

OTSUS nr 1083-o

Tallinnas 30. märtsil 2010.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Tanel Kalmet ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Citigroup Inc (399 Park Avenue, New Avenue, New York, New York 10043, US), keda esindab patendivolnik Toom Pungas, vaidlustusavalduse kaubamärgi CKE CityKinnisvara Ekspert + kuju (taotluse nr M200600325) klassides 36 ja 37 nimetatud teenuste suhtes registreerimise otsuse tühistamiseks.

I Asjaolud ja menetluse käik

1. Patendiamet on 20. veebruaril 2007 teinud otsuse nr 7/M200600325 registreerida CityKinnisvara Ekspert OÜ (registrikoodiga 11070759) nimele kaubamärk CKE CityKinnisvara Ekspert + kuju järgmisel kujul:



2. Patendiameti otsuse kohaselt on kaubamärk otsustatud registreerida klassides 36 ja 37 järgmiselt:

Klass 36: *kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud;*

Klass 37: *ehitustegevus; remont; paigaldustööd.*

3. Kaubamärgi CKE CityKinnisvara Ekspert + kuju registreerimise teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes 4/2007.
4. 4. juunil 2007 esitas vaidlustaja Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi *apellatsioonikomisjon*) vaidlustusavalduse Patendiameti 7/M200600325 otsuse tühistamiseks.

Vaidlustaja põhiseisukohad

5. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et kaubamärgi CKE CityKinnisvara Ekspert + kuju registreerimise otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2. Vaidlustusavalduse esitaja, CitiGroup on maailmakuulus finantsasutus, kelle nimele on registreeritud üle viiekümne ühenduse kaubamärgi, mis on registreeritud klassis 36 muuhulgas firma põhitegevusalade – kindlustuse, finants- ja rahaliste tehingutega seotud teenuste – osas. Kõik vaidlustusavaldusele lisatud kaubamärgid on kaubamärgitaotluse nr M200600325 „CKE CityKinnisvara Ekspert + kuju“ suhtes varasemad kaubamärgid.
6. CKE CityKinnisvara Ekspert + kuju on sarnane varasemate Citigroup kaubamärkidega. Vaidlustaja kaubamärkide ühisosa, algus CITI, on domineeriv ja hästi meelde jääv ühelt poolt tänu tuntusele, teiselt poolt tänu oma tähendusele, mis on mõistetav ka inglise keelt vähesel määral kõnelevale tarbijale. Tarbija seisukohalt võimendub just vaatlusaluste kaubamärkide ühisosa CITI, mis on sarnasuse ja assotsieerumise hindamisel eriti tähtis. Seoses Citigroup Inc.-ile kuuluvate, eesliitega CITI- ühenduse märkide rohkusega, mis on saanud õiguskaitse muuhulgas kindlustuse ja finantsteenuste tähistamiseks klassis 36, on tõenäoline, et tarbija

seostab kaubamärki CKE CityKinnisvara Ekspert + kuju teenuste – *kindlustus; finants- ja rahalised tehingud* – osas varasemate CITI-algusosaga kaubamärkide maailmakuulsa omanikuga.

7. Otsusega registreerida kaubamärk CKE CityKinnisvara Ekspert + kuju taotleja nimele klassis 36 teenuste – *kindlustus; finants- ja rahalised tehingud* – suhtes, on Patendiamet ühtlasi rikkunud KaMS § 10 lg 1 p 7 nõudeid. Tulenevalt Citigroup-i kaubamärkide tuntusest finantsvaldkonnas, pidi CityKinnisvara Ekspert OÜ olema teadlik vaidlustusavalduse esitajale kuuluvatest varasematest sarnastest CITI-algusosaga kaubamärkidest. Püüdega registreerida enda nimele sarnast kaubamärki teenuste osas, mis kuuluvad vaidlustusavalduse esitaja, maailmakuulsa finantsasutuse Citigroup põhitegevuste hulka, soovib taotleja kasutada ära firma Citigroup mainet finantsalal. Lähtudes eeltoodust palub vaidlustusavalduse esitaja tühistada kaubamärgi CKE CityKinnisvara Ekspert + kuju registreerimise otsus.
8. Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised dokumendid:
 - Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 4/2007;
 - loetelu vaidlustusavalduse esitaja nimele registreeritud kaubamärkidest, mis sisaldavad sõnaosa „CITI“;
 - maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta.

Taotleja põhiseisukohad

9. 19. juunil 2007 teavitas apellatsioonikomisjon taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ja tegi ettepaneku esitada oma kirjalikud seisukohad hiljemalt 20. septembriks 2007. Taotleja ei ole vaidlustusavaldusele seisukohti esitanud.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

10. 8. septembril 2009 määras apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse esitajale lõplike seisukohtade esitamise tähtpäevaks 9. oktoobri 2009. Lõplikke seisukohti ei ole vaidlustusavalduse esitaja apellatsioonikomisjonile esitanud.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

11. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.
12. Patendiamet võttis 20. veebruaril 2007 vastu otsuse nr 7/M200600325 kaubamärgi CKE CityKinnisvara Ekspert + kuju registreerimise kohta CityKinnisvara Ekspert OÜ (registrikoodiga 11070759) nimele.
13. Vaidlustusavalduse kohaselt on kaubamärgi CKE CityKinnisvara Ekspert + kuju registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktidega 2 ja 7.
14. KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatakse, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.
15. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peab vaidlustaja kaubamärk olema varasem KaMS § 11 järgi, vastandatud kaubamärgid peavad olema identsed või sarnased, kaubamärkidel on õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks ning peab olema tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud tingimused peavad olema täidetud üheaegselt.

16. KaMS § 12 lg 1 punkt 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitsese ulatuse aluseks on registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Sama paragrahvi 2. lõike punkti 2 alusel kaubamärgi õiguskaitsese ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga.
17. Vaidlustusavalduse esitaja on vaidlustusavaldusele lisanud loetelu 55-st Ühenduse kaubamärgist, mis sisaldavad sõnaosa „CITI“ ning leidnud, et taotleja kaubamärk on äravahetamiseni sarnane kõigi nimetatud tähistega. Vaidlustaja põhjendab kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust sõna „CITI“ sisaldumisega vaidlustusavaldusele lisatud varasemates kaubamärkides. Vaidlustaja on vastanud taotleja kaubamärgi muuhulgas selliste tähistega, nagu CITICHOICE, CITICOMMERCE.COM, CITICONNECT, CITICORP, jne.
18. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tähiste äravahetamiseni sarnasuse tõenäosuse hindamine kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas peab rajanema nende põhjal tekkival üldmuljel, võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid elemente. Äravahetamiseni sarnasuse tõenäosuse hindamisel omab tähtsust, kuidas seda liiki kaupade ja teenuste keskmine tarbija kaubamärki tajub. Keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile. Kuna vaidlustaja on taotleja kaubamärgi registreerimise otsuse õigusvastasuse seostanud peaasjalikult väitega, et vastandatud kaubamärkide osad „CITI“ ja „City“ on äravahetamiseni sarnased, siis omab see asjaolu tähendust eelkõige juhul, kui nimetatud sõnaosad on kaubamärkides samal ajal ka domineerivad põhjustades kaubamärkide segijamist.
19. Esiteks märgib apellatsioonikomisjon, et vaidlustusavaldusele lisatud kaubamärkide loetelu sisaldab mitmeid tähiseid, mille omanikuks ei ole märgitud vaidlustaja (Citigroup), vaid Citibank (nt CITIDIRECT, CITIGOLD jne). Apellatsioonikomisjonile ei ole esitatud tõendeid ega selgitusi, millest saaks üheselt järeldada, et nende tähiste omanik ning vaidlustaja on üks ja sama isik või esineb mõni muu õiguslik asjaolu, mis annaks alust järeldada, et Patendiameti otsus saab rikkuda vaidlustaja subjektiivseid õigusi.
20. Teiseks on apellatsioonikomisjon seisukohal, et sõnaosa „CITI“ sisaldumine vaidlustaja tähistes ei tähenda, et see sõnaosa on iseenesest ka kõikide taotleja tähiste domineeriv element, kuigi tähise valdavalt alguosana pälvib see kaubamärgiga kokkupuutumisel tarbijate esmatähelepanu. Sama kehtib taotleja kaubamärgis sõna „City“ suhtes. Asjaolu, et vaidlustaja kaubamärkides sisaldub sõnaosa „CITI“, ei muuda veel taotleja tähist CKE CityKinnisvara Ekspert + kuju automaatselt äravahetamiseni sarnaseks vaidlustaja kõigi tähistega.
21. Apellatsioonikomisjon leiab, et vaidlustaja sõnaosa „CITI“ sisaldavad kaubamärgid ja taotleja tähis on piisavalt erinevad, et vältida nende äravahetamiseni sarnasus, sh assotsieerumine. Ilma sügavama analüüsita on selge, et taotleja kaubamärgi CKE CityKinnisvara + kuju visuaalsed, foneetilised ja kontseptuaalsed erinevused on piisavad, et vältida kaubamärkide segijamist. Taotleja kaubamärk koosneb suurtest trükitähtede kombinatsioonist „CKE“, liitsõnast „CityKinnisvara“ ja selle alla asetatud joonega eraldatud sõnast „Ekspert“, mille sõnalisi osasid tervikuna võib mõista kui „linnakinnisvara ekspert“. Lisaks kuulub kaubamärgi koosseisu sõnalise osa taustale asetatud sinine ristkülik. Sarnaseid elemente vaidlustaja tähises aga ei esine. Arvestades taotleja kaubamärgis sisalduva tähe kombinatsiooni „CKE“ asetust kaubamärgis ja selle suurust võrreldes teiste sõnaliste osadega; pidades silmas, et kaubamärgil on kujunduslik element ja tähis koosneb mitmest sõnast, seejuures on sõnakombinatsioon „CityKinnisvara“ üle keskmise pikk; ning arvestades sõna „City“ asetust kaubamärgis, ei saa järeldada, et sõna „City“ oleks taotleja kaubamärgis ükski kuidagi erilisel, esilekerkival kohal. Apellatsioonikomisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärgis on tähe kombinatsioon „CKE“ ja „CityKinnisvara“ võrdselt domineerivad. Samuti ei jää tarbijal tähelepanuta nn sõredas trükis sõna „E k s p e r t“. Seega, isegi, kui eeldada, et vaidlustaja kaubamärkides on sõna „CITI“ domineeriv, siis sisaldavad taotleja tähise domineerivad osad mitmeid täiendavaid sõnalisi osasid (CKE ja CityKinnisvara), mis muudavad kaubamärkide vaadeldavad elemendid

piisavalt erinevaks (CITI vs CKE CityKinnisvara). Sellest tulenevalt leiab apellatsioonikomisjon, et vastandatud kaubamärkide domineerivad osad on erinevad.

22. Apellatsioonikomisjon leiab, et kuna sõna „City“ ei ole taotleja kaubamärgi domineerivaks osaks, siis ei ole ka tervikmulje põhjal võimalik lugeda taotleja kaubamärki äravahetamiseni sarnaseks vaidlustusavalduse lisas loetletud kaubamärkidega ainuüksi sel põhjusel, et vaidlustaja kaubamärgid sisaldavad tähekombinatsiooni „CITI“.
23. Vaidlustusavalduse kohaselt on Patendiamet rikkunud ka KaMS § 10 lg 1 punkti 7, sest taotleja pidi olema teadlik vaidlustaja tuntusest finantsvaldkonnas. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi registreerimisega püüab taotleja kasutada ära firma Citigroup mainet finantsalal.
24. KaMS § 10 lg 1 punkt 7 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis on seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahausksest. Kuna apellatsioonikomisjon asus otsuse punktis 22 seisukohale, et taotleja kaubamärk erineb vaidlustaja tähistest, siis puudub alus KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamiseks. Lisaks juhib apellatsioonikomisjon vaidlustaja tähelepanu, et KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamine eeldab vaidlustaja poolt talle kuuluvate kaubamärkide kasutamise tõendamist. Apellatsioonikomisjon ei saa eeldada kaubamärgi kasutamist ning oletada kasutamise ulatust, seda isegi siis mitte, kui vaidlustaja isik eksisteerib. Vaidlustaja ei ole talle kuuluvate kaubamärkide kasutamise kohta aga esitanud mitte ühtegi tõendit.
25. Neil kaalutlustel tuleb vaidlustusavaldus jätta rahuldamata.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ning lg 1 p 7, apellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

P. Lello

T. Kalmet

S. Sulsenberg