

**OTSUS nr 1059-o**

Tallinnas 09. veebruaril 2010.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Kirli Ausmees ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Company), keda esindab patendivolinik Urmas Kernu, vaidlustusavalduse kaubamärgi EST LAND Cruiser + kuju (taotluse nr M200501395) klassis 35 nimetatud teenuste suhtes registreerimise otsuse tühistamiseks.

**I Asjaolud ja menetluse käik**

1. Patendiamet otsustas 22. novembril 2006 otsusega nr 7/M200501395 registreerida EstCruise OÜ (registrikoodiga 11114675) nimele kaubamärgi EST LAND Cruiser + kuju klassis 35 nimetatud teenuste suhtes järgmisel kujul:



2. Kaubamärk on otsustatud registreerida klassis nr 35 nimetatud teenuste *reklaam, messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil* suhtes.
3. Eesti Kaubamärgilehes 1/2007 avaldati teade kaubamärgi EST LAND Cruiser + kuju registreerimise otsuse kohta.
4. 2. märtsil 2007 esitas vaidlustaja Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi *apellatsioonikomisjon*) vaidlustusavalduse Patendiameti 22. novembri 2006 otsuse tühistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 07.03.2007 ja eelmenetlejaks määrati Priit Lello.

**Vaidlustaja põhiseisukohad**

5. Vaidlustusavalduse kohaselt on vaidlustaja Eestis 22. aprillil 1994 registreeritud kaubamärgi LANDCRUISER (reg nr 10259), prioriteediga 11. märts 1998, omanik. Kaubamärk on registreeritud klassi nr 12 kuuluvate kaupade *transpordivahendid, maismaa-, vee- ja õhusõidukid, k. a. autod; nende osad ja lisaseadmed* osas.
6. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi EST LAND Cruiser + kuju registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 3.

7. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi EST LAND Cruiser + kuju on sarnane tema registreeritud kaubamärgiga LANDCRUISER. Vaadeldavate kaubamärkide sarnasus põhineb eelkõige nende identsel osal „LANDCRUISER“.
8. Visuaalselt erinevad kaubamärgid eelkõige selle tõttu, et tegemist on sõnalise ning sõnalistest ja kujutiselementidest kombineeritud kaubamärgiga. Märgid erinevad omavahel läbivalt suurte tähtedega kirjutatud sõnalise elemendi EST, Eesti kaardi kujutise ning liikuva maastikuauto kujutise osas. Kaubamärkide visuaalne sarnasus tuleneb sõnast „LANDCRUISER“. Vaidlustaja kaubamärk koosneb ainsast sõnast „LANDCRUISER“, mis on kujutatud ka taotleja kombineeritud kaubamärgis. Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja poolt kasutatud erinev kirjatüüp sõnaosas Land ja Cruiser on ebaoluline muudatus, ning tagab tarbija tajub seda kui ühte sõna.
9. Vaadeldavate kaubamärkide foneetiline sarnasus põhineb ühisel sõnal „LANDCRUISER“. Taotleja kaubamärk koosneb kahest sõnast „EST“ ja „LANDCRUISER“, seega foneetiline erinevus erineb vaid lühikeses „EST“ osas ning teine märgis kujutatud sõna „LANDCRUISER“ on foneetiliselt identne vaidlustaja kaubamärgiga.
10. Sõna „LANDCRUISER“ on tehissõna ning see ei oma mingit tähendust. Sõnaline element „EST“ on laia kasutusega ISO 3166-1 alpha-3 standardil põhinev lühend Eestile. Taotleja märgil esinev sõnaline element „EST“ koos Eesti kaardi kujutisega viitab ilmselgelt Eestile. Liikuv maastikuauto kujutis viitab sh ka vaidlustaja kaubamärgiga LANDCRUISER tähistatud maastikuautole.
11. Taotleja kaubamärgi sõnaline element „EST“ ning Eesti kaardi kujutis on kirjeldav ning viitab sellele, et tegemist on Eesti ettevõttega, mis pakub oma teenuseid Eesti riigis. Vaatamata sellele, et eelmainitud elemendid on taotleja märgis esiletõusvad ning katavad suurt märgiosa, peab nentima, et need ei oma suurt eristusvõimet ning seega vaadeldavate kaubamärkide võrdluses ei domineeri. Taotleja märgi domineerivateks ja eristusvõimelisteks elementideks on sõna „LANDCRUISER“ ning liikuva maastikuauto kujutis.
12. On teada, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutuslikust elemendist, on just sõnaline element, mis tugevamini mõjutab tarbijat, kuna tarbija ei ole harjunud analüüsima kaubamärke ning tavaliselt viitab kaubamärgile tuginedes selle sõnalisele elemendile. Seega peab tarbija tavaliselt sarnasteks selliseid kaubamärke, kus mõlemad märgid koosnevad identselt või sarnasest sõnast, kuid neil on erinevad kujutiselemendid või ühel nendest kujutiselement puudub.
13. Vaidlustaja kaubamärk on sõnaline kaubamärk, mille domineeriv ja eristusvõimeline osa on sõna „LANDCRUISER“. Võrreldes vaidlustaja ja taotleja kaubamärke selgub, et mõlemad märgid koosnevad identselt mõlemas märgis domineerivast sõnast „LANDCRUISER“ ning seega on mõistlik eeldada, et vaadeldavad kaubamärgid on keskmisele tarbijale sarnased.
14. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärk on kõrge eristusvõimega ning mainega kaubamärk. Vaidlustaja on registreerinud 352 kaubamärki LANDCRUISER 183 riigis üle maailma. Esimene LANDCRUISER nimega tähistatud maastikuauto toodeti 1951. aastal ning TOYOTA toodab tänaseni maastikuautosid, mis on tähistatud kaubamärgiga LANDCRUISER. Nimetatud kaubamärk on arvatavasti üks maailma tuntum sõidukimudeli tähis, mis on läbi aegade teeninud hea maine ning suure eristusvõime ning on muutunud üldtuntuks. TOYOTA BALTIC AS, ELKE Auto AS ja AS AMserv Grupp on Eesti iseseisvumise algusaastatest müünud maastikuautosid LANDCRUISER.

15. Vaidlustaja on arvamisel, et taotleja, kasutades oma märgis üldtuntud tähist LANDCRUISER, kasutab ebaausalt ära vaidlustaja märgi mainet ning eristusvõimet. Samas selline üldtuntud tähise LANDCRUISER kasutus võib kahjustada nii vaidlustaja märgi mainet kui eristusvõimet. Tarbijad usaldavad TOYOTAT ja nende poolt pakutavaid kaupu ja nende kvaliteeti. Kaubamärgi EST LAND Cruiser + kuju registreerimine seaks ohtu LANDCRUISER kaubamärgiga seonduva maine ning selle märgi eristusvõime. Eelkõige sellepärast, et tegemist on kahe autonoomse isikuga, mis ei ole omavahel majanduslikult seotud, kuid märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad ekslikult seostada EST LAND Cruiser + kuju kaubamärgiga tähistatud teenuseid maineka ja üldtuntud LANDCRUISER kaubamärgiga tähistatud kaupadega ning selle taga seisva TOYOTA'ga. Seega tekib taotlejal võimalus ebaausalt kasutada ära LANDCRUISER kaubamärgiga seostatud head mainet, sh laitmatut reputatsiooni, kõrget kauba kvaliteeti ning usaldusväärust. Lisaks ei ole vaidlustajal mingit võimalust kontrollida ega mõjutada taotleja poolt kaubamärgiga EST LAND Cruiser + kuju tähistatud teenuste kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Seejärel tekib oht, et EST LAND Cruiser + kuju kaubamärgiga tähistatud teenused ei vasta kõrgele LANDCRUISER kaubamärgiga seostatud mainele ja võib seda kahjustada.
16. Vaidlustaja rõhutab, et taotleja kasutab oma koduleheküljel [www.estlandcruiser.ee](http://www.estlandcruiser.ee) pildimaterjale, kus on nimelt kujutatud TOYOTA LANDCRUISER maastikuautod. Seega ka reaalses äritegevuses kasutab taotleja viiteid vaidlustaja LANDCRUISER sõiduautole ning seeläbi sellega seonduvate mainele ning eristusvõimele. Veebilehel oleva infoga luuakse tarbijale ettekujutus, et „maasturi“ all peetakse silmas TOYOTA LANDCRUISER maastikuautot. Vaidlustaja on arvamisel, et EST LAND CRUISER + kuju kaubamärgi registreerimine kahjustab tema üldtuntud kaubamärgi LANDCRUISER eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga samase kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse sh assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet. Arvestades kaubamärgi LANDCRUISER üldtuntust ja sellega seotud mainet ning kõrget eristusvõimet, on mõistlik eeldada, et EST LAND Cruiser + kuju kaubamärgi registreering ja järgnev märgi kasutus toob kaasa varasema vaidlustaja märgi mainele ja eristusvõimele kahju ning kasutab ebaausalt tema head mainet. Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise kohta.
17. Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised dokumendid:
- Patendiameti 22. novembri 2006 otsus nr 7/M200501395;
  - väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi LANDCRUISER (reg nr 10259) registreeringu andmete kohta;
  - väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi EST LAND Cruiser + kuju (taotluse nr M200501395) registreeringu andmete kohta;
  - väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 1/2007 kaubamärgi EST LAND Cruiser + kuju registreerimise kohta teate avaldamine;
  - kaubamärgi LANDCRUISER registreeringute tabel;
  - LANDCRUISER maastikuautode mudelite ajalooline loetelu;
  - väljatrükk internetilehelt [www.toyota.ee](http://www.toyota.ee);
  - väljatrükkid internetilehelt [www.estlandcruiser.ee](http://www.estlandcruiser.ee);
  - Toyota Baltic AS tegevdirektori Kristijan Krapperi selgitus autotootja Toyota Motors Company tegevuse ja kaubamärgi LANDCRUISER kandvate maastikuautode ajaloo ning turustusandmete kohta;
  - ETA Monitooringu meediaülevaade Toyota Landcruiser kohta ajavahemikul 01.01.2002-31.03.2005;
  - LANDCRUISER maastikuautode registreerimisandmed Eestis;

- Ajavahemikul 25.01-10.02.2007 teostatud TNS Emor uuring Toyota toodetavate autode tuntuse kohta;
- maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta;
- vaidlustusavalduse esitaja esindaja volikiri.

18. Täiendavalt on vaidlustusavalduse läbivaatamise käigus asja materjalide juurde võetud Patendiameti 22. novembri 2006 otsuse nr 7/M200501395 aluseks olevad kaubamärgi EST LAND Cruiser + kuju registreerimise taotlusega seonduvad materjalid.

### **Taotleja põhiseisukohad**

19. 07. märtsil 2007 teavitas apellatsioonikomisjon taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ja tegi ettepaneku esitada oma kirjalikud seisukohad hiljemalt 08. juuniks 2007. Taotleja ei ole vaidlustusavaldusele seisukohti eitanud.

### **Vaidlustaja lõplikud seisukohad**

20. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 28. septembril 2009 jäädes varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Vaidlustaja palub vaidlustusavalduse rahuldada ja tühistada kaubamärgi EST LAND Cruiser + kuju registreerimise otsus.

## **II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

21. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.
22. Patendiamet võttis 22. novembril 2006 vastu otsuse nr 7/M200501395 kaubamärgi EST LAND Cruiser + kuju registreerimise kohta EstCruise OÜ (registrikoodiga 11114675) nimele. Kaubamärgiregistris nähtuvalt ei ole kaubamärki EST LAND Cruiser + kuju selle vaidlustamise tõttu taotleja nimele registreeritud. Vastavalt KaMS § 46 lg-le 1 ei registreerita kaubamärki muuhulgas sel ajal, kui Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta on vaidlustatud. Sellest tulenevalt on Patendiamet võtnud vastu küll otsuse kaubamärgi registreerimise kohta, kuid otsuse vaidlustamise tõttu ei ole tähist registrisse seni kantud.
23. Lisaks on apellatsioonikomisjon äriregistri andmetele tuginedes tuvastanud, et kaubamärgitaotleja EstCruise OÜ on 14. novembril 2008 äriregistrist kustutatud.
24. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi *TsÜS*) § 45 lg 2 kohaselt eraõigusliku juriidilise isiku registrist kustutamisega juriidiline isik lõpeb. Seega on EstCruise OÜ alates 14. novembrist 2008 õiguslikus mõttes lõppenud. Vastavalt *TsÜS* § 26 lg-le 1 ja 2 ning § 45 lg-le 2 on õigusvõimeline (võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi) registrisse kantud juriidiline isik. Alates EstCruise OÜ äriregistrist kustutamisest ei saa taotleja omada õigusi ega kanda kohustusi, mis tähendab muu hulgas, et puudub kaubamärgiõiguse subjekt – puudub õigusvõimeline isik, kelle nimele saaks kaubamärki registreerida ja kellel saaks tekkida ainuõigus tähisele.
25. KaMS § 51 lg 3 kohaselt kustutakse kaubamärk registrist asjast huvitatud isiku taotlusel, kui ühe aasta jooksul äriühingu äriregistrist kustutamisest arvates ei ole esitatud kirjalikku avaldust registris kaubamärgi võõrandamise või ülemineku kande tegemiseks. Käesolevas vaidluses ei ole kaubamärki veel registrisse kantud ning seega ei oleks seda ka võimalik registrist kustutada. Seaduseandja ei ole kaubamärgiseaduses reguleerinud, kuidas toimida

juhul, kui kaubamärki veel registrisse kantud, kuid kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud ning juriidiline isik on registrist kustutamiseega lõppenud.

26. TsÜS § 4 kohaselt õigussuhet reguleeriva sätte puudumisel kohaldatakse sätet, mis reguleerib reguleerimata õigussuhte lähedast õigussuhet, kui õigussuhte reguleerimata jätmine ei vasta seaduse mõttele ega eesmärgile. Sellise sätte puudumisel lähtutakse seaduse või õiguse üldisest mõttest.
27. Käesolevas vaidluses on taotleja äriregistrist kustutatud ja tal puudub õigusvõime. Ühe aasta jooksul äriregistrist kustutamisest arvates ei ole Patendiametile esitatud kirjalikku avaldust registris kaubamärgi võõrandamise või kaubamärgitaotluse ülemineku kohta kolmandale isikule. Apellatsioonikomisjon leiab, et käesolevas vaidluses tuleb kohaldada seaduse analoogiat. Äriregistrist kustutatud ja õigusvõimet mitteomavale isiku nimele ei saa teha kannet kaubamärgiregistreerimise kohta, samuti ei saa jätta Patendiameti kaubamärgi registreerimise otsust jõusse. Õigussuhte reguleerimata jätmine kaubamärgiseaduses ei vasta seaduse mõttele ega eesmärgile, Patendiameti kaubamärgi registreerimise otsus tuleb tühistada ja Patendiametil tuleks kaubamärgitaotluse menetlemine lõpetada taotleja puudumise tõttu.
28. Kuna Patendiameti otsus kuulub eeltoodud põhjustel tühistamisele, siis puudub vajadus analüüsida Patendiameti otsuse vastavust KaMS § 10 lg 1 punktile 3.

**Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61, KaMS § 41 lg 3, § 51 lg 3, TsÜS § 4, § 26 ja § 45, appellatsioonikomisjon,**

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

**rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 22. novembri 2006 otsus nr 7/M200501395 kaubamärgi EST LAND Cruiser + kuju (taotluse nr M200501395) registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust appellatsioonikomisjoni 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 appellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub appellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

P. Lello

K. Ausmees

R. Laaneots