

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1659 -o

Tallinnas 22. novembril 2016

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Adam Opel AG (esindaja volikirja alusel patendivolinik Anneli Kapp) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kujutiskaubamärgi (RV reg nr 1224715) registreerimise osas klassides 7, 12, 16, 35 ja 42 The Open Joint Stock Company „MINSK MOTOR PLANT“ Holding Managing Company nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 01.03.2016 esitas Adam Opel AG, Bahnhofplatz 1, 65423 Rüsselsheim, DE (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kujutiskaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitsse andmise vastu. Kujutiskaubamärgile soovib Eestis õiguskaitsset The Open Joint Stock Company „MINSK MOTOR PLANT“ Holding Managing Company, ul. Vaupshasova 4, 220070 Minsk, BY (edaspidi taotleja). Teade õiguskaitsse andmise otsuse kohta avaldati 04.01.2016. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 11.03.2016 nr 1659 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse rahvusvahelise kujutiskaubamärgi (reg nr 1224715) registreerimise kohta taotleja nimele Eestis klassides 7, 12, 16, 35 ja 42.

Vaidlustusavalduse objektiks olev kaubamärgi registreerimise otsus annab taotlejale ainuõiguse kujutiskaubamärgi kasutamiseks järgmiste kaupade ja teenuste suhtes:

Klass 7 - Machine tools; motors and engines (except for land vehicles); alternators and generators belonging to this class; machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated. Tööpingid; mootorid ja jõuseadmed (v.a maismaasõidukitele); vahelduvvoolugeneraatorid ja generaatorid, mis kuuluvad klassi 7; sidurdus-, haake- ja jõuülekandeseadmed (v.a maismaasõidukitele); põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad).

Klass 12 - Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; engines and motors for land vehicles. Transpordivahendid; maa-, vee- ja õhusõidukid; maismaasõidukite mootorid.

Klass 16 - Printed matter; photographs; instructional and teaching material (except apparatus). Trükitooted, trükitoodang; fotod; õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid).

Klass 35 - Advertising; business management; business administration; office functions. Reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused

Klass 42 - Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services. Teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena.

Vaidlustatud kaubamärgi kujutis on järgmine:



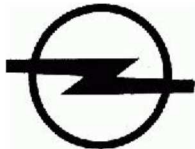
Address:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 11 lg 1 p 2 kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

Vaidlustaja nimele on registreeritud varasem siseriiklik kaubamärk, millel on õiguskaitsse Eesti territooriumil:



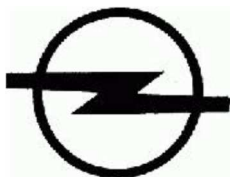
Reg nr 12182, mille õiguskaitsse alguse kuupäev on 13.11.1990 (prioriteet) ja mis on registreeritud muuhulgas järgnevate kaupade tähistamiseks:

Klass 7 - mootorid (v. a. maismaasõidukite); sidurid ja jõuülekannderihmad (v. a. maismaasõidukite).

Klass 12 - maismaa-, vee- ja õhusõidukid, k. a. nende osad; valatud istmed, valatud istmete seljatoed ja plaadid, lastehällid ja laste valatud autoistmed koos julgestusvahenditega; sõidukite lisaseadmed, k. a. esispoilerid, tagaspoilerid, katusespoilerid, kaitserauad, iluvõred, tagapõlled, tagumised päikesevarjud, autoukse läveliistud, veljed, pakiraamid, pakiraamitoed, pakiraamid jalgrataste transportimiseks, vaheseintega raamid (auto)rataste transpordiks, paadiveoraamid, suusaveoraamid, kabriolett-tüüpi autode pakiraamid, katusepakiraamid, toed, pakiraamide kiirkinnitusvahendid, katusepakiruumid, auto- ja järelhaagise veoseadmed; eemaldatavad autokatused, k. a. lisaseadmed, eemaldatavate katuste kinnituselemendid, rullkardinad, ribakardinad, vihmarennid ja tuuletamid, lisatulede kaitsed, pukseerimisvardad (kangid), koortevastased kaitsevõred, päripõlled, summutitoruotsakud, piasjase karbid, uksepeeglid, summutite ilukatted, raadiote peidikud, kassetikarbid, nahkkattega roolirattad, istmekatted ja talle- ning tehisnahast peatoed, järelhaagiste eripeeglid, lainurkpeeglite kinnitusalusel, autokatted tuule ja halva ilma eest, lumeketid, kolme tooniga helisignaalseadised.

Klass 16 - dekoreerimispaaberid, kirjutuslauamapid.

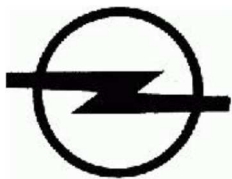
KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määramise alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Vaidlustajale kuuluvad järgmised varasemad Ühenduse kaubamärgid, millel on õiguskaitsse ka Eesti territooriumil:



CTM reg nr 000992065. Registreeringu õiguskaitsse alguskuupäev on 20.11.1998 ning kaubamärk on registreeritud muuhulgas järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:

Class 12 – Motor vehicles and their parts, not included in other classes. Mootorsõidukid ja nende osad, mis ei kuulu teistesse klassidesse

Class 35 - Business management assistance services; commercial intermediary services in relation to the sale of motor cars. Äritegevuse juhtimist assisteerivad teenused; kaubanduslikud vahendusteenused, mis on seotud mootorsõidukite müümisega



CTM reg nr 002323673. Registreeringu õiguskaitse alguskuupäev on 31.07.2001 ning kaubamärk on registreeritud muuhulgas järgmiste teenuste tähistamiseks:

Class 35 - Retail services in the field of motor vehicles; parts of motor vehicles and motor vehicle accessories. Jaemüügiteenused mootorsõidukite, mootorsõidukite osade ja mootorsõidukite lisade valdkonnas.



CTM reg nr 004600391. Registreeringu õiguskaitse alguskuupäev on 22.08.2005 ning kaubamärk on registreeritud muuhulgas järgmiste teenuste tähistamiseks:

Class 35 - Retailing of motor vehicles, and requisites and merchandising articles relating thereto. *Mootorsõidukite ja nende tarvikute, samuti tootearenduskaupade jaekaubandus.*



Wir leben Autos.

CTM reg nr 008534265. Registreeringu õiguskaitse alguskuupäev on 08.09.2009 ning kaubamärk on registreeritud muuhulgas järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:

Class 12: Motor vehicles, parts and replacement parts therefor, included in class 12. *Mootorsõidukid, nende osad ja varuosad, mis kuuluvad klassi 12.*

Class 35 - Wholesale, retail and mail order trading relating to motor vehicles, and requisites and merchandising articles relating thereto for end consumers. *Mootorsõidukite ja nendega seotud tarvikute, samuti kauplemisartiklite hulgi-, jaekaubandus- ja postimüügiteenused lõpptarbijatele.*

Seega tuleb vaidlustaja kaubamärgid lugeda varasemaks, kuna nende registreeritud kaubamärkide õiguskaitse alguse kuupäevad on varasemad võrreldes rahvusvahelise kujutiskaubamärgiga nr 1224715.

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.

Antud sarnasuse hindamisel pole oluline äravahetamiseni toenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose antud märkide vahel (Euroopa Kohtu lahendid asjas C-408/01, p 31). Sarnasele seisukohale on jõudnud ka korduvalt TOAK (nt otsused 1394-o ja 1428-o).

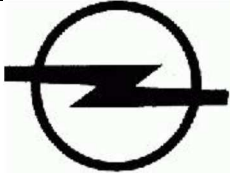



KaMS sätestab, et taotletavat kaubamärki ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku loata, kui identisuse, sarnasuse või assotsieerumise tõttu varasema kaubamärgiga ning identisuse või samaliigilisuse

tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade ja teenustega on tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada.

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade ja teenuste tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja teenuste päritolu osas.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijal puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti tajutud märgist (C-342/97, p 26). Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on kaubamärkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

<i>Varasemad kaubamärgid</i>	<i>Vaidlusalune kaubamärk</i>
	
	
	

Euroopa Kohus on märkinud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus kujutab endast riski, mille kohaselt tarbijad võivad uskuda, et kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtelt (otsus C-39/97, p 29). Kui tegemist on kaubamärkide "perekonna" või "seeriaga", tuleneb äravahetamise tõenäosus eriti võimalusest, et tarbija võib eksida taotletava kaubamärgiga kaetud kaupade ja teenuste päritolu osas või tarbija võib ekslikult arvata, et kõnealune märk kuulub samuti antud märkide perekonda või seeriasse. Käesolevas asjas võivad tarbijal õiguskaitsset taotletava kujundkaubamärgi nägemisel tekkida ekslikud arusaamad ning tarbija võib leida, et:

- markeeritud kauba ja teenuse näol on tegemist vaidlustaja uue kauba ja teenusega (nt seniste toodete või teenuste edasiarendusega, mida tähistatakse ühtlasi väga sarnase kaubamärgiga või uue toote või teenusega, mis on suunatud Eesti turule vmt);

- markeeritud tooted ja teenused pärinevad vaidlustajaga Adam Opel AG-ga seotud firmalt;
- markeeritud toodet ja teenust pakutakse ja/või toote ja teenuse kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt.

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

Äravahetamise tõenäosus sõltub paljudest elementidest, nimelt, kaubamärgi tuntuusest, assotsiatsioonidest kasutatud või registreeritud tähisega, sarnasuse astmest kaubamärgi ja tähise vahel ning määratud kaupade ja teenuste osas – seega äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega (C-251/95, p 22).

Kohtupraktika kohaselt on kaubamärgid sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt samased (T 6/01, p 30; T-168/04, p 91).

Peaaegu identse kujunduselementide olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise ettevõtja poolt kasutatavate kaubamärkidega. Seega on vaidlustaja seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähisega, mis on visuaalselt sarnased ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt ning samas ka kaubamärkide assotsieerumine.

Euroopa Kohus on märkinud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide segiajamise tõenäosus. Seetõttu on võimalik, et kaubamärkide visuaalne sarnasus, mis tuleb asjaolust, et võrreldavatel kaubamärkides on kasutatud sarnaseid kujunduslikke elemente, suurendab äravahetamise tõenäosust eriti siis, kui varasemal märgil on iseenesest tugev eristusvõime või kaubamärgil on avalikkuses teatud maine ja tuntus (C-251/95, Sabel BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p. 24).

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kujundkaubamärk on eksitavalt sarnane vaidlustaja registreeritud Adam Opel kaubamärkidega ning taotleja kaubamärk meenutab vaidlustaja varasemaid tähiseid sedavõrd lähedaselt, mistõttu tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja teenuste päritolu suhtes.

Kaubamärkidega kaetud kaupade ja teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade/teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade/teenuste vahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade/teenuste olemust, lopptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (C-39/97, p-d 19 ja 23).

Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et kaupade/teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupadega/teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade/teenuste sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu/teenuseid samaliigilisteks.

Võrreldavate kaubamärkide loeteludes olevad kaubad/teenused on valdavalt osalt identsed, osalt samaliigilised:

<i>Varasemad kaubamärgid</i>	<i>Vaidlusalune kaubamärk</i>	<i>Identsus /samaliigilisus</i>
mootorid (v. a. maismaasõidukite); sidurid ja	tööpingid; mootorid ja jõuseadmed (v.a maismaasõidukitele);	<i>identsed</i>

jõuülekanderihmad (v. a. maismaasõidukite).	vahelduvvoolugeneraatorid ja generaatorid, mis kuuluvad klassi 7; sidurdus-, haake- ja jõuülekandeseadmed (v.a maismaasõidukitele); põllutööriistad (v.a käsitööriistad).	
maismaa-, vee- ja ohusõidukid, k. a. nende osad; sõidukite lisaseadmed; mootorsõidukid ja nende osad ja varuosad, mis ei kuulu teistesse klassidesse.	transpordivahendid; maa-, vee- ja õhusõidukid; maismaasõidukite mootorid.	<i>identsed</i>
dekoreerimispaaberid, kirjutuslauamapid	trükitooted, trükitoodang; fotod; õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid).	<i>samaliigilised</i>
äritegevuse juhtimist assisteerivad teenused; kaubanduslikud vahendusteenused, mis on seotud mootorsõidukite müümisega; jaemüügiteenused mootorsõidukite, mootorsõidukite osade ja mootorsõidukite lisade valdkonnas; mootorsõidukite ja nende tarvikute, samuti tootearenduskaupade jaekaubandus; mootorsõidukite ja nendega seotud tarvikute, samuti kauplemisartiklite hulgi-, jaekaubandus- ja postimüügiteenused lopptarbijatele.	reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.	<i>osalt identsed, osalt samaliigilised</i>
	teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena.	<i>vaidlustatud KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel</i>

Kuna tegemist on osalt identsete, osalt samaliigiliste kaupade ja teenustega, siis nende turustuskanalid on samad ning võrreldavate tähistega markeeritud tooted võivad asetseda teineteise vahetus läheduses. Samuti on samad nende kaupade/teenuste olemus, lõppkasutajad ning kasutamise meetod. Tegemist on konkureerivate ja ka üksteist asendavate või täiendavate kaupade ja teenustega. Seega, lähtudes eeltoodust, leiab vaidlustaja, et taotleja kujundkaubamärgiga tähistatud kaubad ja teenused on vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud kaupade ja teenustega valdavalt osalt identsed, osalt samaliigilised.

Riigikohus on lahendis 3-2-1-4-06 märkinud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, see ei pea olema reaalselt toimunud. Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoones kaubamärkide identsuse/sarnasuse ning tähistatavate kaupade/teenuste samaliigilisuse vahel.

Üldtunnustatud praktika kohaselt (Euroopa Kohtu otsus nr C-39/97; TOAK otsus nr 830-o; TOAK otsus nr 999-o jt) on märkide sarnasus ning kaupade/teenuste samaliigilisus omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud kaubad/teenused ning vastupidi. See tingimus hoiab ära kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise. Praegusel juhul seda tingimust täidetud ei ole. Seega, võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning nendega tähistatavad kaubad ja teenused on identsed, osalt samaliigilised.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks määral, mis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse, vaid oluline on lihtsalt kaubamärkide sarnasus. Antud juhul ei ole kaubamärkide sarnasuse ja seetõttu nende äravahetamise tõenäosuse kindlakstegemine keeruline ning on ilmne, et tarbija loob seose antud märkide vahel (C- 408/01, p 31). Sarnasele seisukohale on jõudnud ka korduvalt TOAK (otsused 1394-o ja 1428-o).

Kaubamärgi eristusvõime kahjustamise oht väljendub selles, et varasem kaubamärk ei loo enam vahetut seost kaupadega/teenustega mille jaoks see on registreeritud ja kasutusel. Selle all peetakse silmas varasema kaubamärgi „lahjendamist” seeläbi, et kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele hajuvad. Kuivõrd vaidlustaja on asjaomaseid kaupu ja teenuseid järjepidevalt tähistanud Adam Opel kujutiskaubamärkidega, siis toob taotleja kujutiskaubamärgi turuletulek kaasa varasemate kaubamärkide eristusvõime vähenemise ning lahjenemise. Mainega kaubamärkide puhul nagu seda on Adam Opel kaubamärgid, tuleb kohaldada samaväärset kaitset nii teist liiki teenuste osas kui ka identsete või samaliigiliste kaupade ja teenuste osas, kusjuures antud sarnasuse hindamisel pole oluline äravahetamiseni tõenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose antud märkide vahel (vt Euroopa Kohtu lahend asjas C- 408/01, p 31).

Asjaolu, et vaidlustaja kaubamärgid on tuntud ning mainega tähised, on vaidlustaja hinnangul üldteada. Samas esitab vaidlustaja mõned täiendavad tõendid vaidlustaja kaubamärkide tuntuse ja maine kinnituseks, nagu näiteks kaubamärkide tuntuse pingerea väljavõtte aastate 2008-2015 lõikes. Samuti esitab vaidlustaja vaidlustusavalduse juurde artikli, mis viitab mitmetele vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega (sh alati ka kujundkaubamärgiga tähistatud toodete) tähistatud toodete nominatsioonidele ja Aasta Auto tiitli võitmistele mh aastatel 2009 ja 2012. Lisaks esitab vaidlustaja väljavõtte Wikipediast, milles käsitletakse põhjalikult vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega tähistatud toodete nominatsioonidest ja Euroopa Aasta Auto võitudest alates aastast 1964. Lisaks on vaidlustusavalduse juurde lisatud vaidlustaja kinnituskiri (käibenumbrid; reklaamikulud).

Viidates Euroopa Kohtu otsusele nr C-408/01 leiab vaidlustaja, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vajalik, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Piisab vaid sellisest sarnasusest, et tarbijad loovad seose üldtuntud ja maineka märgi ja muu tähise vahel. Antud juhul on tegemist aga olukorraga, kus nii kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt kui ka seose loomine on äärmiselt tõenäoline ning seda seetõttu, et tegemist on visuaalselt väga sarnaste tähistega.

Iseenesest ei ole KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks ilmingimata kaupade ja teenuste eriliigilisus, kuna Euroopa Kohus varasemalt toonitanud, et nimetatud sätet ei või tõlgendada viisil, mis välistaks kaubamärgi mainekuse arvessevõtmist samaliigiliste kaupade korral (Euroopa Kohtu otsus C-292/00).

Eelpool leidis kinnitust asjaolu, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud osad kaubad ja teenused on identsed, osalt samaliigilised.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise üheks eelduseks on, et varasemal kaubamärgil peab olema omandatud maine või eristusvõime. Seega, piisab sellest, kui vaidlustaja Adam Opel AG suudab põhjustada, et tema varasemad kaubamärgid on eristusvõimelised või mainekad (need kriteeriumid ei pea esinema koos). Vaidlustajale kuuluvad varasemad kujundkaubamärgid on üldtuntud ja eristusvõimelised tähised, mis omavad head mainet maailmas sh Eestis.

Vaidlustaja märgib, et Pariisi konventsiooni art 6bis keelab registreerida ja kasutada märki, mis kujutab endast teise kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada nende märkide äravahetamist. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (edaspidi TRIPS) art 16 lõike 3 kohaselt kehtib Pariisi konventsiooni artikkel 6bis ka kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel, et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks seosele nende kaupade või teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel, ning tingimusel, et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi omaniku huve.

Toetudes analoogia korras TsMS § 231 lõikele 1, leiab vaidlustaja, et tema vaidlustaja kaubamärkide üldtuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, s.o tegemist on asjaoluga, millise eraldi tõendamise ei ole tingimata vajalik. Ka käesoleval juhul peaks nimetatud asjaolu olema komisjonile teada ning selle kohta on usaldusväärset teavet võimalik leida erinevatest menetlusvälistest allikatest, mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks vaidlustusavalduse toimiku ebamõistlikku koormamist arvukate üldtuntust ning mainekust tõendavate materjalidega. Ka on komisjon analoogia korras nimetatud põhimõtteid oma praktikas kohaldanud (TOAK otsus nr 1208-o; TOAK otsus nr 1310-o).

Kohtupraktika kohaselt võib KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud ohtu tõlgendada mitmeti. Tegemist võib olla ohuga, et taotletava kaubamärgi õigustamatu kasutamine esiteks kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet, teiseks kahjustab varasema kaubamärgi mainet või kolmandaks kasutab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet õigustamatult ära. Vaidlustatud kaubamärgi puhul on õigustatud kahelda taotleja eesmärgis välja töötada ning kaitsta kaubamärk, mis täidaks kaubamärgi põhifunktsiooni. Viimasest annab tunnistust varasemat, vaidlustaja kaubamärke matkiv stiil registreerimiseks esitatud kaubamärgi kujunduse detailides ja üldmuljes.

Arvestades vaidlustaja kaubamärgi tuntuse astet, pidi taotleja olema teadlik vaidlustaja kaubamärgist ning milliste kaupade/teenuste suhtes on see kaitstud ja millede osas kasutatakse.

Vaidlustaja kaubamärkidega visuaalselt väga sarnase kujundkaubamärgi registreerimise taotlemine ja kasutamine identsete, samaliigiliste kaupade ja eriliigiliste teenuste osas võib vägagi tõenäoliselt kaasa tuua varasemate Adam Opel kaubamärkide eristusvõime ning maine kahjustamise.

Maine ebaausa ärakasutamise põhimõtted on fikseeritud Ühenduse kaubamärgialases õiguspraktikas vastavalt kohtukaasustele nr R283/1999-3 *Hollywood* ja T67/04 *SPA FINDERS* (25.05.2005, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV vs OHIM, Spa-Finders Travel Arrangements). Nagu on märgitud *Hollywood* (R283/1999-3) kaasuses „kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud kauba või teenuse omadusi üle kanda teisele kaubale, tekitab kolmandates isikutes soovi ära kasutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu“. Eeltoodust tulenevalt on tõenäoline, et Adam Opel kaubamärkide maine kahjustamine leiab aset taotleja kujundkaubamärgi registreerimisel ja kasutamisel.

Euroopa Kohus on selgitanud Määruse artikli 8(5) (vastab KaMS § 10 lg 1 p-le 3) (tungivat) põhjust otsuse T-215/03 (22.03.2007, Sigla vs OHIM, Elleni Holding) punktis 35 alljärgnevalt: /.../ Seepärast tagab määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 maineka kaubamärgi kaitse kõigi identsete või sarnaste kaubamärkide taotluste vastu, mis võivad mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kaubamärk on registreeritud. KaMS § 10 lg 1 p 3 ei eelda, et hilisema kaubamärgiga oleks juba varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet kahjustatud, piisav on see, kui on ette arvata, et hilisema kaubamärgi omaniku poolt oma kaubamärgi kasutamine võib tulevikus kahju tekitada (Euroopa Kohtu 27.11.2008 otsus C-252/07).

Tarbijad, olles märganud uut, klassidesse 7, 12, 16, 35 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste tähistamiseks mõeldud taotleja kujundkaubamärki, võivad seega eksida taotletava kaubamärgiga kaetud kaupade ja teenuste päritolu ja selle kvaliteedi osas või tarbija võib ekslikult arvata, et kõnealune märk kuulub vaidlustaja kaubamärkide seeriasse/perekonda.

Kohtupraktikas on leitud, et äravahetamine tarbija poolt võib olla tõenäolisem kui varasem kaubamärk on omandanud erilise eristusvõime selle kasutamise ja tuntuse tõttu turul (Euroopa Kohtu otsused C-251/95: SABEL, p 24 ja C-39/97: Canon, p 18; Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 29.09.2010 kohtuotsus tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10, p 13.). Seega rikub taotleja kujundkaubamärgi registreerimine klassides 7, 12, 16, 35 ja 42 vaidlustaja kaubamärkidest tulenevaid õigusi ning registreerimisotsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lg-s 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Rahvusvahelisele kujundkaubamärgile registreering nr 1224715 õiguskaitse andmine klassides 7, 12, 16, 35 ja 42 The Open Joint Stock Company „MINSK MOTOR PLANT“ Holding Managing Company nimele kahjustab varasemate kaubamärkide omaniku ainuõigust Eesti Vabariigis.

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, KaMS § 10 lg 1 p-st 3, KaMS § 41 lg 2 ja KaMS § 41 lg 3, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kujundkaubamärk registreering nr 1224715 taotleja nimele klassides 7, 12, 16, 35 ja 42 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud väljavõtte Eesti Patendiameti andmebaasist kujutiskaubamärgi reg nr 1224715 kohta; väljavõtte Eesti Patendiameti andmebaasist siseriikliku kujutiskaubamärgi reg nr 12182 kohta; väljavõtte OHIMi andmebaasist Ühenduse kujutiskaubamärgi reg nr 000992065 kohta; väljavõtte OHIMi andmebaasist Ühenduse kujutiskaubamärgi reg nr 002323673 kohta; väljavõtte OHIMi andmebaasist Ühenduse kujutiskaubamärgi reg nr 004600391 kohta; väljavõtte OHIMi andmebaasist Ühenduse kaubamärgi OPEL Wir leben Autos, reg nr 008534265 kohta; pingerida 2008-2015 kohta; artikkel (nominatsioonid ja Aasta Auto tiitlid); Wikipedia artikkel, kinnituskiri; vaidlustaja volikiri ja maksekorraldus nr 347 / 01.03.2016.

2) Komisjon edastas 11.03.2016 vaidlustusavalduse Patendiametile palvega teavitada WIPO vahendusel taotlejat vaidlustusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 13.06.2016. Seoses WIPOs uue menetlustarkvara kasutuselevõtuga oli häiritud ka WIPO töö ning Patendiameti saadetud keeldumisteade jäi kaubamärgiomanikule õigel ajal edastamata. Seetõttu palus WIPO määrata kaubamärgiomanikule esindaja leidmiseks uus tähtaeg. Vastavalt eeltoodule määras komisjon uueks tähtajaks 01.09.2016. Sellest hoolimata ei ole taotleja endale tähtajaks esindajat nimetanud ja ega kasutanud oma menetluses osalemise õigust.

07.09.2016 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 07.10.2016. Vaidlustaja esitas tähtaegselt oma lõplikud seisukohad, milles jääb varem avaldatud nõuete ja seisukohtade juurde.

14.11.2016 alustas komisjon asjas nr 1659 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad







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

Vaidlustaja leiab, et vaidlusaluse kujutiskaubamärgi  registreerimine taotleja nimele klassides 7, 12, 16, 35 ja 42 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja p-ga 3.

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

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Vaidlustusavaldusest järeldub, et taotlejal puudub varasema kaubamärgi omaniku ehk vaidlustaja KaMS § 10 lg 2 kohane kirjalik luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustatud taotleja kujutiskaubamärgi  registreeringu kuupäev on 06.08.2014. Vaidlustajale kuulub siseriiklik kujutiskaubamärk nr 12182  (konventsiooniprioriteet 13.11.1990), Euroopa Ühenduse kujutiskaubamärgid (CTM nr 000992065 , taotluse kp 20.11.1998; CTM nr 002323673 , taotluse kp 21.07.2001 ja CTM nr 004600391 , taotluse kp 22.08.2005) ja Euroopa Ühenduse kaubamärk „Wir leben Autos + kuju“ (CTM nr 008534265 , taotluse kp 08.09.2009). Seega on kõik vaidlustaja kaubamärgid varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes.

Komisjon nõustub vaidlustusavalduses esitatud argumentidega vaidlustatud kaubamärgi ja varasemate kaubamärkide sarnasuse osas. Võrreldavate kaubamärkidega kaitstavad kaubad ja teenused klassides 7, 12, 16 ja 35 on identsed või samaliigilised ning märgid on üldmuljelt sedavõrd sarnased, et tekib oht tarbijapoolseks kaubamärkide äravahetamiseks KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes. Komisjon ei pea siinkohal vajalikuks korrata vaidlustaja esitatud argumente. Vaidlustaja on piisavalt selgitanud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud tingimused on täidetud.

Samuti leiab komisjon, et vaidlustaja on tõendanud, et antud juhtumil võib aset leida varasema kaubamärgi maine ja eristusvõime ärakasutamine ja kahjustamine KaMS § 10 lg 1 p 3 mõttes, kuna eespool leidis kinnitust võrreldavate tähistate sarnasus. Vaidlustaja on esitanud piisavalt materjali oma kaubamärkide maine ja kõrge eristusvõime kinnitamiseks. Ka nõustub komisjon sellega, et vaidlustaja kaubamärkide tuntus on üldteada asjaolu. Komisjon leiab, et äravahetamiseni sarnase vaidlusaluse

kaubamärgi registreerimisel taotleja nimele klassis 42 märgitud teenuste esineks ilmne risk varasemate kaubamärkide maine ebaausaks ärakasutamiseks ning eristusvõime kahjustamiseks.

Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks endale esindajat nimetanud, komisjoni menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kujutiskaubamärgi (reg nr 1224715) registreerimise kohta The Open Joint Stock Company „MINSK MOTOR PLANT“ Holding Managing Company nimele klassides 7, 12, 16, 35 ja 42 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:

M. Tähepõld

H.-K. Lahek

T. Kalmet