaja nii ka taotleja on välja toonud, hinnatakse kaubamärkide eristusvõimelisust ning erinevust teistest kaubamärkidest tervikuna. Seejuures on eelkõige oluline, kuidas tajub terviklikku märki tarbija. Nagu ka varasemalt välja toodud, on tähised **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** äärmiselt sarnase visuaalse ning foneetilise iseloomuga. Hoolimata taotleja tähelepanekust, et vaidlustaja tegevus kaubamärkide struktuuridena kujutamisel on meelevaldne, soovib vaidlustaja veelkord rõhutada, et võrreldavate kaubamärkide üldine ülesehitus, st ka see, mida tarbijad täheldavad, on äärmiselt sarnane: **CH_MPIO_**. Sarnasused on ilmsed nii visuaalses kui ka foneetilises aspektis, seejuures toetab taotleja poolt esiletoodud „tähenduslik erinevus“ just märkide foneetilist sarnasust ning üldist sarnasust tarbijate silmis.

Nimelt, antud juhul ei ole vaidluse all küsimus, kas vaidlustaja kaubamärk **CHAMPION** on keskmisele Eesti tarbijale arusaadava tähendusega või mitte, sest on ilmne, et keskmine tarbija seostab märki eestikeelse sõnaga „tšempion“. Sõna **CHAMPION** ingliskeelne hääldus on [tšaempion], kusjuures inglise- ja ameerikapärase häälduses on mõningad erinevused. Nimelt on inglaste hääldus pigem [tšämpion] ning ameeriklaste hääldus pigem [tšempion]:

<http://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/CHAMPION> (vt helifaile näidishääldustest).

Eeltoodust tulenevalt ei ole võimalik asuda ühesele seisukohale, et kõik eestlased, kes inglise keele hääldusreeglitega kursis on, hääldavad eestikeelset sõna tšempion erinevalt ingliskeelse sõna

„CHAMPION“ hääldusest. Samuti tuleb arvesse võtta asjaolu, et keskmisel või madalamal tasemel võõrkeele praktiseerijat mõjutavad tahes tahtmata tema emakeele, st antud juhul eelkõige eesti keele hääldusreeglid, mistõttu on äärmiselt tõenäoline, et Eesti keskmine tarbija hääldab tähist **CHAMPION** n-ö eestipäraselt ehk [tšempion].

Olukorras, kus tähisel **CHEMPIOIL** ei ole selget eristusvõimelist tähendust, on üksnes eeldatav, et tarbijal tekivad loogilised assotsiatsioonid talle juba varasemalt tuttava informatsiooniga. Nagu ka taotleja on täheldanud, on sõna „CHAMPION“ keskmise Eesti tarbija jaoks pigem äratuntav võõrkeelne sõna, mis lisaks assotsieerub eestikeelse vastega tšempion. Kuigi tähis **CHEMPIOIL** ei ole tähisega **CHAMPION** identne, on tegemist visuaalselt piisavalt sarnaste tähistega, et tarbijatel tekiks nende vahel assotsiatsioon. On äärmiselt tõenäoline, et tähist **CHEMPIOIL** hääldab keskmine Eesti tarbija, olles kursis inglise keele reeglitega ning samuti mõjutatud eesti keelest, just [tšempioil], kuivõrd assotsiatsioon sõnaga CHAMP(-ION) on tõenäolisem kui sõnaga CHEM-, mis on tuletis sõnast **CHEMICALS**. Seda eriti tulenevalt asjaolust, et ka Eestis on käibiv lühend „tšemp“ sõnast „tšempion“, mis suurendab veelgi tähise **CHEMPIOIL** sõnaosa **CHEMP-** seotust eestikeelse loogikaga.

On äärmiselt tõenäoline, et keskmine tarbija tajub tähist **CHEMPIOIL**, eriti selle esimest osa **CHEMP-**viitena sõnale **CHAMP/CHAMPION** ehk tšemp/tšempion. Vaidlustatava kaubamärgi lõpuosas paiknev sõna **-OIL** viitab aga registreeringus nimetatud kaupadele, mistõttu on tegemist kirjeldava elemendiga, mille eristusvõimelisus käesolevas kontekstis on parimal juhul kaheldava väärtusega. Samuti on Euroopa Kohus korduvalt asunud seisukohale, et kaubamärkide esimene pool on üldjuhul tarbijatele kergemini meelde jääv, st vaidlustatava kaubamärgi esimene pool **CHEMP-**, mis on praktiliselt identne vaidlustaja kaubamärgi esimese poole ja lühendiga **CHAMP**.

Seetõttu tajuvad tarbijad nende jaoks selge tähenduseta tähist **CHEMPIOIL** kui viidet „**CHAMPION OIL** kontseptsioonile“.

Eeltoodust lähtuvalt on äärmiselt tõenäoline, et keskmine tarbija tajub tähiseid **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** eksitavalt sarnastena. Siinkohal on oluline täheldada, et kaubamärkide sarnasused on kaubamärkide võrdlemise kontekstis tähtsamal kohal kui kaubamärkide erinevused, kuivõrd tarbijad ei mõtle ostuotsuse tegemisel pingsalt märkide erinevusele, vaid teevad valiku tihtipeale sarnasuste pinnalt.

Kaupade identsuse ja samaliigilisuse osas on taotleja asunud seisukohale, et kuivõrd vaidlustaja ei ole analüüsinud kõiki Euroopa Kohtu viidatud praktikas nimetatud aspekte, ei saa vaidlustaja kaupade võrdlust pidada ammendavaks.

Vaidlustaja jääb taotlejaga eriarvamusele, kuivõrd vaidlustusavalduses on esitatud analüüs ning põhjused, sh toetudes nimetatud Euroopa Kohtu praktikale, miks vaidlustaja peab registreeringutes nimetatud kaupu samaliigilisteks ja kohati identseteks. Oluline on siinkohal täheldada, et vaidlustajal puudub kohustus analüüsida kõiki Euroopa Kohtu praktikas nimetatud asjaolusid samaliigilisuse/identsuse hindamisel, kui mõningatel juhtudel piisab üksikute asjaolude võrdlemisest või ka viitamisest sellele, et kaubad või teenused on identsed. Vaidlustaja on esitanud piisavad tähelepanekud tõdemaks, et kõik taotleja kaubamärgi registreeringus nimetatud kaubad on identsed või samaliigilised vaidlustaja kaubamärkide registreeringus nimetatud asjakohaste kaupadega.

Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et tulenevalt asjaolust, et kõne all olevad tähised on eksitavalt sarnased, ning et registreeringutes nimetatud kaubad on samaliigilised ja/või identsed, on tähiste äravahetamise tõenäosus või vähemalt tarbijate poolt tähiste assotsieerumine äärmiselt tõenäoline.

Taotleja on täheldanud, et asjaomane avalikkus on keskmisest tähelepanelikum ning põhistanud seda väitega, et „oluline on valida sobilik kaup“ ning „vale ostuotsuse tegemisel võivad olla tõsised tagajärjed“. Vaidlustaja on nõus tähelepanekuga, et üldjuhul soovivad tarbijad valida sobilikku kaupa ning see on nende jaoks oluline, ent eeltoodu kehtib sisuliselt kõikide ostuotsuste puhul, mitte üksnes taotleja registreeringus nimetatud kaupade ostuotsuste puhul. Samuti jääb vaidlustajale arusaamatuks, millised on taotleja poolt nimetatud tõsised tagajärjed kõikide registreeringus nimetatud kaupade, näiteks kaupade *šampoonid pesemiseks* või *pesu- ja puhastusvahendid* vale ostuotsuse puhul. Vaidlustaja on

seisukohal, et kaubamärkide registreeringutes nimetatud kaubad on eelkõige laiatarbekaubad, mis on kättesaadavad tavalistest supermarketitest või autopoodidest ning tarbijatelt ei saa eeldada neid ostes keskmisest suuremat tähelepanelikkust.

Vaidlustaja jääb jätkuvalt seisukohale, et taotleja esitas kaubamärgi **CHEMPIOIL** registreerimistaotluse pahauskselt ning on eelnimetatud tähist pahauskselt kasutanud.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses viidanud muude allikate hulgas Tallinna Ringkonnakohtu otsusele 2-3/549/2003, kus on täheldanud, et pahauskne on registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast ja kasutusel olevast kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötanud ja kasutusel olev kaubamärk.

Tähiste **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** puhul ei ole, nagu ka vaidlustaja on täheldanud vaidlustusavalduses ning taotleja enda seisukohtades, tegemist identsete kaubamärkidega.

Tegemist on eksitavalt sarnaste kaubamärkidega, millega on samamoodi võimalik varasemalt registreeritud ja kasutusel olevast kaubamärgist pahauskselt kasu lõigata. Eelmainitud ringkonnakohtu otsus koostöös teiste vaidlustaja poolt viidatud kohtulahenditega aitab sisustada pahausksuse kriteeriume ja mõistet.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses maininud, et taotleja eesmärk oli enda omandusse saada vaidlustaja kaubamärgile eksitavalt sarnane kaubamärk, seejuures oli taotleja vaidlustaja varasemast kaubamärgist teadlik. Kuivõrd vaidlustajal puudub võimalus tõendada taotleja subjektiivset tahtlust, lähtub vaidlustaja objektiivsetest kriteeriumidest, mis tõendavad taotleja teadlikkust.

Esmalt, nagu ka vaidlustusavalduses viidatud, on komisjon lahendis nr 893/894-o täheldanud, et tänases turusituatsioonis ei ole mõeldav, et ettevõtja looks oma äri, ilma taustauuringuid tegemata. Eeltoodud seisukohta on pikemalt lahti seletatud vaidlustusavalduses.

Teiseks, käesoleval juhul on märgi **CHEMPIOIL** taotlejaks ning omanikuks UAB „SCT Lubricants“. UAB „SCT Lubricants“ juhatusse kuulub hr Juri Sudheimer, kes on ka juhatuse esimees, nagu nähtub seisukohtadele lisatud Leedu äriregistri väljavõttest (vt lisa 10). Seejuures on märkimisväärne asjaolu, et taotleja on äriühingu SCT Vertriebs GmbH tütarettevõtte (vt lisa 11). Aastatel 2000 kuni 2009 olid WOLF OIL CORPORATION N.V. ja SCT Vertriebs GmbH (keda muuhulgas esindas hr Juri Sudheimer) lepingulistest suhetes, kus SCT Vertriebs GmbH oli WOLF OIL CORPORATION N.V.-i brändide CHAMPION ja WOLF toodete ainuesindusõigusega müüja. Antud seisukohtadele on lisatud pooltevahelise müügilepingu pikendamise dokument, mis on allkirjastatud hr Juri Sudheimeri poolt ning dokumendis on märgitud ka kaubamärki **CHAMPION** (vt lisa 12 ja lisa 13). WOLF OIL CORPORATION N.V. lõpetas 2009. aastal pooltevahelise koostöö SCT Vertriebs GmbH poolse lepingurikkumise tõttu.

Vaidlustaja on seisukohal, et kuivõrd hr Juri Sudheimer, kes on UAB „SCT Lubricants“ juhatuse esimees, on teadlik kaubamärgist **CHAMPION** ning on WOLF OIL CORPORATION N.V.-ga varasemalt pikaajaliselt koostööd teinud, saab omistada vastava teadmise kaubamärgi **CHAMPION** kohta ka UAB-le „SCT Lubricants“. Ühtlasi on vaidlustaja seisukohal, et UAB „SCT Lubricants“ poolt kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine oli pahauskne ning samuti on pahauskne kaubamärgi **CHEMPIOIL** kasutamine.

Nimelt, olles WOLF OIL CORPORATION N.V.-ga pikaajaliselt koostööd teinud, on hr Juri Sudheimer teadlik kaubamärgi **CHAMPION** eristusvõimelisusest ning mainest turul. WOLF OIL CORPORATION N.V. poolt toodetavad kaubad on mitmete tootjate poolt saanud *Original Equipment Manufacturer (OEM) Approval*’i, st originaalseadmete tootja heakskiidu, millega tunnustatakse kaubamärgiga **CHAMPION** tähistatud kaupade väga head kvaliteeti, sobivust ning vastavust originaalseadmete tootjate karmidele nõudmistele (vt lisa 14). Eeltoodu tõendab, et tähisel **CHAMPION** on asjakohaste kaupade turul väga kõrge maine.

Taotleja, olles teadlik **CHAMPION** kaubamärkidest ning nende mainest, on võtnud kasutusele teadlikke meetmeid, et muuta enda kaubamärk **CHEMPIOIL** turusituatsioonis äärmiselt sarnaseks kaubamärgile

CHAMPION. Näitena võib tuua brändi **CHEMPIOIL** kodulehe (vt lisa 15), kust nähtub, et tähist CHEMPIOIL kasutatakse eksitavalt sarnases kujunduses tähise **CHAMPION** registreeringule:

Eeltoodud viisil kaubamärgi **CHEMPIOIL** praktikas kasutamist saab objektiivselt lugeda pahauskseks kasutamiseks kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 10 mõistes. Arvestades sealjuures taotleja juhatuse esimehe hr Juri Sudheimeri teadlikkust **CHAMPION** kaubamärkidest, on ilmselge, et tähise **CHEMPIOIL** eksitav sarnasus kaubamärgiga **CHAMPION** ei ole objektiivselt kokkusattumus, vaid tegemist on tahtliku käitumisega. Arvestades kaubamärkidega tähistatud kaupade sisulist identsust või vähemalt samaliigilisust, on äärmiselt tõenäoline, et keskmine tarbija vahetab kaubamärgid ära või vähemasti assotsieerub tal hilisem kaubamärk varasemaga, mis taotlejale eelise konkurentide ees ning seda just eelnevalt registreeritud ja kasutusele võetud kaubamärgi eristusvõime ning väga hea maine arvelt.

Taotleja tegevus ei ole kooskõlas õiglase äri- ja kaubanduspraktikaga ega hea usu põhimõttega. Taotleja tegevus kahjustab vaidlustaja varasema kaubamärgi eristusvõimet ning mainet turul, muuhulgas on vaidlustaja pidanud ümber pakendama oma kaubamärgiga tähistatud kaupu, et muuta praktikas kasutatav kujundus taotleja omast veidigi erinevaks, et tarbijad kaupu reaalselt segi ei ajaks.

Ülalnimetatust lähtuvalt on taotleja tegevus kaubamärgi **CHAMPION** registreerimistaotluse esitamisel ning ka tähise praktikas kasutamisel pahauskne.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 9 lg 1 p-st 10 ning § 41 lõikest 2 palub vaidlustaja apellatsioonikomisjonil vaidlustusavalduse rahuldada.

Vaidlustaja on lisanud väljavõtte google otsingust: Tšemp (lisa 9), väljavõtte Leedu äriregistrist - SCT Lubricants (lisa 10), SCT kodulehe koopia – seotud ettevõtted (lisa 11), koopia lepingust Wolf Oil Corporation N.V. ja Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH vahel (lisa 12), lepingu tõlge eesti keelde (lisa 13), OEM Approvals (lisa 14), väljavõtte UAB SCT Lubricants`i Chempioili koduleht 28.06.16 (lisa 15).

Taotleja esitas 31.10.2016 täiendavad seisukohad.

Taotleja kinnitab, et jääb oma 12.05.2016 esitatud seisukohtade juurde lisades varasemalt mainitud Leedu Apellatsioonikohtu 18.02.2016 otsuse **CHAMPION** vs **CHEMPIOIL** koos tõlkega ja toonitab vastuolu puudumist KaMS § 10 lg 1 p 2 regulatsiooniga ning lisab järgmist.

Euroopa Kohtu praktikale vastavalt võivad *märkimisväärsed tähenduslikud erinevused* kaaluda üles visuaalsed ning foneetilised sarnasused, juhul kui *vähemalt ühe kaubamärgi tähendus on selge ning konkreetne*, kui avalikkus saab sellest koheselt aru (Euroopa Kohus 23.01.2014, C-558/12 P, Western Gold, p 48; Euroopa Kohus 27.06.2012, T-344/09, Cosmobelleza, p 58 ja 62).

Kõik vaidlustaja **CHAMPION** kaubamärgid viitavad tähenduslikult võistlustel esikohale tulnud sportlasele, meistrile (**CHAMPION**) ning evivad seetõttu ka keskmisest madalamat eristusvõimet ja originaalsust. Taotleja kaubamärk **CHEMPIOIL** sellist assotsiatsiooni ei tekita, kuivõrd taotleja kaubamärgil sama tähendus (**CHAMPION**) puudub. Kui taotleja kaubamärki **CHEMPIOIL** millegagi seostatakse, siis ehk kemikaalidega – **CHEMPIOIL** algusosa CHEM- võidakse tajuda **kemikaalidele (chemicals)** ning lõpuosa OIL- mõistele **õli (oil)** viitavana.

Ehk vaidlustaja kaubamärgil on selge tähendus (**CHAMPION**), taotleja kaubamärgil taoline tähendus aga puudub. See on kaubamärkide kohalt oluline aspekt, mida tuleb eelmainitud Euroopa Kohtu praktika valguses arvestada.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga selles, et kaubamärkide **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** üldine ülesehitus oleks sarnane ja/või et seda täheldataks keskmiste tarbijate poolt (vaidlustaja 05.07.2016 lk 2). Taotleja selgitab, et tarbijatel tekivad assotsiatsioonid eri kaubamärkide vahel hetkega – kaubamärgid on nende jaoks kas sarnased või mitte. Tarbijad ei analüüsi kaubamärke pikalt, võrreldes nende eri struktuure ja kokkulangevaid tähti. Kaubamärkide **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** „struktuurideks“ jagamine on seega põhjendamatu ja meelevaldne viis leidmaks nende sarnasusele kinnitust.

Taotleja on jätkuvalt seisukohal, et vaidlustaja kaubamärki hääldatakse kui *tšäm-pi-on* ja taotleja kaubamärki kui *tšem-pi-oil*. Vaidlustaja viidatud hüperlingilt (05.08.2016 lk 2) pole võimalik tuvastada, et ameeriklased hääldaks vaidlustaja kaubamärki erinevalt, s.o kui *tšempion*. Samuti on üldtuntud asjaolu, et Eesti koolides on ajalooliselt õpetatud *Briti* inglise keelt ja *Briti* inglise keele hääldusreegleid, mitte *USA* inglise keelt või *USA* hääldusreegleid. Analoogselt USA hääldusele ei oma käesolevas asjas tähtsust ka **CHAMPION** või **CHEMPIOIL** võimalik hääldus Austraalia hääldusreeglite põhjal, kuivõrd see jääb keskmise Eesti tarbija seisukohalt tähtsusetuks. Samuti ei ole alust eeldada, et **CHAMPION** hääldaksid kohalikud tarbijad vääralt kui *tšempion*, nagu leiab vaidlustaja. (Samahästi ei ole alust eeldada, et tarbijad hääldaksid tähist *CAR* vääralt kui *tsaar*.) Arvestades eestlaste kõrget inglise keele oskust ning asjaolu, et eestlased kõnelevad ja hääldavad inglise keelt *Briti* inglise keele põhjal, ei ole lõppastmes alust eeldada, et tarbija hääldaks asjaomaseid kaubamärke valesti või emba-kumba kui *USA* ameeriklane. Taotleja seisukoht on seega jätkuvalt – üht kaubamärki hääldatakse kui *tšäm-pi-on* ja teist kui *tšem-pi-oil*. Need hääldused on erinevad.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga selles, et tarbijad peaksid seostama kaubamärki **CHEMPIOIL** sõna või kaubamärgiga **CHAMPION** (vaidlustaja 05.08.2016 lk 2). Vaidlustaja põhjenduseks toodud asjaolu, et Eestis on väidetavalt käibiv lühend „**tšemp**“ sõnast „**tšempion**“ on alusetu ja eksitav. Vastavas lisas on näidatud „tšemp“ seost *koortekasvatusega*. See ei seonu vähimalgi määral kõnealuste kaubamärkide kaupadega. Kaubamärkide kaupadega seonduv selgelt aga taotleja viidatud **CHEMPIOIL** tähendused **chem/chemicals** (kemikaalid) ja **oil** (õli). Eeltoodust tulenevalt palume TOAKil vaidlustaja lisa 9 asja lahendamisel kõrvale jätta. See on eksitav.

Vaidlustaja on väitnud, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärkide esimesed osad tarbijatele meelde jäävad. Puuduvad aga sellekohased kohtupraktika viited, mistõttu jääb väide paljasõnaliseks. Nendest on taotleja jätkuvalt seisukohal, et **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** pole visuaalselt identsed ega äravahetamiseni sarnased. **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** pole ka foneetiliselt identsed ega äravahetamiseni sarnased (*tšäm-pi-on* versus *tšem-pi-oil*). Ning lõppastmes viitavad **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** selgelt erinevatele mõistetele ning see on tarbijatele raskusteta selge – **CHAMPION**=võistlustel esikohale tulnud sportlane, meister (*CHAMPION*). **CHEMPIOIL** – kemikaalid (*chem-/chemicals*) ja/või õli (*oil*).

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses märkinud, et *kõik* taotleja registreeringus sisalduvad kaubad on identsed või samaliigilised vaidlustaja registreeringutes nimetatud kaupadega (02.11.2015 vaidlustusavaldus lk 9). KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks on vaidlustajal kui õiguskaitset välisavale asjaolule tuginejal tarvilik põhjendada seega *kõikide* kaupade identsust ja/või samaliigilisust. See kohustus ei lasu taotlejal.

Kuivõrd vaidlustaja ei ole jätkuvalt põhjendanud kaupade samasust ega samaliigilisust, jättes tähelepanuta ka enda viidatud Euroopa Kohtu praktikas märgitud samaliigilisust mõjutavad asjaolud

(olemus, lõpp-tarbijad, kasutusviis, konkureerivad?, täiendavad?), ei saa vaidlustaja kaupade võrdlust pidada ammendavaks.

Vaidlustaja väited kaupade identsuse ja sarnasuse kohta on üldsõnalised ning mittetäielikud. Vaidlustaja poolt väidetud (ent tõendamata) *kõikide* kaupade identsuse ja/või samaliigilisusega taotleja ei nõustu.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse osas leiab taotleja lisaks, et antud juhul seostab Eesti keskmine tarbija vaidlustaja varasemaid **CHAMPION** kaubamärke kindla mõistega (võistlustel esikohale tulnud sportlane, meister). Kaubamärk **CHAMPION** on selle taolisest tähendusest tulenevalt ka nõrga eristusvõimega tähis. **CHAMPION** pole originaalne. Seda ei saa seostada ainiti vaidlustaja toodetega, vaid kasutatakse ka reklaami eesmärkidel, kutsudes toodet ostma, või igapäevakeeles, väljendades kiitust, toetust või ergutust. Taotleja **CHEMPIOIL** kaubamärgi puhul seost sama mõistega ei teki.

Taotleja leiab jätkuvalt, et tema kaubamärgiga tähistatavate kaupade asjaomane avalikkus on keskmisest tähelepanelikum. Vale ostuotsuse tegemine nende kaupade suhtes (mootoriõli, hüdraulikaõli jpt) võivad olla tarbija ja tema omandi jaoks tõsised tagajärjed.

Arvestades kõike eeltoodut, kuivõrd kaubamärgid **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** pole visuaalselt, foneetiliselt *ega ka tähenduslikult sarnased*, kuivõrd asjaomaste kaupade tarbija on keskmisest tähelepanelikum, ei ole tõenäoline, et keskmine Eesti tarbija leiaks, et asjaomaste kaubamärkidega tähistatavad kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetest.

Taotleja rõhutab vastuolu puudumise osas KaMS § 9 lg 1 p 10 regulatsiooniga, et taotleja pahausksust ei saa järeldada välistaval meetodil, väites, et „*ei ole võimalik stsenaarium, kus taotleja ei oleks olnud teadlik kaubamärkidest CHAMPION*“ (02.11.2015 vaidlustusavaldus lk 11-12). Väide isiku pahausksusest peab olema vaidlustaja kui väite esitaja poolt *selgelt tõendatud*. Pahausksust ei saa järeldada pelgalt asjaolust, et registris eksisteerivad teatud varasemad kaubamärgid või et neid kasutatakse teatud riigis teatud kaupade osas. Tõendamist peab leidma pahatahtlikkuse keskne, taotleja subjektiivne *tahtluse* element.

KaMS § 10 lg 1 p 2 (äravahetamise tõenäosus), KaMS § 10 lg 1 p 3 (maine/eristusvõime ärakasutamine ja/või kahjustamine) ning KaMS 9 lg 1 p 10 (pahauskne taotlemine) on eraldiseisvad õiguskaitses välistavad asjaolud. Nende esinemist või mitteesinemist tuleb eraldi kontrollida. Vaidlustaja on nimetatud kolm asjaolu segamini ajanud ning järeldanud taotleja pahausksust sisuliselt äravahetamise tõenäosuse ja maine/eristusvõime ärakasutamise pinnalt. See on väär.

Täpsemalt on vaidlustaja taotleja väidetava pahausksusega seoses märkinud (02.11.2015 vaidlustusavaldus lk 12): „*Tegemist on KaMS § 9 lg 1 p-s 10 nimetatud pahauskse kasutamisega, kuivõrd on selge, et taotleja eesmärgiks on luua tarbija silmis võimalikult sarnane kaup, mis eksitaks tarbijat kauba päritolu osas [põhjendus vastab KaMS § 10 lg 1 p 2], ning seeläbi kasutada ära tähise CHAMPION rahvusvahelist eristusvõimet ja lõigata sellest kasu [põhjendus vastab KaMS § 10 lg 1 p 3]. Selline tegevus kahjustab varasemate kaubamärkide CHAMPION kaubamärgi funktsiooni, kuivõrd kaubamärgi individualiseeriv toime nõrgeneb, ja on vastuolus kaubamärgi registreerimise eesmärgiga [põhjendus vastab KaMS § 10 lg 1 p 3].“ Olukorra teeb veelgi mõistetamatuks asjaolu, et vaidlustaja pole KaMS § 10 lg 1 p 3 regulatsioonile vaidlustusavalduses tuginenud.*

Taotleja toonitab, et käesoleva menetluse eesmärk on tuvastada, kas sõnalise kaubamärgi **CHEMPIOIL taotluse osas** esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud *Eestis*. Kas ja millisel määral rikub kaubamärgi kasutamine kolmandate isikute õigusi, on küsimus, mille peaks lahendama osapoolte vahel eraldiseisvas kaubamärgiõiguste rikkumist väitvas menetluses (KaMS § 14), kui mõni osapool seda soovib. Käesoleva taotluse menetlus ja väidetava ainuõiguse rikkumise menetlus on kaks eri küsimust. Eeltoodust tulenevalt palub taotleja jätta tähelepanuta vaidlustaja 05.07.2016 lisa 15, kuivõrd see on eksitav ja konteksti arvestades asjakohatu.

Vaidlustaja on viidanud Tallinna Ringkonnakohtu praktikast tulenevalt põhimõttele, mille kohaselt on pahauskne selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast ja kasutusel olevast kaubamärgist *ning* taotlus on esitatud eesmärgiga *saada enda omandusse* teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk (03.10.2003 otsus 2-3/549/2003).

Taotleja selgitab veelkord, et kaubamärgid **CHEMPIOIL** ja **CHAMPION** on olemuslikult erinevad, s.o mitte identsed kaubamärgid. Sellega nõustub jätkuvalt ka vaidlustaja. Eeltoodust tulenevalt *ei saa* taotlejat otseselt ega kaudselt süüdistada eesmärgis saada **CHEMPIOIL** taotluse kaudu enda omandusse vaidlustaja **CHAMPION** kaubamärgid.

Vaidlustaja on esitanud oma väidete kinnitamiseks leedukeelse tõendi, mille tähendussisust ei ole võimalik aru saada (vaidlustaja 05.07.2016 lisa 10). Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 41 sätestab, et komisjoni töökeel eesti keel, muukeelsed dokumendid esitatakse komisjoni või asjast huvitatud isiku nõudel tõlkega eesti keelde. Sama sätestab ka komisjoni põhimääruse § 4. Eeltoodust tulenevalt palub taotleja vaidlustajal esitada lisa 10 tõlke. Vastupidisel juhul palub taotleja komisjonil see tähelepanuta jätta.

Vaidlustaja on esitanud väljatrüki kolmanda isiku saksa tippdomeeni kasutavalt veebilehelt mannol.de (05.07.2016 seisukoha lisa). Sealt pärinev üleüldine kirjeldus ei ole piisav ega usaldusväärne tõend tuvastamiseks ettevõtete omavahelisi seoseid. Lisaks sellele, ühe ettevõtte (Saksa päritolu SUDHEIMER CAR TECHNIK Vertriebs GmbH) ja/või tema esindaja tegemised *ei ole* omistatavad käesoleva taotleja (Leedu päritolu UAB „SCT Lubricants“) tegemistele (05.07.2016 seisukoha lisa). Tegemist on kahe riigi eri äriühingutega, mille tegemisi ei saa ega tohi segi ajada. Veelgi enam, vaidlustaja esitatud lepingust ei ilmne, milliseid riike ja/või territooriume see hõlmab, mistõttu on nende asjassepuutuvus käesolevasse, taotluse **CHEMPIOIL** registreerimist puudutavasse menetlusesse seda küsitavam (eelmainitud lisa). Taotleja palub seega lisad tähelepanuta jätta.

Vaidlustaja on esitanud tõendid, mille kohaselt vastavad teatud kaubad teatud standarditele (vaidlustaja 05.07.2016 lisa). Taotleja selgitab, et teatud kauba vastavusest teatud standardile ei saa automaatselt järeldada selle kauba *väga head kvaliteeti* või muid omadusi, mida vaidlustaja sellele omistab. Sellise järelduse tegemiseks puudub piisav alus. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 7 kohaselt mingi toote olemus, millele kaubamärki taotletakse, ei või olla takistuseks selle registreerimisel. Mitmed lisatud tõendid on adresseeritud vaidlustaja (Wolf Oil Corporation N.V.) asemel kolmandale isikule (CHAMPION Chemicals N.V.). Ka seetõttu jääb lisatu asjassepuutuvus vaidlustaja kaupade ja nende väidetud omaduste kohalt küsitavaks ja palub jätta lisatu tähelepanuta.

Kõigest eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja väited **CHAMPION** rahvusvahelisel skaalal tunnustatusest, mainest ja eristusvõimest jätkuvalt paljasõnalised ning tõendamata.

Vaidlustaja ei ole kõrvaldanud ka vaidlustusavaldusele lisatud tabeli puudusi ega neid selgitanud (vt taotleja 12.05.2016 lk 5). Taotleja palub komisjonil jätta lisatud tabel 8 tähelepanuta.

Nagu taotleja varasemalt märkis, on pahauskse taotlemise tõendamisel keskse tähtsusega taotleja *selge subjektiivne tahtlus* kahjustada teise isiku õigusi. Kui seda ei eksisteeri ning seda ei tõendata, ei saa vaidlustusavaldust KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel ka rahuldada. Asjaolust, et pooled võivad olla turul konkurendid, ei saa järeldada taotleja pahausksust käesoleva kaubamärgi registreerimisel. Vaidlustaja on äsja märkinud, et tal „puudub võimalus tõendada taotleja subjektiivset tahtlust“ (vaidlustaja 05.08.2016 lk 5). Seeläbi möönab vaidlustaja, et tal ei ole võimalik tõendada taotleja pahausksust. Pahausksust ei saa samas järeldada väites äravahetamise tõenäosust ja maine/eristusvõime ärakasutamist ja/või kahjustamist. Viimatimainitud on eraldiseisvad õiguskaitset välistavad asjaolud (KaMS § 10 lg 1 p 2-3), mis ei ole 1:1 samastatavad taotleja väidetud pahausksusega kaubamärgi taotlemisel.

Kõigest ülaltoodust tulenevalt taotleja pahausksust ei eksisteeri, taotleja pahausksus ei ole tõendamist leidnud ning vaidlustaja enda kinnitusel ei ole seda võimalik ka teha. Kaubamärgi CHEMPIOIL osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p 10 märgitud õiguskaitse andmist välistavat asjaolu.

Taotleja on varasemates seisukohtades viidanud analoogsetele kaasustele, et sarnases **CHEMPIOIL** vs **CHAMPION** vaidluses on Leedu kohus andnud õiguse taotlejale (taotleja 12.05.2016 lk 5-6). Taotleja esitab nii Leedu Apellatsioonikohtu 18.02.2016 otsuse kui ka selle kinnitatud tõlke (lisa 1-2). Otsuses on mh märgitud:

1. „/.../ keskendades tähelepanu sõna „CHEMPIOIL“ sõnalõpule „-OIL“, mis, olles kostja sõnalise tähise koostisosana, on kasutatav samuti kui omaette tähendussõna „oil“ ning sõidukite hooldusvahendite kasutajate seas on hästi tuntud ja arusaadav „õlina“ /.../“ (lk 12)
2. „/.../ **CHAMPION on rahvusvaheline sõna**, mille tähendus oma algses tähenduses (parim, esimene, võitja, liider jm), eriti rääkides spordi või kunsti võitudest, tuleb pidada **laialt tuntuks ja arusaadavaks suurele üldsuse osale** ükskõik millises maailma paigas. Seda enam, et see sõna on oma tähenduselt laialt kasutatav nii reklaami eesmärkidel, kutsudes ostma erinevat liiki tooteid kui ka igapäevakeeles, väljendades kiitust, toetust või ergutust, mis ilmselgelt mõjutab seda, et **seda üldiselt kasutatakse rääkides mitte ainult hageja kaubamärgist ja tema toodangust.** /.../“ (lk 13)
3. „/.../ Võttes arvesse seda, mis on välja toodud, teeb apellatsioonikohus järelduse, et kuigi foneetilises mõttes on võrdlusalustel sõnadel „CHAMPION“ ja „CHEMPIOIL“ teatud sarnasusi, kuid nagu ka nende sõnade visuaalse hindamise juhul, **võib neid sarnasusi pidada eksitavateks siis, kui tähtede ja moodustiste sarnasust hinnatakse eraldiseisvalt üldsusest, süvenemata, kuidas võrdlusaluseid sõnu hääldatakse pidades silmas nimelt nende sõnade ja nende osade üldtuntud mõistelist tähendust.** /.../“ (lk 13)
4. „/.../ Apellatsiooninstanttsi kohus, hinnates võrdlusaluste sõnaliste märkide (tähiste) loodavat üldmuljet nende visuaalse, foneetilise ja semantilise sarnasuse kaudu, on arvamusel, et antud juhul vähendavad selged kontseptuaalsed (semantilised) sõnade erinevused juba mainitud sõnade

visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi, seetõttu **on hageja ja kostja tooteid märgistavaid märke [CHAMPION ja CHEMPIOIL] võimalik eristada** vaatamata nende sarnasustele /.../“ (lk 13)

5. „/.../ On selge, et sõna „**CHAMPION**“ kasutatakse laialt iseloomustades mitmesuguseid toodete ja teenuste liike, seega **ei ole ta originaalne või loodud hageja poolt**, ning ei seostu selle unikaalse, erilise või muu põhjal ainuüksi hageja poolt toodetava toodanguga /.../“ (lk 13)
6. „/.../ tuvastatud asjaolud tõendavad sõna „**CHAMPION**“, kui sõnalise kaubamärgi, **nõrkust ja kehva eristustunnust**, mis loob sellise kaubamärgi kaitsmisele piirid /.../“ (lk 13)
7. „/.../ loodava üldmulje kaudu, mis määratleb nende selged kontseptuaalsed erinevused, **ei ole need märgid [CHAMPION ja CHEMPIOIL] ei identsed ega ka sarnased** /.../“ (lk 13)
8. „/.../ vaidlusaluste **kaubamärkidega märgistatud kaupu ostavad eranditult sõidukite kasutamise ja hooldamisega seotud füüsilised ja juriidilised isikud**. Apellatsiooninstantsi kohtu hinnangul, võttes arvesse müüdavate toodete kategooriat, võiks selliste toodete tarbijate **tähepanelikkuse aste olla keskmisest kuni kõrge ni** võrreldes keskmisega, selliste toodet tarbija on hästi informeeritud, tähepanelik ja ettevaatlik. Sellise järelduse tegemine lubab kohtunike kolleegiumil konstateerida, et vastava taseme tarbija oskab eristada kontseptuaalselt erinevaid võrdlusaluseid kaubamärke (tähiseid [CHAMPION ja CHEMPIOIL]), seetõttu **ei ole alust väita, et eksisteerib üldsuse eksitamise võimalus** /.../“ (lk 14)

Eespool toodu põhjal ei nõustu taotleja 02.11.2015 vaidlustusavalduses ega vaidlustaja 05.07.2016 täiendavates seisukohtades esitatud väidete ja seisukohtadega ning vaidleb neile vastu täies ulatuses. Vaidlustusavaldus on põhjendamata ja alusetu. Mitmed esitatud tõendid asjassepuutumatud või eksitavad.

Kaubamärgid **CHEMPIOIL** ning **CHAMPION** on visuaalselt, foneetiliselt kui ka *tähenduslikult erinevad*. Kaubamärkidega ei tähistata identseid ega sarnaseid kaupu, vaidlustaja ei ole veenvalt põhistanud vastupidist kõikide kaupade suhtes. Kaubamärkide **CHAMPION** ning **CHEMPIOIL** ära vahetamine ega assotsieerumine keskmise Eesti tarbija poolt ei ole tõenäoline. Taotleja tegevuses ei eksisteeri pahausklikkuse elementi, vaidlustaja ei ole seda tõendanud ega saa seda enda sõnade kohaselt teha. Asjaolust, et osapooled võivad olla turul konkurendid, ei saa järeldada taotleja pahausksust. Taotleja kaubamärgi **CHEMPIOIL** osas ei esine lõppastmes KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 9 lg 1 p 10 kirjeldatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid. Lisatud on Leedu Apellatsioonikohtu 18.02.2016 otsus ja selle otsuse tõlge.

Vaidlustaja esitas 07.12.2016 täiendavad seisukohad.

Vastusena taotleja 31.10.2016 esitatud seisukohtadele kinnitab vaidlustaja, et jääb kõigi oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ning palub vaidlustusavaldus rahuldada ja esitab alljärgnevat vastuväiteid taotleja seisukohtadele koos täiendavate selgituste ning tõenditega.

Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et tähised CHAMPION ja CHEMPIOIL on KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes eksitavalt sarnased.

Taotleja on oma 31.10.2016 seisukohtades asunud seisukohale, et märkimisväärsed tähenduslikud erinevused võivad kaaluda üles visuaalsed ning foneetilised sarnasused, juhul kui vähemalt ühe kaubamärgi tähendus on selge ning konkreetne, kui avalikkus saab sellest koheselt aru. Vaidlustaja soovib siinkohal rõhutada, et kuigi mingites olukordades võivad märkimisväärsed tähenduslikud erinevused üles

kaaluda teised sarnasused, ei ole see nii käesoleva kaasuse puhul. Taotleja poolt esile toodud aspekt on asjakohane eelkõige situatsioonides, kus mõlema kaubamärgi tähenduslik erinevus on niivõrd erinev, et see on selgelt tarbijatele tajutav ilma igasuguse kahtluseta (näiteks pall/sall või ka kaasuses T-344/09 kinnitust leidnud cosmopolitan/cosmobellezza). Vaidlustaja on seisukohal, **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** ei ole tähenduslikult sedavõrd erinevad, sest tarbijad tajuvad märki **CHEMPIOIL** sõnaühendile **CHAMPION OIL**-ile viitava kontseptsioonina.

Vastavasisulised põhjendused on vaidlustaja esitanud varasemates seisukohtades. Tähis **CHEMPIOIL** ei ole oma olemuselt tähisest **CHAMPION** eristuv määral, mis võiks üles kaaluda visuaalsed ja foneetilised sarnasused. Samuti on korduvalt kinnitust leidnud printsiip, et kaubamärkide võrdlemise kontekstis kannavad sarnasused suuremat kaalu kui erinevused. Kuna tarbija tajub tähist tervikuna, nagu on ka taotleja korduvalt rõhutanud, tajub tarbija selgelt asjaolu, et **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** on äärmiselt sarnase ülesehitusega, st CH_MPIO_. Seejuures on tähe A/E äravahetamine märkide esimeses pooles marginaalne ega ei muuda tegelikkuses nende üldpilti erinevaks. Samuti ei muuda märke üldtaju kontekstis erinevaks ka tähise **CHEMPIOIL** lõpp **-OIL**, kuivõrd see on relevantsete kaupade kontekstis selgelt kirjeldava iseloomuga ega lisa seeläbi märgile eristusvõimet.

Vaidlustaja soovib veelkord rõhutada, et keskmiseks tarbijaks on Eesti keskmine tarbija, mistõttu tekitavad sõnad **CHAMPION/CHAMP/CHEMPION/CHEMP** selge assotsiatsiooni sõnaga „tšempion“ või lühendatult „tšemp“ (ka otsetõlge ingliskeelsest lühendist CHAMP). Kuivõrd sõna „CHEMPIOIL“ struktuur on niivõrd sarnane sõna „CHAMPION“ struktuuriga (vrld kas või CHEMPIO/CHAMPPIO), tajuvad tarbijad tähiseid nii foneetiliselt kui visuaalselt sarnastena ja viitena sõnale tšempion. Tarbijal, kes ei „jaga kaubamärke struktuurideks“, on palju lihtsam tajuda tähist **CHEMPIOIL** viitena juba tuttavale sõnale CHAMPION/tšempion selle asemel, et struktureerida sõna tehnilikult kolmeks individuaalseks üksuseks (CHEM-PI-OIL). Seda seisukohta toetavad nii eestikeelne hääldus (tšempion) kui ka ameerikapärane inglise keele hääldus (kus sõna „CHAMPION“ hääldatakse siiski „tšempion“ – siinkohal täiendav link <https://www.youtube.com/watch?v=Za990watULI>, 6.12.2016), mis on laialt levinud tänu massimeediale. Seejuures ei ole võimalik selgelt väita, milline osa eestlastest räägib pigem ameerika inglise, pigem briti inglise või hoopis eelnimetatud kahe kombinatsioonis inglise keelt.

Kui juba üks tähise **CHEMPIOIL** võimalikest semantilistest tõlgendustest langeb kokku tähise **CHAMPION** omaga, tuleb jaatada semantilist sarnasust vähemalt tarbijaskonna teatud osas.

Eeltoodust lähtuvalt on kaubamärgid eksitavalt sarnased.

Kaupade identsus ja samaliigilisuse osas on taotleja märkinud, et vaidlustaja ei ole piisavalt põhjendanud kaupade identsust ja samaliigilisust. Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et vaidlustusavalduses toodud põhjendused on piisavad, et hinnata kaupade identsust (samane, täiesti ühesugune) või samaliigilisust, kuid esitab siiski selguse huvides kaupade loetelud võrdlustabelina.

Võrdlustabelis on välja toodud vaidlustatud tähise **CHEMPIOIL** kaupade loetelu (paremas tulbas) ning vasakus tulbas konkreetsete kaupadega samaliigilised ning identsed kaubad kaubamärkide **CHAMPION** registreeringutest, seejuures on identsed kaubad allajoonitud (sh olukorras, kus **CHAMPION**-i registreeringutes nimetatud kaubad hõlmavad **CHEMPIOIL**-i registreeringus nimetatud kaupu).

CHAMPION	CHEMPIOIL
tööstuslikud õlid ja määrded; määrdeained; kütused, sh mootorikütus ja illuminandid (klass 4, rahvusvaheline reg nr 1059799)	keemiatooted kasutamiseks tööstuses, peamiselt keemiliselt ja füüsikaliselt aktiivsed lisandid määrdeainetele, määretele, tööstuslikele õlile ja mootori-, transmissiooni-, kompressori- ja hüdraulilistele õlile ja kütuselisandid, peamiselt bensiini- ja diislikütustele (klass 1)
CHAMPION-i registreeringus nimetatud tööstuslikud õlid ja määrded, samuti määrdeained hõlmavad osaliselt keemiatooted (identsus), ülejäänud kaubad on samaliigilised, sh on CHAMPION-i registreeringus nimetatud kaubad samaliigilised nendele kaupadele mõeldud lisanditega (CHEMPIOIL-	

i registreeringus nimetatud kaubad). Samaliigilisus tuleneb sellest, et kaupadel on samad lõpptarbijad, kaubad asendavad/täiendavad üksteist ning neid turustatakse samu jaotuskanaleid pidi (poeketid, tanklad jne), kus nad on üldreeglina asetatud samale ja/või kõrvutiolevatele riuli(te)le.	
antifriisi tooted ja ained (klass 1, rahvusvaheline reg nr 0744686); puhastusained sõidukitele ja jalgratastele (klass 3, rahvusvaheline reg nr 0744686); puhastus-, poleer-, küürimis- ja abrasiivkemikaalid, -preparaadid; puhastusvedelikud autoakendele (klass 3, rrahvusvaheline reg nr 1059799)	lisandid jahutusvedelikele ja tuuleklaasi puhastussüsteemi vedelikele (klass 1)
Tegemist on samaliigiliste kaupadega, kuivõrd lisandid jahutusvedelikele täiendavad antifriisi tooteid ja aineid ning tuuleklaasi puhastussüsteemi vedelikele mõeldud lisandid täiendavad puhastusvedelikke/puhastusaineid. Samuti on suunatud kaubad samadele lõpptarbijatele, neid müüakse samu jaotuskanaleid pidi ja nad paiknevad üldreeglina müügikohtades kõrvuti/lähestikku.	
antifriisi tooted ja ained (klass 1, rahvusvaheline reg nr 0744686);	hüdraulilised vedelikud; pidurivedelikud (klass 1)
CHAMPION-i registreeringus nimetatud antifriisi tooted ja ained on samaliigilised kaupadega „hüdraulilised vedelikud; pidurivedelikud“, sest kõiki eelnimetatud kaupu kasutatakse autode rutiinseks hooldamiseks ning neid müüakse samade jaotuskanalite kaudu samadele lõpptarbijatele, seejuures on nad müügipunktides tihti paigutatud ühte kohta.	
tööstuslikud õlid ja määrded (klass 4, rahvusvaheline reg nr 1059799); petrooleumitooted, peamiselt õlid, määrded ja määrdeained mootoritele tööstuses ja kaubaveos (klass 4, EUTM reg nr 000171843	kleebid, kleepained (tööstuslikud); filtreersüsi; kurnad (keemiatooted, töötlemata plastid, mineraalsed ja köögiviljadest sideained), keraamilised osakesed kurnadena (klass 1)
CHAMPION-i registreeringutes nimetatud tööstuslikud õlid ja määrded ning petrooleumitooted on samaliigilised ülalnimetatud kaupadega taotleja registreeringust. Nimelt on tegemist tööstuslike kaupadega, mida müüakse samadele lõpptarbijatele tööstuslike kaupu pakkuvate müügikohtade kaudu.	
puhastusained sõidukitele ja jalgratastele (klass 3, rahvusvaheline reg nr 0744686); puhastus-, poleer-, küürimis- ja abrasiivkemikaalid, -preparaadid; seebid, loputusõlid; plekieemaldid; poleerpaber; puhastusvedelikud autoakendele (klass 3, rahvusvaheline reg nr 1059799)	<u>pesu- ja puhastusvahendid; puhastus-, poleer-, küürimis- ja abrasiivkemikaalid, -preparaadid; puhastusvahendid õlist määrdunud mootoritele ja teistele määrdunud tööstusobjektidele; puhastusvahendid kütusetorudele ja mootorite sissepitsesüsteemide jaoks, peamiselt mootorsõidukite mootorite jaoks; autohooldusvahendid, peamiselt puhtust säilitavad ained, värvi puhastusvahendid; värvi säilitavad ained pasta või vedelikuna; värvivahad; šampoonid pesemiseks; pesuvahendid sõidukite puhastusseadmetele; puudri ja vedelikuna eelpuhastus- ja puhastusvahendid aurujoa seadmetele ja kõrgsurve puhastusseadmetele; vett tõrjuvad kemikaalid sõidukite puhastusseadmetele; kroomi hooldusvahendid; plasti puhastusvahendid;</u>

	impregneerimisvahendid ja <u>puhastusvahendid</u> <u>mootorsõidukite tiibkatustele;</u> plasti hooldustooted; polstri hooldustooted; <u>velgede</u> <u>puhastusvahendid; seebid</u> (klass 3)
CHAMPION-i registreeringutes nimetatud puhastusained, puhastuspreparaadid hõlmavad kõiki puhastusvahendeid CHEMPIOIL-i registreeringus (identsus). Teised kaubad on samaliigilised, sest need asendavad/täiendavad teineteist, on suunatud samadele lõpptarbijatele, neid müüakse samu jaotuskanaleid pidi ja nad paiknevad üldreeglina müügikohtades kõrvuti/lähestikku.	
<u>petrooleumitooted, peamiselt õlid, määrded ja määrdeained mootoritele tööstuses ja kaubaveos</u> (klass 4, EUTM reg nr 000171843); <u>tööstuslikud õlid ja määrded (v.a söödavad ja eeterlikud õlid ja rasvad), määrdeained, petrooleumitooted, tolmu siduvad ained, kütused (sh bensiin mootoritele) tahkes, vedelas ja gaasilises vormis ja illuminandid</u> (klass 4, rahvusvaheline reg nr 0744686); <u>tööstuslikud õlid ja määrded; määrdeained; tolmu imavad segud; kütused, sh mootorikütus ja illuminandid</u> (klass 4, rahvusvaheline reg nr 1059799)	<u>määrdeained; tolmu imavad, niisutavad ja siduvad preparaadid; kütused (sh mootorikütus); tööstuslikud määrded ja tööstuslikud õlid, sh mootori-, transmissiooni-, kompressor- ja hüdraulilised õlid; kontaktõlid ja kontaktmäärded;</u> lisandid õlile, kütustele, peamiselt bensiini- ja diiselmootoritele, v.a keemilised; lisandid tööstuslikele määrdetele, tööstuslikele õlile, mootoriõlile, transmissiooniõlile, kompressorõlile ja hüdraulilistele õlile, v.a keemilised (klass 4)
CHAMPION-i registreeringutes nimetatud allajoonitud kaubad sisaldavad CHEMPIOIL-i registreeringus nimetatud allajoonitud kaupu, st on nendega identsed. Seejuures on samaliigilised nendele kaupadele mõeldud lisandid, kuivõrd need täiendavad teineteist, on suunatud samadele lõpptarbijatele, neid müüakse samu jaotuskanaleid pidi ja nad paiknevad üldreeglina müügikohtades kõrvuti/lähestikku. Samuti on „tolmu imavad segud“ ja „tolmu siduvad ained“ samaliigilised kaubaga „tolmu niisutavad preparaadid“.	

Eeltoodud tabelist ja varasemalt antud selgitustest lähtuvalt on vaidlustaja seisukohal, et kõik taotleja kaubamärgiregistreeringus nimetatud kaubad on identsed ja/või samaliigilised vaidlustaja varasemate kaubamärkide registreeringutes nimetatud kaupadega.

Vaidlustaja on seisukohal, et tähistel **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** äravahetamine tarbijate poolt on äärmiselt tõenäoline, kuivõrd need on visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnased, tekitavad samu assotsiatsioone sõnade tšempion/tšempion oil suhtes ja neid kasutatakse identsete või samaliigiliste kaupade markeerimiseks.

Taotleja on korduvalt asunud seisukohale, et käesolevate kaupade kontekstis on tarbijatel kõrgendatud tähelepanu, kuid pole vastavasisuliselt seisukohta põhistanud. Seetõttu ei ole põhjendatud arusaam, et tarbijatel oleks keskmisest suurem tähelepanelikkus eelnimetatud kaupade ostmisel. Siiski soovib vaidlustaja täpsustada, et ka olukorras, kus tarbijatel oleks kõrgendatud tähelepanu, oleks tähistel äravahetamine siiski väga tõenäoline lähtuvalt nende sarnasusest ja identsetest/samaliigilistest kaupadest.

Vaidlustaja leiab, et taotleja on väärt tõlgendanud vaidlustaja 05.07.2016 täiendavates seisukohtades esitatud väidet pahausksuse sisustamise osas. Nimelt ei ole vaidlustaja mitte seisukohal, et pahausksust ei ole üldse võimalik tõendada, vaid tugineb lähtuvalt kohtupraktikast asjaolule, et vaidlustaja saab subjektiivset tahtlust tõendada üksnes objektiivsetele asjaoludele tuginedes ja neist lähtuvalt (mida on vaidlustaja rõhutanud ka taotleja poolt kontekstist välja toodud lõigus). Muuhulgas on Harju Maakohus tsiviilasja nr 2-08-57186 3. aprilli 2009 otsuses täheldanud järgmist: „Kohus on seisukohal, et pahausksuse sisustamisel tuleb lähtuda objektiivsetest kriteeriumidest, st ilmetest asjaoludest, mis viitavad

pahausksusele.“ Seejuures on kohus samas lõigus möönnud, et „pahausksus peab ilmema ja jäelduma kontrollijale tema erialastest teadmistest, tavalistest informatsiooniallikatest ja asjas esitatud asjaoludest ning materjalidest“. Käesoleval juhul on taotleja pahausksus järeldatav mitmetest objektiivsetest asjaoludest, mis on vaidlustaja poolt korduvalt välja toodud varasemates seisukohtades.

Siinkohal soovib vaidlustaja kommenteerida mõningaid taotleja tähelepanekuid 31.10.2016 esitatud seisukohtade lehekülgedel 4–6.

Esiteks, vaidlustaja ei järelda taotleja pahausksust üksnes „välistaval meetodil“. Kuigi komisjoni ja kohtute praktikas on rõhutatud, et „tänaes turusituatsioonis ei ole mõeldav, et ettevõtja looks oma äri taustauuringuid tegemata“, ei ole see käesoleval juhul peamiseks allikaks taotleja teadlikkuse ja ka pahausksuse järeldamisel. Vaidlustaja on lisanud tõendeid, mis näitavad selgelt UAB „SCT Lubricants“ teadlikkust **CHAMPION** kaubamärkidest ning UAB „SCT Lubricants“ juhatuse esimehe varasemaid kokkupuuteid nimetatud kaubamärkidega.

Vaidlustaja esitab osalise tõlke asjaoludest, millele vaidlustaja äriregistri kandele tuginedes on viidanud (punktid 5.3.4. ja 5.4.1.).

Teiseks, taotleja on väitnud, et vaidlustaja on vaidlustusavalduses esitanud KaMS § 10 lg 1 p-dele 2 ja 3 vastavaid põhjendusi, seejuures ei ole vaidlustaja KaMS § 10 lg 1 p-le 3 tuginenud.

Vaidlustaja ei leia, et taotleja poolt eraldi väljatoodud näitelaused ühtivad üksnes KaMS § 10 lg 1 p 3 (või siinkohal ka p 2) regulatsiooniga, kuivõrd praktikas on varasemalt välja toodud, et „pahausksuse sisustamisel peab lähtuma kaubamärgi funktsioonist (KaMS § 3) ja seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist (KaMS § 14 lg 1)“. Seejuures on ka komisjoni enda 22.02.2010 otsuse nr 893/894-o punktis 50 välja toonud järgneva: „Pahausksuse määramisel tuleb arvesse võtta kõiki asjasse puutuvaid asjaolusid, eriti seda, kas tähist kasutatav või õigusi omav isik omab teadmisi selles tähise esmakordsel kasutamisel, õiguste omandamisel ja õiguste omandamise taotluse esitamisel. Arvestada tuleb, kas selle tähise kasutamine põhjustas teisele isikule kuuluva tähise eristatava iseloomu või tuntuse ebaausat ärakasutamist või seda õigustamatult kahjustades.“

Kõik vaidlustaja poolt esitatud argumendid, mis seonduvad KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ehk pahausksuse sisustamisega, on mõeldud just nimelt eelnimetatud sätte kohaldamise põhistamiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et ka asjaolu, et „taotleja eesmärgiks on luua tarbija silmis võimalikult sarnane kaup, mis eksitaks tarbijat kauba päritolu osas“ ning taotleja tahtlik tegevus, mille tulemusena nõrgeneb kaubamärgi individualiseeriv toime (ehk kaubamärgi funktsioon), näitavad taotleja pahausksust. Seejuures on vaidlustaja täiendavalt välja toonud selle, kuidas taotleja on kaubamärki **CHEMPIOIL** kasutanud, sest ka see näitlikustab objektiivselt seda, millisel eesmärgil on taotleja registreerimistaotluse esitanud. Kui taotleja on kasutanud enda kaubamärki CHEMPIOIL viisil, mis selgelt jäljendab vaidlustaja kaubamärgi **CHAMPION** kasutamist ja registreeringut ning seeläbi kasutab ära varasema kaubamärgi eristusvõimet, seejuures seda eristusvõimet nõrgestades, on ilmselge, et kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisega on taotleja sooviks saada õiguslik alus kaubamärgi CHEMPIOIL selliseks kasutamiseks. Seetõttu – kui kaubamärgi **CHEMPIOIL** praegune kasutamine on pahauskne, on ilmselge, et sellise kaubamärgi registreerimise eesmärk on samuti pahauskne. Seetõttu palub vaidlustaja ka komisjonil lisa 15 mitte tähelepanuta jätta (kuigi taotleja on seda palunud), sest see on oluline tõend taotleja pahausksuse hindamisel.

Kolmandaks, taotleja on asunud seisukohale, et vaidlustaja nõustub sellega, et kaubamärgid **CHEMPIOIL** ja **CHAMPION** on erinevad. Eeltoodud järeldus on väär, kuivõrd vaidlustaja on üksnes nõustunud sellega, et eelnimetatud kaubamärgid ei ole identsed. Identsuse puudumine ei tähenda, et kaubamärgid olemuslikult sarnased ei oleks (viide siinkohal punktile 1.1 käesolevates seisukohtades). Selleks, et kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine oleks pahauskne, ei pea olema täidetud kriteerium, et kaubamärk on varasema kaubamärgiga identne – piisab ka sarnasusest, mis annab taotlejale võimaluse

varasema kaubamärgi eristusvõimet teadlikult kahjustada ja ära kasutada, seejuures on taotleja selgelt disaininud oma kaubamärgi selliseks, mis on võimalikult sarnane vaidlustaja varasemale kaubamärgile. Olukorras, kus taotleja juhatuse esimees Juri Sudheimer on teinud varasemalt aastaid koostööd Wolf Oil Corporation N.V.-ga, turustanud kaubamärgiga **CHAMPION** märgitud kaupu ja vahetult pärast nende koostöö lõppemist (tulenevalt UAB „SCT Lubricants“ poolsest lepingurikkumisest) võtnud kasutusele tähise **CHEMPIOIL** identsete/samaliigiliste kaupade markeerimiseks, saab objektiivselt järeldada taotleja pahausksust. Seejuures on vastavas valdkonnas pikalt tegutsenud Juri Sudheimer teadlik tähise **CHAMPION** eristusvõimelisusest ja heast mainest (mida tõendavad ka originaalseadmete tootjate heakskiidud ehk OEM Approval-id).

Siinkohal jääb vaidlustajale segaseks, miks originaalseadmete tootjate heakskiidud ei näita taotleja sõnul (31.10.2016 seisukohad, lk 5) head kvaliteeti ning miks see lähenemine on vastuolus Pariisi konventsiooni artikliga 7. Tootja heakskiit on ühtlasi kvaliteedimärk/tunnustus, kuivõrd see näitab, et **CHAMPION** märgiga tähistatud kaubad on piisavalt head, et neid avalikult originaalseadme tootja poolt sobivaks nimetada. Eelnimetatud tunnustusest lähtuvad ka tarbijad, kellel on kauba suhtes teatav kvaliteediootus. Kui **CHAMPION** märgiga tähistatud kaupadel on kvaliteediootus, tähendab see omakorda head mainet ja seda, et vastavat mainet on võimalik kahjustada ja sellest pahatahtlikult kasu lõigata. Vaidlustaja esitab täiendava lisas tõendi, mis näitab, et **CHAMPION Chemicals N.V.** on **Wolf Oil Corporation N.V.** emafirma, seetõttu palub vaidlustaja hoolimata taotleja tähelepanekutest siiski sellega lõpliku otsuse tegemisel arvestada.

Samuti soovib vaidlustaja esitada täiendavad tõendid, mis näitavad UAB „SCT Lubricants“ seotust **Wolf Oil Corporation N.V.** esialgse lepingupartneri **SCT-Vertriebs GmbH**-ga (ehk **Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH**-ga). Kuivõrd taotleja asus seisukohale, et leheküljel mannol.de paiknev informatsioon „ei ole piisav ega usaldusväärne tõend tuvastamiseks ettevõtete omavahelisi seoseid“, esitab vaidlustaja juba lisaks varem esitatud materjalidele täiendavad tõendid:

- väljavõte UAB „SCT Lubricants“ kodulehelt seisuga 3.11.2016, millest nähtub, et saksa firma **SCT** ostis ettevõtte UAB „Pecmo Kuras“, et nimetada see UAB-ks „SCT Lubricants“ ;
- väljavõte **ICANN**-i portaalist **WHOIS** seisuga 5.12.2016, millest nähtub, et ettevõtte UAB „SCT Lubricants“ kodulehe <http://sct-lubricants.com/> registreerijaks on **SCT-Vertriebs GmbH**;
- väljavõte **SCT-Vertriebs GmbH** kodulehelt seisuga 3.11.2016, millest nähtub, et UAB „Pecmo Kuras“, mis hiljem nimetati ümber UAB-ks „SCT Lubricants“, liitus **Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH** ehk **SCT-Vertriebs GmbH**-ga.

Kuigi lisades nimetatud ühinemise aastaarvud on erinevad, on nendest tulenev informatsioon nii UAB „SCT Lubricants“ kui ka **SCT Vertriebs GmbH** poolt üheti mõistetav – tegemist on ilmselgelt seotud äriühingutega. Arvestades seda, tegemist on otseselt seotud ettevõtetega, on ilmselge, et nende tegevus on koordineeritud – nende koostööd näitlikustab juba see, et UAB „SCT Lubricants“ poolt kasutatav koduleht asub domeenil, mis on registreeritud **SCT Vertriebs GmbH** poolt. Samuti on selgelt ühe ettevõtte teadmised omistatavad teisele.

Samuti esitab vaidlustaja täiendava tõendi, mis näitlikustab taotleja pahatahtlikkust märkide **CHAMPION** ja märkide omaniku **Wolf Oil Corporation N.V.** ning selle emafirma **CHAMPION Chemicals N.V.** suhtes. Nimelt on **SCT-Vertriebs GmbH** nimele registreeritud kodulehel <http://chempioil.com> välja toodud tekst, mille kohaselt: „Ettevõtte „**CHAMPION Chemicals LTD**“ ühendab aastatepikkust kogemust ja mootorite ning transmissiooniõilide modernseid tootmistehnoloogiasid „**CHEMPIOIL**“-i brändi all määrdeainete pakkumise kaudu“. Seega on **SCT-Vertriebs GmbH**, UAB-ga „SCT Lubricants“ otseselt seotud ettevõtte, kodulehel <http://chempioil.com> (domeeninimi on identne taotleja kaubamärgiga) loonud ilmselge seose **CHAMPION Chemicals**i (nimi erineb vaidlustaja emafirmast ja **OEM Approval**-ite saajast **CHAMPION Chemicals N.V.**-st üksnes laiendi **LTD** võrra) ja kaubamärkide **CHEMPIOIL** vahel. Eeltoodud asjaolu on käesolevas asjas oluline, sest näitab, et kaubamärki **CHAMPION** (**CHAMPION Chemicals N.V.** kaudu) on ära nimetatud eesmärgiga lõigata kasu selle mainest vastaval kaubaturul ja luua tarbijate jaoks eksitavaid seoseid, mis jätkaks mulje tähiste **CHEMPIOIL** ja **CHAMPION** seotusest. Eelmainitud tegevus loob konteksti,

kust saab selgelt järeldada ka pahauskust tähise **CHEMPIOIL** registreerimistaotluse esitamise kavatsuse suhtes.

Ülalnimetatust lähtuvalt on taotleja tegevus kaubamärgi **CHAMPION** registreerimistaotluse esitamisel ning ka tähise praktikas kasutamisel pahauskne.

Analoogseted kaasuste osas soovib vaidlustaja esmalt täpsustada vaidlustusavalduses esitatud tähelepanekuid. Vaidlustaja tõi lehekülgedel 10-11 välja, et vaidlustaja varasemate märkide pinnalt on keeldunud tähist **CHEMPIOIL** registreerimast muuhulgas Leedus. Vaidlustaja viitas käesoleva rahvusvahelise kaubamärgi esialgsele keeldumisele Leedu Patendiameti poolt ning asjaolule, et vaidlus vastava tähise suhtes Leedus veel kestab ning sellel puudub lõpplahendus. Samuti viitab vaidlustaja UAB „SCT Lubricants“ poolt esitatud Leedu siseriiklikule märgile **CHEMPIOIL**, reg nr 64105, mille suhtes leidis Leedu Patendiamet vaidlustuse käigus, et klasside 3 ja 4 kaupade suhtes on märk **CHEMPIOIL** eksitavalt sarnane vaidlustaja märkidega. Vastav otsus on jätkuvalt jõus.

Kuid siinkohal tuleb tõdeda, et kumbagi eelnimetatud vaidluste lahendid ei ole Eestis siduvad, kuivõrd vaidluste aluseks olevad asjaolud (sh nõude alus ja märkide tajumine tarbijate poolt) ei ole käesoleva vaidluse asjaoludega identsed. Kuna vaidlustused on esitatud teistel alustel, muudab see märkimisväärselt asjaolude hindamist vaidluse kontekstis. Samuti ei ole kõne all olevate kaubamärkide tajumine Leedu tarbijate poolt analoogne sellega, kuidas tajuvad märke Eesti tarbijad. Vastavat seisukohta toetavad ka kohtupraktika ning komisjoni varasemad lahendid. Sellest tulenevalt palub vaidlustaja komisjonil mitte arvestada taotleja poolt esitatud Leedu kohtupraktikat tähise CHEMPIOIL suhtes.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 9 lg 1 p-st 10 ning § 41 lõikest 2 palub vaidlustaja apellatsioonikomisjonil vaidlustusavalduse rahuldada.

Vaidlustaja on seisukohtadele lisanud varasemalt esitatud lisa 10 tõlke (lisa 10a), audiitori Geert Van Gooleni kinnituse, et CHAMPION CHEMICALS NV on Wolf Oil Corporation NV emafirma (lisa 16), väljavõtte UAB „SCT Lubricants“ kodulehelt seisuga 03.11.2016 (lisa 17), väljavõtte portaalist WHOIS (domeen sct-lubricants.com) seisuga 5.12.2016 (lisa 18), väljavõtte SCT-Vertriebs GmbH kodulehelt seisuga 03.11.2016 (lisa 19), väljavõtte portaalist WHOIS (domeen chempioil.com) seisuga 5.12.2016 (lisa 20), väljavõtte chempioil.ee lehelt seisuga 5.12.2016 (lisa 21).

Vaidlustaja esitas 06.01.2017 lõplikud seisukohad

Vaidlustaja kinnitab, et jääb kõigi oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ja palub vaidlustusavaldus rahuldada ning tühistada kaubamärgi **CHEMPIOIL** registreerimisotsus, kuivõrd eelmainitud kaubamärk on registreeritud vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja § 9 lg 1 p-ga 10.

Taotleja esitas 06.02.2017 lõplikud seisukohad

Taotleja jääb 12.05.2016 ja 31.11.2016 esitatud seisukohtade ning tõendite juurde, lisab ära kirja Leedu Ülemkohtu 27.10.2016 otsusest ja toonitab järgmist.

Vaidlustaja **CHAMPION** kaubamärgid ja taotleja **CHEMPIOIL** kaubamärk ei ole visuaalselt identsed ega äravahetamiseni sarnased. Vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid ei ole ka foneetiliselt identsed ega äravahetamiseni sarnased, ka nende algused on erinevad (vrd tšäm-pi-on versus tšem-pi-oil). Osapoolte kaubamärgid viitavad selgelt erinevatele mõistetele ja keskmisele tarbijale on see raskusteta üheselt mõistetav (vrd **CHAMPION** – võistlustel esikohale tulnud sportlane, meister; **CHEMPIOIL** – kemikaalid *chem/cemicals* ja/või õli *oil*).

Kaubamärkide tähendusliku erinevuse hoomamist hõlbustab tarbija jaoks asjaolu, et inglise keel on autokaupade ning autoduse valdkonnas üldlevinud keel ning vaidlustaja CHAMPION kaubamärk kuulub inglise keele baassõnavarasse. Inglise keele oskus vastavate tarbijate poolt muudab kergesti hoomatavaks ka taotleja kaubamärgi **CHEMPIOIL** tähenduse (*chem/chemicals, oil*), mis on **CHAMPION** omast selgelt erinev.

Taotleja ei nõustu, et keskmine Eesti tarbija tajub tema kaubamärki **CHEMPIOIL** „sõnaühendile CHAMPION OIL-ile viitava kontseptsioonina“ (vaidlustaja 07.12.2016 lk 2) – tegemist on vaidlustaja meelevaldse, eksliku ja otsitud lähenemisega. Käesolevas asjas vastandatakse kaubamärke **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** ning nende vaheliste sarnasuste hindamisel tuleb nendest ka lähtuda- taotleja ei taotle õiguskaitset tähisele „CHAMPIONOIL“.

Taotleja leiab jätkuvalt, et osapoolte kaubamärgid ei ole sarnase ülesehitusega - kui vaidlustaja kaubamärk koosneb ühest üheselt mõistetavast sõnast **CHAMPION**, siis taotletavas kaubamärgis sisaldub tuletatud liitsõna, milles võib eristada kahte osa – **CHEMPI** ja **OIL**. Enamgi veel, kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel ei saa lähtuda üksnes tähistate ülesehitusest – tähtsust omavad kõik asjaolud, sh konkreetsete sõnaliste osade terviklik visuaalne, foneetiline ja tähenduslik erinevus/sarnasus. Käesoleval juhul on asjaomased kaubamärgid visuaalselt, foneetiliselt ja tähenduslikult erinevad. Lisaks puudub keskmisel tarbijal võimalus kaubamärke vahetult võrrelda (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus asjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 25), mistõttu on ekslik ka vaidlustaja seisukoht nagu tajuks tarbija kaubamärkide vahetu võrdluse tulemusena selgelt nende äärmiselt sarnast ülesehitust. Keskmine tarbija ei võrdle omavahel eri kaubamärkide struktuure ega jäta neid, erinevalt üldmuljetest, meelde.

Seoses vaidlustaja väidetega, kas ja milliseid assotsiatsioone kaubamärgid tekitavad (vaidlustaja 07.12.2016 lk 2), leiab taotleja, et vaidlustaja on läinud liialt spetsiifiliseks. Keskmine tarbija kas ajab kaubamärgid segamini ja käsitab nendega tähistatavaid kaupu samalt või majanduslikult seotud isikutelt pärinevatena või mitte. Tarbija ei teosta kaubamärkide kül-g külje kõrvalist süvaanalüüsi nagu seda on teinud vaidlustaja. Vaidlustaja **CHAMPION** ja taotleja **CHEMPIOIL** kaubamärke võrreldes tuleb küll lähtuda keskmiselt informeeritud ja tähelepanelikust tarbijast (Euroopa Kohtu 26.07.2007 otsus C-412/05 P AICON, p 62), ent mitte keeleteadlasest, kes teostaks kaubamärkidest kül-g külje kõrval lingvistilist süvaanalüüsi ning otsiks neist teatud struktuure.

Seega taotleja seisukoht on jätkuvalt, et kaubamärgid **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** pole äravahetamiseni sarnased. Suuresti seetõttu, et **CHAMPION** viitab võistlustel esikohale tulnud sportlasele, meistrile ning **CHEMPIOIL** seevastu kemikaalidele (*chem/cemicals*) ja/või õile (*oil*). Erinevalt keeleliste struktuuride märkamisest, tekivad need tähenduslikud assotsiatsioonid keskmisel tarbijal hetkega. Taotleja kohaselt on vaidlustaja **CHAMPION** ja taotleja **CHEMPIOIL** kaubamärgid KaMSis nõutud määral erinevad, et keskmine, informeeritud ja tähelepanelik tarbija neid ära ei vaheta.

Seoses kaubamärkide **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** häälduse temaatikaga jääb taotleja samuti varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Eesti tarbija seisukohalt on relevantne kaubamärkide Briti inglise keele hääldus, mitte USA või Austraalia oma. Eesti koolides ja täiskasvanute täiendõppes on inglise keele õpetamise juures aluseks olnud eelkõige Briti inglise keele hääldusreeglid, see on üldtuntud asjaolu (TsMS § 231 lg 1).

Taotleja ei nõustu jätkuvalt, et kõik vaidlustaja **CHAMPION** ja taotleja **CHEMPIOIL** kaubamärkidega tähistatavad kaubad oleksid identsed või samaliigilised. Taotleja tänab vaidlustajat pingutuse eest, ent lõppastmes on ka see suures osas asjaolu sedastus, mis ei sisalda piisaval määral põhjendusi ja/või on otseselt väär.

Vaidlustaja 07.12.2016 toodud esimese bloki kaupade samaliigilisus on põhjendamata. Asjaolu, et mõlemad on (erinevad) keemiatooted, ei tähenda, et nende lõpptarbijad oleksid samad või et need kaubad oleksid üksteisega asendatavad või üksteist täiendavad.

Põhjendus, et kaupu müüakse samades jaotuskanalites ja/või kõrvuti, ei ole piisav. Ühtedes poodides (nt bensiniijaamades) võidakse müüa rehve ja hamburgereid ent see ei tee neid kaupu veel KaMS mõistes samaliigilisteks.

Jahutusvedelik vs hüdraulilised vedelikud ja pidurivedelikud pole samaliigilised kaubad. Nende omavahelisel äravahetamisel oleksid katastroofilised tagajärjed - valades mootorisse jahutusvedeliku asemel piduri või hüdraulilist vedelikku, võib see samahästi kokku joosta vm viisil puruneda. Valades pidurivedeliku asemele jahutusvedelikku võivad pidurid mitte toimida ning põhjustada avarii ja/või surma. Hüdraulilise vedeliku pidurivedelikuga asendamine võib anda samalaadselt ebasoovitavaid tagajärgi. Siinkohal viitame teatud analoogiale seoses ravimitega – kõik ravimid on teatud määral, arvestades nende kasutamise eesmärki, sarnased tooted. Samas osutab tarbija nende ostmisel ja kasutamisel kõrgendatud tähelepanu. Tarbija teadvustab endale, et ravimi valel eesmärgil kasutamine võib viia ebasoovitavate tagajärgede, sh surmani. Ehk tulles tagasi kõnealuse vaidluse kaupade juurde – asjaolu, et mingeid kaupu võib osta sama isik (autojuht, traktorist või kombainer) samast kohast (bensiniijaam või pood), ei ole piisav pidamiseks neid kaupu KaMS mõistes samaliigiliseks. Analoogselt võib sama isik osta samast poest nii traktorirehve kui ka esitule pirne ent see ei tee neid kaupu KaMS mõistes samaliigiliseks.

Ka vaidlustaja 07.12.2016 lk 4 toodud teise bloki kaupade samaliigilisus (tööstuslikud õlid... vs kleebid...) ei ole põhjendatud. Asjaolu, et kõik need on tööstuskaubad, mis on mõeldud tööstuskaupade tarbijatele ning mida müüakse tööstuskaupade poodides, ei ole piisav KaMS kohaselt samaliigilisuse tuvastamiseks. Kõik tööstuskaubad, mida müüakse füüsilistele isikutele tööstuskauplustes pole samaliigilised KaMS mõistes. Vaidlustaja poolt välja toodud taotleja kaupade hulka kuuluvad ka filtreersüsi, töötlemata plastid ja keraamilised kurnad.

Kuidas on need samaliigilised vaidlustaja kaupadega, mille alla kuuluvad nt mootoriõlid ja -määrdeid?

Vaidlustaja 07.12.2016 lk 4 toodud kolmanda bloki kaupade samaliigilisus, sh autohooldusvahendid versus puhastusained, ei ole põhjendatud. Kaubad, mida kasutatakse autohoolduses (piduriklotsid, jahutusvedelik, õlid-filtrid, pirnid jne) on erinevad kaupadest, mida kasutatakse (auto)pesus. Mainitud kaubad on erinevad, mitte aga samad või sarnased.

Samuti on sama bloki põhjenduses toodud sõnastus „teised kaubad on samaliigilised...“ on ebapiisav, kuivõrd esineb sedastus, aga puudub sisuline põhjendus.

Olenemata kaupade väidetud identsusest ja/või samaliigilisusest, millega taotleja ei nõustu, on taotleja ka jätkuvalt seisukohal, et keskmine tarbija on nii vaidlustaja **CHAMPION**, kui ka taotleja **CHEMPIOIL** kaubamärgi kaupade suhtes tähelepanelik (eriti keemiatoodete ja/või õlide osas). Keskmine tarbija ei ole kindlasti huvitatud sellest, et tema mootorsõidukisse, traktorisse vm tehnikavahendi sõlmedesse satuks suvaline ettejuhtuv keemiatoodete ja/või õli, vaid spetsiaalselt märgistatud, nõuetekohane toode (a la 50w40 mootori- või kindlatele parameetritele vastav hüdraulikaõli).

Taotleja on jätkuvalt seisukohal, et on väär järeldada, et vaidlustaja **CHAMPION** ja taotleja **CHEMPIOIL** tekitavad keskmise tarbija jaoks samu assotsiatsioone. Vaidlustaja kaubamärk **CHAMPION** ja taotleja kaubamärk **CHEMPIOIL** on ülesehituselt ja üldmuljelt erinevad. On väär taotleja kaubamärgile midagi mõtteliselt lisada ning pidada seda CHAMPION OIL kaubamärgiks. KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on taotleja kaubamärgi registrijärgseks reproduktsiooniks **CHEMPIOIL** ning just sellele tähisele soovib taotleja ka õiguskaitset.

Vaidlustaja leiab, et taotleja ei ole põhjendanud, miks on keskmise tarbija tähelepanelikkus antud kaubamärkide kaupade asjus keskmisest kõrgem.

Taotleja viitab Euroopa Kohtu praktikale, mille kohaselt on keskmise tarbija tähelepanelikkus *otseses sõltuvuses* tähistatavate kaupade kategooriast (eelmainitud 22.06.1999 otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26-27). Käesoleval juhul on tegemist spetsiaalkaupadega, eriti taotleja klassi 1 ja 4 kaupade näol, kuhu kuuluvad mootoriõlid, hüdraulikaõlid, pidurivedelikud, lisandid jne. Nende kaupade osas vale

ostuotsuse tegemisel võivad olla katastroofilised tagajärjed nagu taotleja ka siin (antifriisi vs hüdraulikaõli ja pidurivedeliku näitel) tõendas. Sellest johtuvalt on tarbija samade kaupade, sh taotleja klassi 1 ja 4 artiklite ostmisel keskmisest tähelepanelikum. Tarbija viib end kurssi toodete tähiste, sh neid tähistatavate kaubamärkidega. Lõppastmes on tõenäolisem see, et keskmine tarbija teeb nende spetsiaalkaupade osas vahet, et **CHAMPION** on ühe tootja kaubamärk ning **CHEMPIOIL** teise tootja kaubamärk. Tegemist ei ole igapäevakaupadega nagu sai, leib, piim või närimiskumm, mis on kõik sisuliselt analoogsed ja mille osas vale ostuotsuse tegemine ei vii tõenäoliselt vara pöördumatu kahjustumiseni (antifriisi asemel mootoriõli kasutamine) või avarii ja/või surmani (pidurivedeliku asemel antifriisi kasutamine). Mootorsõidukid on liikluses kõrgema ohu allikaks ning nende õiget funktsioneerimist toetavate kaupade (mootoriõli, hüdraulikaõli, pidurivedelik jne) ostmisel on tarbija täiendav tähelepanelikkus nõutav. Ka eelmainitud Euroopa Kohtu praktika kohaselt on tarbija tähelepanelikkus kaupade kategooriast sõltuv. Tähelepanelikuma tarbija puhul on ka äravahetamise tõenäosuse risk väiksem (Euroopa Üldkohtu 16.10.2013 otsus T- 328/12, p 67, kinnitatud Euroopa Kohtu 21.10.2014 otsusega C-669/13 P Maxigesic/OXYGESIC, p 48). Eelöeldu kehtib, küll veidi vähesemal määral ent siiski, ka taotleja klassi 3 kaupade suhtes. Vale puhastusvahendi valimine võib puhastatavat pinda (nt sõiduki värvkatet) pöördumatult kahjustada ning viia vara väärtuse vähenemiseni. Seega tarbija on ka nende kaupade suhtes tähelepanelik, pannes tähele kaupade tähiseid ja tehes neil vahet. Tegemist ei ole igapäevakaupadega nagu leiab ja sai, vaid suures osas mootorsõidukite kui suurema ohu allikate hoolduseks mõeldud kaupadega, mille osas on tarbija suurem tähelepanelikkus vajalik. Kõigest eeltoodust tulenevalt pole tõenäoline, et keskmine Eesti tarbija leiaks, et vaidlustaja **CHAMPION** ja taotleja **CHEMPIOIL** kaubamärkidega tähistatavad kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetest. Kaubamärgi **CHEMPIOIL** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 2 märgitud õiguskaitse andmist välistavat asjaolu.

Vastavalt eespool ja varasemas menetluses taotleja poolt tõendatule ei ole kaubamärgid **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** identsed ega äravahetamiseni sarnased. Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga välistab ainuüksi see taotleja pahatahtlikkuse (11.06.2009 otsus C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, p 53).

Vaidlustaja väidab, et taotleja on kasutanud oma kaubamärki viisil, mis jäljendab vaidlustaja kaubamärgi kasutamist ning kasutab seeläbi ära varasema kaubamärgi eristusvõimet ning nõrgestab seda. Sellest järeldab vaidlustaja taotleja pahausksust (sh kaubamärgitaotluse esitamisel). Taotleja kohaselt eelöeldu tööle ei vasta ning sellest ei saa järeldada ka taotleja pahausksust. Vaidlustaja olustiku kirjeldus kaubamärgi eristusvõime ärakasutamisest ja/või kahjustamisest võiks teoreetiliselt puudutada aspekte, mis on asjakohased KaMS § 10 lg 1 p 3 kirjeldatud õiguskaitset välistavalt asjaolu esinemise kontrollimisel, ent need jäävad hüpoteetiliseks ja nimetatud alusele ei ole vaidlustaja ka antud asjas tuginenud. Ehk teisisõnu, KaMS § 9 lg 1 p 10 sisustamine KaMS § 10 lg 1 p 3 sisuga ei vii antud juhul järelduseni, et taotleja kaubamärgi osas esineb KaMS § 9 lg 1 p 10 märgitud õiguskaitset välistav asjaolu.

Taotleja leiab jätkuvalt, et tema tegevuses puudub mh taotluse subjektiivne element, mis on KaMS § 9 lg 1 p 10 ja sealse pahatahtlikkuse tõendamise imperatiivseks eelduseks.

Käesolevas asjas puuduvad mistahes objektiivsed asjaolud, millest võiks järeldada taotleja kaubamärgi **CHEMPIOIL** taotlemise ja kasutamise pahauskset eesmärki – taotleja kaubamärk on vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgist erinev, mistõttu ei saa see isegi teoreetiliselt vaidlustaja õigusi kahjustada. Arvestades antud juhul ka keskmise tarbija kõrgendatud tähelepanu taotleja kaubamärgiga tähistatavate kaupade osas, puudub käesolevas asjas igasugune alus pidada taotleja kaubamärgitaotlust pahauskseks. Vaidlustaja väidab, et taotleja on disaininud oma kaubamärgi selliseks, mis on võimalikult sarnane vaidlustaja varasemale kaubamärgile. Vaatamata sellele, et vaidlustaja ei ole märkinud, *millist* vaidlustaja varasemat kaubamärki siinkohal silmas peetakse, ei nõustu taotleja, et ükski vaidlustaja kaubamärk oleks sarnane taotleja kaubamärgiga. Juhul kui taotleja eesmärgiks oleks olnud võimalikult sarnane kaubamärk,

oleks fantaasiat omav ettevõtja tulnud kindlasti välja mõne oluliselt sarnasema kaubamärgiga kui **CHEMPIOIL**. Vaidlustaja väited taotlejapoolsest lepingurikkumisest on käesolevas menetluses paljasõnalised ja ebaõiged.

Vaidlustaja esitatud tõendite (sh vaidlustaja 07.12.2016 lisad 17-19) asjassepuutuvus jääb taotleja jaoks mõistetamatuks. Veelgi enam, kuivõrd vaidlustaja ise mõõnab nende puudulikkust („Lisades 17 ja 19 nimetatud ühinemise aastaarvud on erinevad“), ei ole need usaldusväärsed ega käesolevas vaidluses kasutatavad.

Taotleja juhib tähelepanu, et käesoleva kaubamärgi taotlejaks on UAB SCT Lubricants. Vaidlustaja viidatud domeeninimi CHEMPIOIL.COM on registreeritud Saksamaa juriidilise isiku SCT-Vertriebs GmbH nimele (vaidlustaja 07.12.2016 lisa 20). Viimatimainitud isik ei ole taotleja ning selle Saksamaa isiku tegevus ei ole omistatav taotlejale.

Vaidlustaja viidatud veebilehel WWW.CHEMPIOIL.COM (vaidlustaja 07.12.2016 lisa 21) on kontaktide all toodud Šveitsi aadressiga juriidiline isik CHAMPION Chemicals Ltd.:

Ka antud isik ei ole käesoleva kaubamärgi taotleja. Ka selle isiku tegevus ei ole käesolevale taotlejale omistatav.

Kõigest eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja esitatud tõendid erinevate isikute seostest ning nende veebilehtedest pigemini komisjoni eksitav teave. Taotleja ei ole käitunud pahauskselt ning vastupidist ei ole tõendanud ka vaidlustaja. Enamgi veel, vaidlustaja on menetluse käigus ka ise tunnistanud, et ei saa taotleja subjektiivset pahatahtlikkust tõendada. Seda, kas ja mis tegusid on korda saatnud kolmandad isikud, ei puutu käesolevasse menetlusesse. Kolmandate isikute tegevus ei ole taotlejale omistatav. Kaubamärgi **CHEMPIOIL** osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p 10 märgitud õiguskaitse andmist välistavat asjaolu.

Juhul kui vaidlustaja leiab, et kaubamärgi kasutamine rikub tema õigusi (sh kasutab ära ja/või kahjustab tema kaubamärgi mainet ja/või eristusvõime), on tal õigus pöörduda tsiviilkohtute poole vastavasisuliste hagidega. Käesolevas menetluses *ei saa* hinnata mõne muu, menetlusvälise stiliseeritud kaubamärgi kasutamist kolmandate isikute poolt, kui see erineb käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgist kindla värvuse, fondi ja/või muude elementide poolest (sh konkreetne **CHEMPIOIL** tähtede paigutus jne). Komisjon ei lahenda kaubamärgi kasutamise läbi eristusvõime ja/või maine ärakasutamise ja/või kahjustamise küsimusi, vaid kaubamärgi registreerimist puudutavaid asjaolusid. Ka Euroopa Üldkohtu praktikast tuleneb, et vaidlustus/vastulausemenetluses tuginetakse registreeritud kaubamärkidele ning reproduktsioonidele, mis on registrist nähtavad (08.12.2005 otsus T-29/04 Cristall Castellblanch, p 57; 09.04.2014 otsus T-623/11 Milanówek Cream Fudge, p 38).

Analoogsete kaasuste osas märgib taotleja, et vastavalt taotleja 12.05.2016 seisukohtadele on samade osapoolte samu kaubamärke puudutavatest vaidlustes andnud taotlejale õiguse nii Leedu kui ka Usbekistani kohtud.

Vaidlustaja ei ole seda ümber lükanud. Taotleja jääb nende juurde. Taotleja on varasemalt esitanud ka konkreetse Leedu apellatsioonikohtu 18.02.2016 otsuse kui ka selle kinnitatud tõlke. Selles kinnitati, et vaidlustaja **CHAMPION** ja taotleja **CHEMPIOIL** kaubamärke on võimalik üksteisest eristada.

CHAMPION kaubamärk pole originaalne looming, vaid omab nõrka ja kehva eristusvõimet (otsuse tõlkes „eristustunnust“). Samuti on märgitud, et **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** märgistatud kaupu ostavad eranditult sõidukite kasutamise ja hooldamisega tegelevad isikud, kelle tähelepanelikkuse aste on keskmisest kõrge. Eeltoodust johtuvalt ei ole **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** äravahetamiseni sarnased.

Taotleja jääb antud otsuses toodud argumentide juurde. Vastuseks vaidlustaja väitele (*olukord Eestis on Leedust erinev*) selgitab taotleja, et analoogselt Eestile on ka Leedus esimene ja rahvusvahelises suhtluses enim kasutatav (võõr)keel just inglise keel. Vaidlustaja ei ole omalt poolt, väites et kaubamärke **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** tajutakse Eestis ja Leedus erinevalt, vähimalgi määral tõendanud ega põhjendanud, miks peaks inglise keele baassõnavara (sh sõnad *CHAMPION, chemicals, oil*) oskamine olema Leedus Eestist erinev ning seda Leedu kahjuks.

Ekslik on vaidlustaja poolt 07.12.2016 esitatud väide, et vaidlus Leedus taotleja vaidlustatud kaubamärgi registreeritavuse üle veel kestab. Taotleja teatab, et Leedu Ülemkohus tegi antud asjas otsuse juba 27.10.2016 leides, et asi tuleb uuesti läbi vaadata üksnes väidetava ebaausa konkurentsi küsimuses. Kaubamärke puudutavas osas on kohtuotsus lõplik ja muutmisele ei kuulu. Nimetatud otsuse punktis 27 jättis Leedu Ülemkohus muutmata alama astme kohtu otsuse selle kohta, et Leedu tarbijad suudavad kaubamärke **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** teineteisest eristada, sõltumata mõningate sarnasuste esinemisest.

Vaidlustaja **CHAMPION** ja taotleja **CHEMPIOIL** kaubamärke puudutav vaidlus on käinud läbi ka EUIPO Apellatsioonikojast. EUIPO Apellatsioonikoda on 31.10.2014 otsuses R1596/2013-5 kinnitanud, et **CHAMPION** kaubamärgil on selge tähendus (p 54, sarnane käesolevas menetluses viidatule: „*a person who has defeated or surpassed all rivals in a competition, esp. in sports*“). Sellest tähendusest saavad aru enamik EL tarbijatest, sh Eesti tarbijad (otsuses sõna-sõnalt välja toodud, p 56). Taotleja **CHEMPIOIL** kaubamärki sellise tähendusega aga ei seostata, kui mingi tähendusega, siis vastavalt kas „kemikaalid“ (lühend „chem“) või „õli“ (toormaterjal „oil“) (p 60). Vaidlustaja väitis, et taotleja kaubamärgi esimest osa **CHEMP** peetakse **CHAMPION** lühendiks (p 61). EUIPO Apellatsioonikoda lükkas antud väite tagasi ega pidanud seda usutavaks – **CHAMPION** lühend on **CHAMP**, mitte **CHEMP** ega **CHEMPI** (p 61). Kuivõrd **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** on tähenduslikult erinevad kaubamärgid, pidas EUIPO neid üksteisest ka eristatavateks (p 62).

Eelmainitud asjaolud on leidnud kinnitamist ka Euroopa Üldkohtu 01.06.2016 otsuses T-34/15. Muuhulgas on Kohus kinnitanud **CHEMPIOIL** seondumist mõistega kemikaalid (kaubamärgi algusosa *chem/chemicals*) ja/või mõistega õli (lõpuosa *oil*) (p 42). Samuti on Kohus kinnitanud asjaolu, et enamike **CHEMPIOIL** kaupade osas on keskmine tarbija äärmiselt tähelepanelik (p 25 ja 27). Euroopa Üldkohtu praktikast tulenevalt on taolise kõrgendatud tähelepanuga tarbija, erinevalt madala tähelepanuga tarbijast, ka tõenäolisem märkama kaubamärkide erinevusi (27.02.2015 otsus T-227/13 Interhygiene/INTERFACE, p 46). Sama kehtib ka kaubamärkide **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** puhul.

Kokkuvõttes kinnitab taotleja, et ta ei nõustu vaidlustaja väidete ja seisukohtadega ning vaidleb neile vastu täies ulatuses. Wolf Oil Corporation N.V. esitatud vaidlustusavaldus on jätkuvalt põhjendamata ja alusetu. Mitmed esitatud tõendid on seejuures eksitavad.

Vaidlustaja **CHAMPION** ning taotleja **CHEMPIOIL** kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt *kui ka tähenduslikult erinevad*. Sama on kinnitanud ka Leedu ja Usbekistani kohus ning EUIPO Apellatsioonikoda. Samuti ei tähistata kaubamärkidega **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** identseid ega sarnaseid kaupu. Vaidlustaja ei ole veenvalt põhistanud vastupidist kõikide kaupade suhtes.

Kuivõrd ka tarbija tähelepanelikkus on taotleja kaupade suhtes keskmisest kõrgem, ei ole vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamine ega assotsieerumine keskmise Eesti tarbija poolt tõenäoline. Samuti ei eksisteeri taotleja tegevuses subjektiivset pahatahtlikkust.

Taotlejale ei saa omistada kolmandate isikute väidetavaid tegevusi. Ka vaidlustaja ise on tunnistanud, et ei taotleja subjektiivset pahatahtlikkust tõendanud.

Kaubamärkide **CHAMPION** ja taotleja **CHEMPIOIL** sarnasusi/erinevusi on varasemalt võrrelnud ja neile hinnangu andnud ka nii Euroopa Üldkohus, kui ka Leedu Ülemkohus ja Usbekistani kohus. Käesolevas asjas esitatust nähtuvalt on kohtud leidnud üksmeelselt, et ehkki kaubamärkide vahel esineb teatud sarnasusi, siis asjaomaste kaupade tarbijaskond neid kaubamärke ära ei vaheta. Ehkki esitatud kohtuotsuste järeldused ei ole käesolevas asjas siduvad, leiame siiski, et need annavad samade isikute samu kaubamärke puudutavat täiendavat informatsiooni, mida saab ühe asjaoluna ka käesoleva vaidluse lahendamise arvesse võtta. Seda eelkõige Euroopa Üldkohtu ja Leedu Ülemkohtu otsuste puhul, mis on tehtud ühtses Euroopa Liidu majandusruumis, kus kaubamärkide osas kehtib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ harmoniseeritud õigusruum, mille ühtset sisustamist on omakorda aidanud teostada Euroopa Kohtu praktika.

Eeltoodust nähtuvalt ei esine taotleja kaubamärgi CHEMPIOIL osas KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 9 lg 1 p 10 kirjeldatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid.

Arvestades kõike eeltoodut ning juhindudes viidatud Euroopa Kohtu praktikast palub taotleja jätta vaidlustaja Wolf Oil Corporation N.V. vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

Lisa: ära kiri Leedu Ülemkohtu 27.10.2016 otsusest

Komisjon alustas vaidlustusavalduse nr 1637 lõppmenetlust 11.05.2017.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Taotleja esitas 04.11.2014 Patendiametile Eestis registreerimiseks klassides 1, 3 ja 4 rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1076327 **CHEMPIOIL** (R201500055).

Patendiameti otsus kaubamärgi **CHEMPIOIL** Eestis registreerimise kohta avaldati 01.10.2015 Patendiameti ametlikus väljaandes „EESTI KAUBAMÄRGILEHT“ nr 10/2015 lk 47.

Vaidlustaja leidis, et Patendiameti 01.10.2015 otsus kaubamärgi **CHEMPIOIL** taotleja nimele registreerimise kohta klassides 1, 3 ja 4 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja KaMS § 9 lg 1 p-ga 10.

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 § 9 lg 1 p 10 kohaselt *õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskelt või mida on hakatud kasutama pahauskelt.*

Vaidlustaja on Eestis kehtiva Euroopa Liidu sõnalise kaubamärgi **CHAMPION** reg nr 000171843 omanik, mis on registreeritud alates 17.08.1999 klassis 4 loetletud kaupade osas.

Samuti on vaidlustaja Eestis kehtivate rahvusvahelise kombineeritud kaubamärgi  reg nr 0744686, mis on registreeritud alates 05.09.2000 klassides 1, 3, 4 loetletud kaupade osas ja ka rahvusvahelise kombineeritud kaubamärgi  reg nr 1059799 omanik, mis on registreeritud alates 12.10.2010 klassides 1, 3, 4 loetletud kaupade osas.

Kuna taotleja kaubamärgi **CHEMPIOIL** (rahvusvaheline reg nr 1076327) hilisema märkimise kuupäev Eestis on 04.11.2014, siis on vaidlustaja kaubamärgid taotleja kaubamärgiga **CHEMPIOIL** võrreldes varasemad (KaMS § 11 lg 1 p-d 4 ja 6).

Vaidlustusavalduse menetluskirjeldustest järeldub, et taotlejal puudub varasemate kaubamärkide omaniku kirjalik luba hilisema kaubamärgi **CHEMPIOIL** registreerimiseks.

Nii vaidlustaja kui ka taotleja on seisukohal, et tähiste **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** puhul ei ole tegemist identsete kaubamärkidega, kuid vaidlustaja leiab, et tegemist on eksitavalt sarnaste kaubamärkidega.

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon.

Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsuse (C-251/95: SABEL BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p 23 ja Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsuse C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV, p 25 kohaselt tajub keskmine tarbija tähist tervikuna ja ei analüüsi selle erinevaid detaile. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb äravahetamise tõenäosust hinnata tähiste visuaalse, semantilise ja foneetilise

sarnasuse osas, lähtuda tuleb tähiste tervikmuljest, arvestades nende domineerivaid ja eristavaid osi (22.06.1999 otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 25).

Visuaalsest aspektist lähtuvalt on vaidlustaja vastandatud kaubamärkidest kõige sarnasem taotleja sõnalise kaubamärgiga **CHEMPIOIL** vaidlustaja sõnaline kaubamärk **CHAMPION**. Need on sõnalised kaubamärgid, mis on kujutatud suurte trükitähtedega.

Visuaalsest aspektist lähtuvalt on vaidlustaja sõnalise ja ka kombineeritud kaubamärkide sõnaline osa kolmesilbiline **CHAM-PI-ON**, mis koosneb kokku kaheksast tähest. Taotleja kaubamärk **CHEMPIOIL**, sarnaselt vaidlustaja vastandatud sõnalise kaubamärgi **CHAMPION** (reg nr 000171843) sõnalise osaga, on samuti kolmesilbiline **CHEM-PI-OIL**, kuid koosneb üheksast tähest.

Vaidlustaja ülejäänud vastandatud kombineeritud kaubamärgid **CHAMPION** (reg nr 0744686) ja **CHAMPION** (reg nr 1059799, edaspidi vaidlustaja kombineeritud kaubamärgid koos – **CHAMPION + kuju**) koosnevad punaste ristkülikute taustal valgete suurtähtedega kujundatud sõnalistest osadest **CHAMPION**, mis erinevad omavaheliselt vaid punase taustavärvi intensiivsuse ja suurtähtede fondi poolest. Võrreldavate sõnaliste ja kombineeritud kaubamärkide ühisosa on **CH_MPIO_**.

Üldkohus on märkinud, et juhul kui kaubamärk koosneb nii sõna kui ka kujundlikest osadest, on sõnaosa tähtsam (Üldkohtu 14.07.2005 otsus T-312/03 Selenium, p 37 ja 40). Keskmine tarbija viitab kaupadele kasutades eelkõige tähiste sõnaosa, ja mitte kirjeldades nende kujundlikku külge (ibid.). Sõnaline osa annab kogu kaubamärgile koheselt tajutava identiteedi.

Komisjon leiab, et taotletav sõnaline kaubamärk **CHEMPIOIL** on visuaalselt sarnane vaidlustaja vastandatud varasemate **CHAMPION**-kaubamärkide sõnalise osaga. Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et tähised **CHAMPION** ja **CHEMPIOIL** algavad tähtedega **CH-**, millele järgnevad täishäälik **A/E** ja **MPIO**. Kaubamärkide sõnalised algusosad **CHAMPIO-/CHEMPIO-** on visuaalselt väga sarnased ja tarbijale kergemini meelde jäävad.

Ka Üldkohus on otsuses (16.03.2005 T-112/03 p. 64) asunud seisukohale, et tarbijale jääb tavaliselt tähise algus paremini meelde kui lõpp.

Semantilisest aspektist lähtuvalt leiab komisjon, et vaidlustaja sõnalise kaubamärgi **CHAMPION** ja ka kombineeritud kaubamärkide **CHAMPION + kuju** sõnalistel osadel puuduvad eesti keeles tähendused. Samas on väga tõenäoline, et Eesti tarbijale assotsieerub ingliskeelse sõnaga „**CHAMPION**“ seoses mõiste **tšempion**, mis tähendab mingi võistluse, vms tegevuse võitjat.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk **CHEMPIOIL** viitab kontseptsioonile **CHAMPION OIL**, mille eestikeelne vaste on „tšempion-õli“.

Taotleja eelnevaga ei nõustu, leides, et kaubamärk **CHEMPIOIL** seostub pigem kemikaalidega, sest algusosa **CHEM-** võidakse tajuda *kemikaalidele* (inglise keeles chemicals) viitavana. Lõpuosa **OIL-** võidakse tajuda mõistele *õli* viitavana“. Sellele vaatamata on nii taotleja kui ka vaidlustaja ühisel seisukohal selles, et taotleja kaubamärk **CHEMPIOIL** hääldub tšempionile viitavana - *tšem-pi-oil* (nt J. Silvet'i „INGLISE-EESTI sõnaraamatu“, Valgus 1991, sh lk 10 kohaselt) *tʃempioil* (*tšempioil*), mis on foneetiliselt väga sarnane kaubamärgi **CHAMPION** *tʃæmpjən* (*tšämpjөн*) hääldusega.

Komisjon märgib, et kui lähtuda taotleja antud tähendusest ja selgitada kaubamärgi algusosa **CHEM** keemiaga ning lõppu **OIL** õliga, jääb selgusetuks keskmise osa **PI** tähendus. Kuigi see osa ei ole kõige silmatorkavam, suurendab eriti see osa nii hääldades kui ka visuaalselt sarnasust võrreldavate kaubamärkide vahel. Komisjon märgib ka seda, et kui varasem kaubamärk ei kirjelda vastandatud kaubamärkidega tähistatavaid kaupu ning on seega kaubamärgina tugevam ja laiema kaitseulatusega, siis vaidlustatud kaubamärk kirjeldab või vihjab otsesemalt taotleja antud tähenduses, st keemia ja õliga seostatult, suurele osale tähistatavatest kaupadest vähemalt klassides 1 ja 4. Alternatiivselt, kui taotleja antud tähendust mitte arvestada, on ta imiteerivalt sarnane vastandatud varasemale kaubamärgile.

Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahendi nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi.

Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt eksisteerib äravahetamise tõenäosus, kui tarbijad võivad käsitada kaubamärkidega tähistatud kaupu ja teenuseid samalt või majanduslikult seotud isikutelt pärinevatena (29.09.1998 otsus C-39/97, p 29). Euroopa Kohus on märkinud, et tarbijatel on harva võimalus võrrelda kaubamärke külj-külje kõrval, nad peavad usaldama oma ebatäpset mälu pilti varasemalt nähtud märkidest (22.06.1999 otsus asjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 25).

Eespool toodu põhjal leiab komisjon, et visuaalsest, semantilisest ja foneetilisest aspektist lähtuvalt on taotleja sõnaline kaubamärk **CHEMPIOIL** sarnane vaidlustaja varasemate **CHAMPION**-kaubamärkidega. Seetõttu on tõenäoline, et tarbijad võivad kaubamärke omavahel ära vahetada, sealhulgas taotleja kaubamärgi **CHEMPIOIL** assotsieerumine vaidlustaja varasemate **CHAMPION**-kaubamärkidega.

Lähtuvalt Euroopa Kohtu otsusest C-39/97 tuleb kaupade samaliigilisust hinnates arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupadevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpp-tarbijaid ja kasutusviisi ning seda, kas need kaubad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist täiendavad jms (29.09.1998 otsus asjas C-39/97, p 23).

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et taotleja registreeringus märgitud klassides 1, 3 ja 4 loetletud kaubad on KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised vaidlustaja varasemates kaubamärgiregistreeringutes nimetatud kaupadega. Taotleja väited, et osad kõnealustest kaupadest on eriliigilised, kuigi neid turustatakse samu kanaleid kasutades samadele tarbijatele, kes on aga taotleja hinnangul piisavalt hoolikad, et mitte asendada mootoriõli **CHAMPION** pesuvahendiga **CHEMPIOIL**, ei ole veenvad. Komisjon nõustub, et tarbijad võivad olla väga hoolikad toodete tehniliste parameetrite osas, kuid siiski langeda oma eeldatavalt keskmise tähelepanelikkusega sarnaste ja assotsieeruvate kaubamärkide tõttu eksitusse.

Komisjon leiab kokkuvõtteks, et vaidlustaja kaubamärgid **CHAMPION**, **CHAMPION+kuju** ning taotleja kaubamärk **CHEMPIOIL** on sarnased. Nendega tähistatavad kaubad on osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised ja osaliselt üksteisega asendatavad, mistõttu eksisteerib tõenäoliselt oht selles, et tarbijad võivad neid kaubamärke või nende kaubamärkidega tähistatud kaupu KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses omavahel segi ajada.

Komisjon jätab hinnangu andmata vaidlustaja seisukoha suhtes, mille kohaselt taotleja on esitanud tähise **CHEMPIOIL** kaubamärgina registreerimise taotluse klassides 1, 3 ja 4 loetletud kaupade tähistamiseks KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses pahauskelt, sest sellele hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

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

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi **CHEMPIOIL** (rahvusvahelise registreerimise nr 1076327) registreerimise kohta klassides 1, 3 ja 4 UAB „SCT Lubricants“ 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 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 menetluse, 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

T. Kalmet

S. Sulsenberg