

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1148-o

Tallinnas 21. oktoobril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Priit Lello ja Kerli Tuuts, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise vaidlustusavalduse esitaja Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, aadressiga Bahnhofstrasse 15, 71711 Steinheim, DE, vaidlustusavalduse kaubamärgi **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** (taotlus nr M200700069) registreerimise kohta klassides 3 ja 8 OÜ WESTWARD nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 02.07.2008. a vaidlustusavaldus Flex-Elektrowerkzeuge GmbH-lt (edaspidi vaidlustaja või FLEX), keda esindab patendivolnik Olga Treufeldt, Patendibüroo TURVAJA OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1148 all.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 18.07.2008. a vaidlustusavalduse eelmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneots'a.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** (taotlus nr M200700069) klassides 3 ja 8 OÜ WESTWARD (edaspidi taotleja) nimele, keda esindab patendivolnik Raivo Koitel.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse nr 7/M200700069 kaubamärgi **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** (taotlus nr M200700069) registreerimise kohta klassides 3 ja 8 taotleja nimele tühistamist ja Patendiametile kohustuse esitamist menetluse jätkamiseks komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, asjaolusid kinnitavad tõendid 11 lisa kujul 27 lehel ja maksekorraldus nr 6818 riigilõivu tasumise kohta.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja 02.05.2008. a Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2008 avaldatust nähtub, et taotleja soovib Eesti Vabariigis klassides 3 ja 8 õiguskaitset kaubamärgile **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** (lisad 1-2). Patendiamet otsustas registreerida kaubamärgi **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** taotleja nimele järgmises ulatuses: klass 3 – abrasiivid ja klass 8 – lõikekettad, lihvkettad.

Vaidlustaja vaidlustab Patendiameti otsuse nr 7/M200700069, millega taotleja omandab klassides 3 ja 8 ainuõiguse kaubamärgi **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** kasutamiseks Eestis, juhindudes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 41 lg 2 ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatule.

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

Vaidlustaja on Eesti Vabariigi territooriumil klassides 7, 8 ja 9 õiguskaitset omava Euroopa Ühenduse kaubamärgi **FLEX**, rahvusvaheline reg nr 000123521, reg kuupäev 03.05.1999. a, omanik (lisa 3).

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 6, tuleb kaubamärki **FLEX** lugeda varasemaks, kuivõrd **FLEX** on saavutanud õiguskaitse enne 18.01.2007. a, millal taotleja esitas kaubamärgi **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** registreerimiseks. Seega kaubamärk **FLEX** on KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses varasem kaubamärk.

Aadress:
Harju 11
15072 Tallinn

Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

Tulenevalt kaubamärgi **FLEX** pikaajalisest katkematust kasutamisest on vaidlustaja kaubamärk omandanud kõrge eristusvõimega üldtuntud kaubamärgi staatuse, mis lisaks registreeringust tulenevale õiguskaitsele tagab laiema kaitse, nagu see on kohane üldtuntud kaubamärgile.

Vastavalt KaMS § 7 lg 2 loeb komisjon kaubamärgi üldtuntuks mh. kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamiseiga.

KaMS § 7 lg 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muuhulgas kaubamärgi:

- 1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris;
- 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
- 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
- 4) hinnangulist väärtust.

Kaubamärgi üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte KaMS § 7 lg 3 p 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Vaidlustaja ajalugu ulatub juba aastasse 1922, kui Saksamaal Stuttgartis asutati ettevõtte nimega FLEX. Juba alates 1922. a on FLEX valmistanud ja täiustanud oma toodangut. Ettevõtte FLEX oli esimene, kes umbes 80 aastat tagasi ühendas statsionaarse elektrimootori võlliga, konstrueerides painduva nurklõike seadme – FLEX. Aastal 1954 valmis FLEX-i tehase poolt esimene kõrgkvaliteetne nurklihvija, mille esimest mudelit on täiustatud tänapäevani (lisad 4-5).

Tänaseks päevaks ollakse esindatud ülemaailmselt. Eestis on kohalikuks **FLEX** edasimüüjaks MAIC Kaubanduse AS, mis tegeleb peamiselt kvaliteet-elektritööriistade hulgi-kaubandusega (lisa 5).

Registreerimiseks esitatud kaubamärk on sarnane ning assotsieeruv varasema FLEX-i üldtuntud kaubamärgiga **FLEX**. Lähtudes kaubamärgi **FLEX** tuntusest üldsuse seas, võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu pidada ekslikult firmalt FLEX pärinevaks või allutatud olevaks.

Võrreldavate kaubamärkide kaupade identsust ja samaliigilisust iseloomustab alltoodud tabel:

Vastandatud kaubamärk FLEX	Registreerimiseks esitatud kaubamärk Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju
Klass 7 – elektriajamid, elektritööpingid ja nende osad, elektrilised freesimis-, poleerimis-, lihvimis-, saagimis-, lõike-, kruvimis-, puurimis- ja segamisriistad ning nende osad, elektriliste tööpinkide manused, täpsemalt alused, hoidlid, prügi- ja tolmuimealdusvahendid, lihvainete, määrdeainete ja loputusainete töötlemisseadmed, freesimis-, poleerimis-, lihvimis-, saagimis-, lõike-, kruvimis-, puurimis- ja segamisriistad tööpinkidele Klass 8 – freesimis-, poleerimis-, lihvimis-, saagimis-, lõike-, kruvimis-, puurimis- ja segamisriistad Klass 9 – tolmuimejad	Klass 3 – abrasiivid Klassis 8 – lõikekettad, lihvkettad

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nende vahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahend C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, punkt 23).

Ka Eesti Vabariigi Riigikohus on 03.10.2007. a otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et kaupade/teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, 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.

KaMS § 12 lg 4 kohaselt ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel.

Taotleja soovib registreerida tähist **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** kaupade tähistamiseks, milliste osas omab vaidlustaja õiguskaitset Eestis. Nimelt taotletakse registreerimiseks esitatud kaubamärgile õiguskaitset klassis 8 toodud kaupade „*lõikekettad, lihvketad*“ tähistamiseks, mis on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsed kaubad vastandatud kaubamärgi registreeringus toodud „*lõike- ja lihvimisriistad*“ kaupadega.

Registreerimistaotluse nr M200700069 klassis 3 toodud *abasiivide* näol on tegemist peeneteralise haruldaselt suure kõvadusega kristalse ainega või sellega kaetud pinnaga, mis on laialdast kasutust leidnud erinevate pindade lihvimis- ning ka lõikeriistadega seotud valdkondades (lisa 6). Nimetatud põhjusel on ka registreerimistaotluse nr M200700069 klassis 8 toodud kaubad (*lõikekettad, lihvketad*) äärmiselt tihedalt seotud abasiividega, kuivõrd abasiivi kasutatakse muuhulgas just lõike- ning lihvketaste osana (lisa 6). Nimetatule osundab oma kodulehelt Internetis ka taotleja ise (lisa 7).

Vastandatud kaubamärk **FLEX** on samuti registreeritud klassis 7 mitmesuguste lihvimis- ning lõikamisriistade ning nende osade tähistamiseks. Tegemist on kaupadega, mis täiendavad üksteist ning nende kasutamisevaldkonnad ning tarbijad on samad, mistõttu on tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses samaliigiliste kaupadega.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** registreerimiseks klassides 3 ja 8 taotletud kaupade tähistamiseks.

Kohtu ja komisjoni praktikas on asutud seisukohale, et kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus, sh. assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab vastandatud kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas tuginema nende üldmuljel, arvestades eelkõige kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid osi. Kaubamärkide õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse aluseks kaubamärk kujul, millisenä ta üldtuntuse omandas ja registrisse kantud kaubamärgi puhul tähise reproduktsioon (KaMS § 12 lg 1).

Assotsieerumise tuvastamisel on oluline see, kas mingi elemendi olemasolu võiks tekitada tarbijas assotsiatsioon talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.

Vaidlustaja on oma kaubamärgi **FLEX** aktiivselt ja laialdaselt kasutanud juba aastaid. Vaidlustustaja kaupade tähistamisel identifitseerivaks tunnuseks on sõna **FLEX**, kuivõrd just sõna **FLEX** kaudu eristatakse vaidlustaja kaupu teiste isikute samaliigilistest kaupadest. Sõna **FLEX** on ka vaidlustaja ärinime peamine osa.

Vaidlustatud kaubamärgis **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** kaubamärgi kujutis paikneb rastriga moodustatud ristkülikukujulisel taustal. Kaubamärgi põhiosa moodustab kujunduslikult vormistatud sõna **Scandi-Flex**, mis hõlmab suurema osa kaubamärgi pinnast. Sõnaline osa **Scandi** on kujutatud valgena musta ristküliku taustal, sõna **Flex** on kujutatud musta värviga üldisel foonil. Kaubamärgi paremas ülanurgas asub ringi sisse paigutatud **R**, mida kasutatakse juba registreeritud kaubamärgi tähisena. Antud sõnade alla on nendest erineva šriftiga musta värvi suurtähtedega kirjutatud sõnad **PROFESSIONAL ABRASIVES**, mis moodustavad vaid ¼ kaubamärgi pindalast. Kõik kirjeldatud elemendid rõhutavad tähise tervik-muljelt elementi **Scandi-Flex**, milles on tarbijale üheselt ning hõlpsasti arusaadav üldtuntud kaubamärk **FLEX**.

Võttes arvesse vaidlustaja varasema, käesolevas vaidlustusavalduses vastandatud kaubamärgi **FLEX**, on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud tähis on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses sarnane ning assotsieeruv vaidlustaja vastandatud kaubamärgiga.

Euroopa Kohtu 22.06.1999. a lahendi *C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsust erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Lisaks osundab vaidlustaja Euroopa Kohtu 11.11.1997. a lahendile nr *C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, mille punkti 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse.

Antud vaidluses on võrreldavateks kaubamärkideks vaidlustaja varasem kaubamärk **FLEX** ja taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju**.

Vaadeldavate sõnaliste kaubamärkide peamiseks ja eristavateks osadeks on identne sõna **FLEX**, kuivõrd nimetatud element on tarbijale üheselt tuvastatav ning ühtlasi nimetatud elemendi abil on tarbijal lihtne ning mugav kaubamärgid meelde jätta. Vaadeldavate kaubamärkide sarnasust ja assotsieeruvust rõhutab ka asjaolu, et registreerimiseks esitatud tähises on tulenevalt kujunduslikust elemendist tähise kui terviku

üldmuljelt mh. rõhutatud sõna **FLEX**. Tähistes sisalduv, tarbijale esmapilgul tahaplaanile jääv sõnaline element **professional abrasives** on taotletud kaupu kirjeldav, mistõttu tähistes sisaldava eristusvõimelise ning domineeriva elemendi tuvastamisel tähtsust ei oma.

Registreerimiseks esitatud tähistes sisalduv sõna **Scandi** viitab kontseptuaalselt ka Skandinaavia poolsaarele, mistõttu ka nimetatud elementi ei saa pidada tähise identifitseerivaks ega ka domineerivaks elemendiks.

Samuti osundab vaidlustaja, et kaubamärgi **FLEX** Rootsi esindaja ärinimi on Flex Scandinavia AB (lisa 8) ja asjaolule, et elektroonilistes infoportaalides on sageli **SCANDI FLEX AB** suhtes kasutatud selle firmanimetuse lühendit **SCANDI FLEX** (lisa 9), kuna lühend „**SCANDI**“ on viitav Skandinaavia päritolule ning **FLEX** - kaubamärgile **FLEX**.

Arvestades kõike eeltoodut on vaadeldavates tähistes sisalduva identse elemendi **FLEX** esinemine sedavõrd oluline, et nimetatust tulenevalt võib tarbija saada eksitatud kauba päritolu osas, samas pidades registreerimiseks esitatud kaubamärki assotsieerivaks varasema kaubamärgiga.

Võrreldavate tähistes **FLEX** ja **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** foneetiline erinevus säilib vaid esimeses sõnas **scandi**, mis vastandatud kaubamärgil puudub. Samuti on oluline märkida, et tarbija reaalses turusituatsioonis nimetades verbaalselt registreerimiseks esitatud tähist, nimetab seda suure tõenäosusega enda jaoks võimalikult mugavalt, so. **scandi-flex**. Samas on hääldamisel tulenevalt tähtede **f** ja **x** sisaldumisest sõnas **flex** rõhk just registreerimiseks esitatud tähise sõnalise osa teisel sõnal – **FLEX**.

Vaatamata sellele, et vaidlustatud kaubamärk on heliliselt pikem, on kaubamärkide identifitseerivate tähistes identsus piisav, et tarbija nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate kaubamärkide kasutajate vahel, põhjustades sellega segadust.

Vaadeldavad kaubamärgid koosnevad domineerivatelt ning identifitseerivatelt elementidelt semantiliselt identsetest elementidest. Sõna **flex** on inglise keelest pärinev sõna, milline tõlgituna eesti keelde tähendab „painutamine, juhe, painutama, kokku tõmbama“ (lisa 10).

Nimetatu rõhutab ka vaadeldavate kaubamärkide kontseptuaalset sarnasust, kuivõrd vaadeldavad kaubamärgid kannavad endas semantilisest aspektist tulenevat identsust sõnumit.

Vaidlustatud tähistes sisalduvad inglise keelse sõnad **professional abrasives** tähendavad tõlgituna eesti keelde „professionaalsed abrasiivid“ (lisa 11). Nimetatud elementi ei saa pidada tähise, kui terviku üldmuljelt domineerivaks ega ka eristavaks, kuivõrd tarbija tähelepanu on suunatud tähise identifitseerivale üldtuntud kaubamärgile **FLEX**.

Erinevused vaadeldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast.

Samuti on vaidlustaja kaubamärk **FLEX** otseselt seotud ka vaidlustaja ärinimega, millest tulenevat õiguskaitset ei saa ka käesolevas vaidlustusavalduses tähelepanuta jätta. KaMS § 9 lg 1 p-le 12 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille kasutamine on keelatud muu seaduse või rahvusvahelise lepingu järgi. Vastavalt tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 8 kaitstakse firmanimetust kõigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamise või firmanimetuse registreerimisega, olenemata sellest, kas see kuulub kaubamärgi koosseisu või mitte. Nimetatud sätte kohaselt ei või teine ettevõtja ühe ettevõtte firmanimetust kas ärinimena või kauba- või teenindusmärgina kasutusele võtta ega ka mitte firmanimetusega sarnast nime või tähist, kui see võib põhjustada üldsuse eksitamist. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 8 tagab, et ühe riigi ettevõtjad ei kasutaks ära teise isiku ärinime mainet ja eristatavust, isegi juhul kui see ärinimi pole selles riigis registreeritud või kasutatud. Tarbijaid tuleb kaitsta eksitamise eest ärilise pärinevuse suhtes ning elimineerida teiste isikute teod, mis põhjustavad ärinime ja kaubamärgi eristatavuse ja väärtuse kahandamist ning kõlbatut konkurentsi.

Registreerimiseks esitatud kaubamärk on sarnane ning assotsieeruv varasema **FLEX**-i kaubamärgiga **FLEX**. **FLEX** kaubamärgi reklaamimise tulemusena ja lähtudes kaubamärgi tuntusest üldsuse seas võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu pidada ekslikult firmalt **FLEX** pärinevaks või allutatud olevaks.

Arvestades eeltoodut, leiab **FLEX**, et 02.05.2008. a Eesti Kaubamärgilehes avaldatud Patendiameti otsus kaubamärgi **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** registreerimise kohta on õigusvastane. Kuna esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused, rikub ja piirab taotleja kaubamärgi registreerimine **FLEX** õigusi ning eksitab tarbijaid.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2, Pariisi konventsiooni art 6 bis lg 1 ning artikkel 8, TRIPS art 16 lg 3 ning Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200700069 kaubamärgile **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** Eesti Vabariigis õiguskaitse võimaldamise kohta kogu ulatuses ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi registreerimistaotluse nr M200700069 kohta;
2. koopia Eesti Kaubamärgileht nr 5/2008, lk 13;
3. väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 000123521 kohta;
4. väljatrükk FLEX kodulehelt vaidlustaja ajaloo ning kaubamärgi üldtuntuse kohta;
5. väljatrükk Internetist MAIC Kaubanduse AS tutvustuse kohta;
6. koopia Eesti Nõukogude Entsüklopeedia 1. köide, lk 46;
7. väljatrükk taotleja kodulehelt www.westard.ee;
8. väljatrükk FLEX kodulehelt www.flex-tools.com edasimüüjate kohta;
9. väljatrükk infoportaalist www.balticnordic.com väidetava SCANDI FLEX AB nimelise äriühingu kohta;
10. väljatrükk elektroonilisest Eesti-Inglise-Eesti sõnaraamatust sõna flex tähenduse kohta;
11. väljatrükk elektroonilisest Eesti-Inglise-Eesti sõnaraamatust sõna abrasive ja professional tähenduse kohta;
12. maksekorraldus nr 6818, 01.07.2008. a.

Taotleja vastus

Taotleja ei nõustu vaidlustusavaldusega ning leiab, et võrreldavad kaubamärgid ei ole identsed ega sarnased. Vastandatud kaubamärk on sõnamärk **FLEX**. Vaidlustatav kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb alljärgnevatest osadest:

- sõnast **Scandi-Flex**, kusjuures sõna esimene osa Scandi taustaks on tume ristkülik;
- kirjeldavast sõnakombinatsioonist **Professional abrasives**, mis näitab kaupade liiki ja välistab igasuguse võimaluse, et tarbijad seostaksid seda kaubamärki mõne teist liiki kaubaga (nt seadme või aparaadiga).

Ka sõnaline osa **Scandi-Flex** omab eristusvõimet ainult tervikuna. Analüüsidest selle sõna koostiosasid, saab järeldada järgmist:

- sõna esimene pool **Scandi** viitab geograafilisele alale, nimelt ingliskeelsele vastele Skandinaavia e. *Scandinavia*. Kaubamärgitaotleja on kvalifitseerinud nii enda päritolu kui ka oma sihtturu geograafiliselt Põhja-Euroopa, täpsemalt Skandinaaviaga, soovides nimetatud asjaolu rõhutada ka oma kaubamärgil. Sellest ka turunduslik põhjendus geograafilisele alale viitava tähise **Scandi** kasutamisel kaubamärgi koosseisus;
- sõna teine pool **flex** on aga kaubamärgitaotluses kaitstavate kaupade abrasiivid, löikekettad ja lihvkettad osas kirjeldava iseloomuga.

Põhjendus tähise **Flex** kasutamiseks osana kaubamärgis tuleneb sellest, et kaitstavate kaupade valmistamistehnoloogia hõlmab endas ketta alusmaterjalina nn. painduva tekstiilvõrgu kasutamist (ingl. *flexible textile net*). Seega **flex** e. painduv kaitstavate kaupade osas viitab nende omadusele vastu pidada ka töötingimustes, kus ketast kasutatakse löikamisel/lihvimisel ebakorrektselt (s.t vale nurga all). Teisisõnu taotleja poolt valmistatud kettad on võrreldes konkurentide toodanguga vastupidavamad ja n.ö painduvamad töötingimustes (s.t nad ei purune kergesti), kus operaator kasutab töövahendit ebakorrektselt. Ebakorrektno kasutamine tähendab seda, et kettas peab löigatava detaili suhtes olema 90 kraadise nurga all. Kui see nurk ei ole 90 kraadi, võib tavapärane löikekett kergesti puruneda ja vigastada nii operaatorit kui ka löigatavat detaili.

Järelikult saab sõnaline osa **flex** taotluses tähistatud kaupade osas olla kirjeldava iseloomuga, näidates kauba kvaliteeti, koostist jm omadusi.

Kokkuvõttes on kaubamärgil **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** õiguskaitse ainult tervikuna esitatud kujunduses ja sõnakombinatsioonides. Kaubamärkides esinevad visuaalsed,

foneetilised kui ka semantilised erinevused nii erinevate visuaalsete elementide kui ka nende arvu, erinevate sõnaliste elementide olemasolu, paigutuse ja tähenduse ning häälduse osas on tavatarbijale märgatavad. Ebaõige on vaidlustaja seisukoht, et kui mõni kaubamärgitaotluse üksik element on nõrga eristusvõimega, siis ei saa seda elementi pidada kaubamärgi domineerivaks elemendiks. Võttes aluseks kaubamärgi reproduktsiooni näeme, et kõik sõnalised elemendid on kaubamärgil võrdselt märgatavalt kujutatud, mitte ühtegi ei ole neist olulisemalt väiksemas mahus eksponeeritud. Järelikult, tarbija seisukohast on kõik kaubamärgitaotluse elemendid olulised ja mängivad olulist rolli kaubamärgi kui terviku eristamisel teistest kaubamärkidest.

Samuti tuleb kaubamärki tarbija seisukohast analüüsida kui tervikut, mitte tükeldada seda meelevaldselt üksikuteks osadeks. Tarbija seisukohast on vaidlustatud kaubamärk reproduktsioonil kujutatud tervik, millel puuduvad eraldi domineerivad osad, mida saaks kaubamärkide võrdlemisel eraldi esile tuua. Viidates samuti Euroopa kohtu lahendile C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV*, milles märgitakse, et keskmine tarbija peab usaldama kaubamärkidest talle meelde jäänud kujutist, kasutades sisuliselt umbmäärast mälestust. Tarbija tajub kaubamärkide võrdlemisel üheselt, et varasema kaubamärgi puhul on tegemist ühest sõnast koosneva lühikese meeldejäeva kaubamärgiga **FLEX**. Vaidlustatud kaubamärgi puhul aga on mitmest sõnast ja visuaalsest kujundusest koosneva kaubamärgiga, kusjuures sõnalised osad on samuti tarbijatele kergesti meeldejäevad, kuna assotsieeruvad tarbijatele geograafilisele piirkonnale viitavale lühendile **Scandi** ning samuti kirjeldades pakutavaid kaupaid otseselt sõnaühendi **Flex** ja **Professional abrasives** kaudu. Kui tarbija tajub võrreldavaid kaubamärke erinevatel aegadel või erinevas kohas, siis asjaolu, et tegemist on kontseptuaalselt täiesti erineva ülesehituse, kujunduse, sõnade arvu ja tähendusega kaubamärkidega, välistab taotleja arvates täielikult tõenäosuse kaubamärkide äravahetamiseks või taotleja kaubamärgi **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** assotsieerumiseks varasema kaubamärgiga.

Taotleja leiab, et tähis **FLEX** on üldiselt nõrgenenud eristusvõimega ka teiste klassis 8 märgitud kaupade osas. Tallinna Halduskohus on oma 21.02.2002. a otsuses haldusasjas nr 3-204/2002 jõudnud järeldusele, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada ka käsiraamatu „Introduction to trademark Law & Practice. The Basic Concepts“ punktis 6.2.2.3 sätestatud, mille kohaselt juhul, kui võrreldakse ühiseid elemente sisaldavaid kaubamärke, tuleb kindlaks teha, kas kaubamärgiregistris ja erinevate omanike poolt on kasutuses veel teisi sama ühiselementi sisaldavaid kaubamärke. Viimasel juhul on tarbijad juba harjunud, et sellist elementi kasutavad erinevad kaubamärgiomanikud ning nad ei pööra sellele enam erilist tähelepanu kui kaubamärgi eristavale osale

Samuti on käsiraamatu punktis 6.2.2.3 veel märgitud, et tugeva eristusvõimega kaubamärgid (liit- või tehiskaubamärgid) on suurema tõenäosusega segiaetavad kui kaubamärgid, millel on kaitstavate kaupadega assotsieeruv tähendus (vt lisa 1 – väljavõte WIPO käsiraamatust, viidatud tõlked on esitatud tekstis).

Tähis **FLEX** üksikuna ja ka kombinatsioonis erinevate sõnadega on kaubamärkide koosseisus Euroopas laialt kasutatav. Nii näiteks on Euroopa ühenduse kaubamärgi OHIM on-line andmebaasis tähise **FLEX** kohta klassis 8 tehtud kandeid 21 kaubamärgi kohta (vt lisa 2 – väljavõte OHIM on-line kaubamärgiandmebaasist). Alates 01.05.2004. a kehtivad ühenduse kaubamärgid ka Eesti Vabariigi territooriumil ja seega on nende kaubamärkide olemasolu ja tähise **FLEX** registreerimispraktika Euroopa tasandil antud juhul relevantne. Lisaks on Eesti Patendiameti andmebaasis klassis 8 registreeritud kaheksa tähist **flex** sisaldavat kaubamärki (vt lisa 3 – väljavõte EPA on-line kaubamärgiandmebaasist).

Eraldi tähelepanu väärib kaubamärk nr 33690 **SANDFLEX**, mis omab sarnaseid jooni kaubamärgitaotlusega **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju**, koosnedes samuti liitsõnast **sand** ja **flex**, mis eraldivõetuna kaitse alla ei kuulu (vt lisa 4 – väljavõte EPA on-line kaubamärgiandmebaasist kaubamärgi 33690 **SANDFLEX** kohta).

Lisaks on tähise **FLEX** kirjeldavuse ja eristusvõime puudumise kinnituseks klassis 8 asjaolu, et rahvusvahelise kaubamärgi 764076 **Flex IP** mittekaitstavaks osaks on määratud sõna **flex** (vt lisa 5 – väljavõte EPA on-line kaubamärgiandmebaasist kaubamärgi 764076 **Flex IP** kohta).

Sellest lähtudes asub taotleja seisukohale, et tähise **FLEX** korral ei ole tegemist klassis 8 kaubamärgina eristusvõimet omava tähisega. Kaubamärgi **FLEX** omaniku vastuargument sellele seisneb selles, et kaubamärk **FLEX** on üldtuntud. Võimalik, et kaubamärk oli saavutanud Euroopa Liidus üldtuntuse kaitstud kaupade osas taotluse esitamise hetkeks 01.04.1996. a. Euroopa Liidu liikmesriigid olid sel ajal 15 liikmesriiki, kes eranditult olid n.ö vana Lääne-Euroopa riigid, kus tõesti võisid **FLEX** kaubamärgiga tähistatud kaubad olla aastakümneid kasutusel. Samas ei ole põhjust järeldada, et nimetatud tähis on

üldtuntud kõikides tänapäeva Euroopa liidu uutes liikmesriikides, sh. ka Eestis. Kaubamärgitaotleja, leides, et tema kaubamärk on eristusvõimeline ja üldtuntud Eestis, peab seda ka Eestis tõendama. Vaidlustusavaldusest seda ei nähtu.

Samuti on reaalses turusituatsioonis paljude erinevate isikute poolt lõike- ja lihvketaسته tähistamisel reaalset kasutusel tähis **FLEX**. Selle tõenduseks esitab taotleja väljavõtted internetiaadressidelt (vt lisa 6):

http://www.hermes-schleifmittel.com/lang09/pages/produkte_c_frameset.htm , Hermes-Flex cutting wheels

http://www.comet.si/_pdf/ru/CometRU.pdf, страница каталога 4 FLEXO, tütarfirmade nimetuses flex

http://www.granitnet.hu/English/eng_products.html , GRANIFLEX

<http://www.grindtech.com/company.htm>, Superflex, Sandflex, Andorflex

http://www.klingspor.de/html/index.php?encrypt=0&ID_O_TREE_GROUP=111&chapter=111&xtree=1&begin=1&sLanguage=English&start_infoblock=1, Kronenflex wheels

<http://www.lukas-erzett.de/englisch/produkte/index.php?lang=en>, Primeflex Power

<http://www.rottluff.de/rusky/produkte-premiumflex.php>, Premiumflex

http://www.swaty.si/index.php?id=86&L=1#armirane_plosce, 3 Stars Flex

<http://www.thecarbogroup.de/>, Carboflex.

Tarbija, olles harjunud, et turul on olemas palju erinevate isikute poolt sama ühiselementi flex kasutatavaid kaubamärke, ei pööra sellele erilist tähelepanu kui kaubamärgi eristavale osale ning seetõttu ei saa tarbijal tekkida tähise **FLEX** tajumisel ka assotsiatsioon mingi konkreetse kaubamärgiga.

Lisaks ei ole võrreldavate kaubamärkide kaubad identsed ja samaliigilised.

Nagu on ka vaidlustaja vaidlustusavalduses lk 3 tabelis toonud, on kaubamärgi 000123521 tähistatud eranditult klassidesse 7, 8, 9 kuuluvad seadmed, mitmesugused tööriistad ning nende osad. Kusjuures seadme/tööriista osana tuleb lähtuvalt kaubamärgi kaupade loetelust käsitleda seadme/tööriista koostisosa (n. käepide vms), mitte aga tarvikut (nt puur, saeleht, lõikeketas vms).

Vaidlustatud kaubamärgitaotluse M200700069 kaubad ei ole aga eraldi seadmed või tööriistad, vaid abivahend mingi töö tegemiseks. Need kaubad ei ole mõeldud iseseisvaks töövahendiks, s.t nendega ei ole võimalik ilma täiendavaid abivahendeid kasutamata töötada. Järelikult ei ole tegemist ka tööriistaga selles mõttes, et tal puudub iseseisev tööfunktsioon.

Vaidlustaja on õigesti märkinud, et KaMS § 12 lg 4 kohaselt ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel. Seega võib esineda olukord, nagu see on juhtunud ka ka käesolevas vaidluses, kus ühes ja samas klassis on märgitud eriliigilised ja teineteist välistavad kaubad.

Taotlejale teadaolevalt ei kasuta vaidlustaja oma kaubamärgi **FLEX** abrasiivide, lõikeketaste ja lihvketaسته tähistamisel. Nimetatud asjaolu on kinnitanud ka vaidlustaja ametlik esindaja Eestis, Maic Kaubanduse AS. Samuti nähtub vaidlustusavalduse lisast 5, et vaidlustaja kaubamärk **FLEX** on elektriline käsitööriist professionaalile.

Vaidlustaja on väitnud, et kaubamärk **FLEX** on omandanud üldtuntud kaubamärgi staatuse. Vaidlustaja ajalugu võib tõesti ulatuda tagasi aastasse 1922, kuid kaubamärk peab vastavalt KaMS § 7 lg 3 p 1 olema üldtuntud nimelt Eestis ja seda vähemalt ühe KaMS § 7 lg 3 p 1 nimetatud sektorisse kuuluvate isikute valdava enamuse hulgas. Seda ei ole aga kaubamärgiomanik tõendatud.

Kui kaubamärgiomanik ei ole tõendanud oma kaubamärgi üldtuntust Eestis registreeritud kaupade osas, siis on täiesti välistatud, et tema kaubamärgil on see üldtuntus olemas ka nende klassi 8 kaupade osas, mille tal õiguskaitse puudub (nt. lõike- ja lihvketaسته). Samuti ei ole tõendamist leidnud asjaolu, et vaidlustusavalduse esitaja kasutab oma kaubamärgi **FLEX** üleüldse abrasiivide, lõikeketaste ja lihvketaسته tähistamisel. Seda on kinnitanud ka vaidlustusavalduse esitaja ametlik esindaja Eestis, Maic Kaubanduse AS.

Põhjendamatu on vaidlustaja viide Rootsi firmale Flex Scandinavia AB. Esiteks on tegemist Rootsi firmaga, millel puudub kokkupuude Eestiga ja Eesti õigusruumiga. Seetõttu on käesolevas vaidluses alusetu ka viide infoportaalile, kus justkui Flex Scandinavia AB-le viidatakse ka lühendiga Scandi Flex AB. Flex Scandinavia AB kontaktandmete võrdlemisel infoportaalisis osundatuga nähtub, et tegemist ei saa olla sama firmaga (vt lisa 7 – väljavõte Flex Scandinavia AB kodulehelt). Nagu juba märgitud, see vaidlustusavalduse esitaja poolt esile toodud informatsioon ei oma mingisugust seost Eesti ja käesoleva kaubamärgivaidlusega.

Vaidlustaja viitab ka ärinime õiguskaitsele. Ärinime Flex-Elektrowerkzeuge GmbH oluline osa Elektrowerkzeuge viitab samas otseselt elektriseadmetele (Elektrowerkzeuge e. elektrimehhanismid või elektririistadetehas, (vt lisa 8 – väljavõte saksa-eesti sõnastikust), mis on kooskõlas ka kaubamärgiga **FLEX** kaitstavate kaupadega. Arusaamatu on, milles seisneb kaubamärgitaotlejapoolne teise isiku ärinime maine ja eristatavuse ärakasutamine ning tarbijate eksitamine, kui ärinimi Flex-Elektrowerkzeuge GmbH on tervikuna visuaalselt, foneetiliselt ja tähenduslikult täielikult erinev kaubamärgitaotlusest **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** ning lisaks ärinime ja kaubamärgitaotluse kaubad on eriliigilised. Kaubamärkide (ja ka ärinime ning kaubamärgi) omavahelise sarnasuse hindamisel peab tuginema nende üldmuljel, kusjuures hindamisel tuleb arvesse võtta kaubamärgitaotluse reproduktsioon (KaMS § 12 lg 1). Samuti tuleb analoogia korras kaubamärgi võrdlemisel ärinimega arvesse võtta äriregistrisse kantud terviklik ärinimi.

Vaidlustaja on meelevaldselt endale kasulikul moel tükelanud nii ärinime kui ka kaubamärgitaotluse osadeks ning võrdleb ainult ärinime ja kaubamärgi sarnaseid elemente, jättes tähelepanuta võrreldavate tähiste täiendavad elemendid, mis eristavad neid tähiseid teineteisest olulisel määral.

Kokkuvõttes märgib taotleja, et kaubamärgitaotluse nr M200700069 **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2, Pariisi konventsiooni art 6 bis lg 1 ja art 8 ning TRIPS lepingu art 16 lg 3 sätetega ning Patendiameti registreerimisotsus on õiguspärane. Taotleja palub vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning jätta Patendiameti kaubamärgitaotluse M200700069 **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** registreerimisotsus jõusse.

Lisad:

- 1 – väljavõte WIPO käsiraamatust punkti 6.2.2.3 kohta;
- 2 – väljavõte OHIM on-line kaubamärgiandmebaasist;
- 3 – väljavõte EPA on-line kaubamärgi andmebaasist;
- 4 – väljavõte EPA on-line kaubamärgiandmebaasist kaubamärgi 33690 **SANDFLEX** kohta;
- 5 – väljavõte EPA on-line kaubamärgiandmebaasist kaubamärgi 764076 **Flex IP** kohta;
- 6 – väljavõtted erinevate firmade kodulehtedelt Internetis;
- 7 - väljavõte Flex Scandinavia AB kodulehelt;
- 8 - väljavõte saksa-eesti sõnastikust.

Vaidlustaja seisukohad taotleja vastuse suhtes

Vaidlustaja esitas alljärgnevaga omapoolse vastuse taotleja seisukohtadele. Nimelt on FLEX seisukohal, et taotleja esitatud argumendid ei kinnita Patendiameti otsuse nr 7/M200700069 seaduspärasust ning seega vaidlustusavalduse alusetust. Otse vastupidi, taotleja on nõustunud mitmetes aspektides FLEX argumentidega ning isegi esitanud täiendavaid argumente kinnitamaks Patendiameti otsuse õigusvastasust.

1. Käesoleval juhul puudub poolte vahel vaidlus vaidlustajale KaMS § 11 lg 1 p 6 mõttes varasemate õiguste kuuluvuse ning FLEX poolse nõusoleku puudumise osas kaubamärgi registreerimistaotluses nr M200700069 toodud kaubamärgi registreerimiseks klassides 3 ja 8 taotletud kaupade tähistamiseks.

2. Antud vaidlustusavalduses tuleb tuvastada, kas registreerimiseks esitatud kaubamärk on KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes konfliktis vaidlustaja varasema kaubamärgi ja ärinimega, või mitte, so. kas taotluses toodud kaubamärk on eksitavalt sarnane ja/või assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamärgi ja ärinimega ning kas võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on identsed või samaliigilised.

3. Vaidlustaja leiab, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on sarnane ja assotsieeruv varasema kaubamärgiga **FLEX**, mis on registreeritud identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Mistõttu esinevad KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks vajalikud tingimused.

Taotleja on oma 22.10.2008. a esitatud seisukohtades leidnud, et võrreldavad kaubamärgid ei ole identsed ega ka sarnased. Samuti ei ole registreerimistaotluses nr M200700069 ja vastandatud kaubamärgi registreeringus toodud kaubad väidetavalt identsed ega ka samaliigilised.

Kaubamärkide reproduktsioonide väidetavat erinevust põhjendades kinnitab taotleja mitmeid vaidlustusavalduses väljendatud seisukohti. Nimelt leiab taotleja väga õigesti, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi sõnaline element **PROFESSIONAL ABRASIVES** on kaupade liiki näitav kirjeldav element. Ka registreerimiseks esitatud tähises sisalduva sõna **Scandi** osas nõustub taotleja vaidlustaja väljendatud seisukohaga, et tegemist on geograafilisele alale viitava lühendiga.

4. Seonduvalt ülalesitatuga soovib vaidlustaja, juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 46 lg 1 täiendada 02.07.2008. a esitatud vaidlustusavaldust KaMS § 9 lg 1 p 6 sätestatud õiguskaitset välistava asjaoluga.

Nimetatud sätte kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Kuivõrd ka 02.07.2008. a esitatud vaidlustusavalduses on osundatud nimetatud asjaolule, ei ole tegemist vaidlustusavalduse esitamise kuupäeval esitatud nõude sisu ja aluse laiendamisega.

Nagu ka taotleja seisukohtade punktis 1 rõhutab, viitab inglise keelse sõna *scandinavia* (eesti keeles Skandinaavia) lühend **Scandi** kaupade geograafilisele päritolule. Skandinaaviaks ehk Skandinaavia maadeks nimetatakse kitsamas, geograafilises tähenduses Rootsit ja Norrat (riike, mille territooriumi põhiosa asub Skandinaavia poolsaarel). Laiemas, kultuurilises ja ajaloolises tähenduses nimetatakse Skandinaaviaks Rootsit, Taanit ja Norrat või maid, kus kõneldakse põhjagermaani ehk skandinaavia keeli – lisaks nimetatud maadele ka Fääri saari ja Islandit (lisa).

Arvestades, et taotleja näol on tegemist Eesti Vabariigis registreeritud, sh. Eestis tegevuskohta omava äriühinguga ei saa registreerimiseks esitatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad pärineda Skandinaaviamaadest. Mistõttu on tegemist KaMS § 9 lg 1 p 6 tähenduses geograafilise päritolu suhtes eksitava tähisega.

5. FLEX on endiselt seisukohal, et vaadeldavate kaubamärkide peamisteks ja eristavateks osadeks on identne sõna FLEX, kuivõrd nimetatud element on tarbijale üheselt tuvastatav ning ühtlasi nimetatud elemendi abil on tarbijal lihtne ning mugav kaubamärgid meelde jätta.

Kuigi taotleja on oma vastuses esitanud paljasõnalised väited, et sõna FLEX on taotletud kaupade suhtes kirjeldava iseloomuga ning esitanud nimetatu kohta valmistamistehnoloogilise selgituse, juhivad vaidlustaja siinkohal komisjoni tähelepanu asjaolule, et tavatarbija reaalses turusituatsioonis ostuotsuse tegemisel kokku puutudes registreerimiseks esitatud või mistahes teise kaubamärgiga ei saa teavet kaupade valmistamistehnoloogia kohta. Mistõttu on ekslik väita, et tarbijale seostub tähis **FLEX** üheselt mõistetavalt valmistehnoloogia hulka kuuluva elemendi füüsiliste omadustega.

Tarbija tähelepanu köidavad siiski, kas näiteks eriline tähise kujundus, omapärane otsese tähenduseta sõna või teatavate värvide kasutus. Käesoleval juhul taotluses nr M200700069 esitatud reproduktsioonist ei nähtu aga sisuliselt ükski osundatud element, so. tegemist on praktiliselt olematu kujundusega tähisega, mille puhul ei saa rääkida ka omapärasest värvikasutusest või täiendavatest eristusvõimetest lisavatest originaalsetest elementidest. Sõnalise elemendi kujutamisel ei ole kasutatud isegi ebaharilikku kirjašrifti, so. tegemist on igapäevaselt laialt kasutatud kirjastiiliga, mis samuti ei lisa kaubamärgile eristatavuse mõõdet.

Registreerimiseks esitatud kaubamärgiga turusituatsioonis kokku puutudes on enamgi kui tõenäoline, et tarbija teab ja tunneb geograafilisele päritolule viitavat lühendit **Scandi** ning sõnade kombinatsiooni **PROFESSIONAL ABRASIVES** kui kaupadele viitavaid sõnade kombinatsiooni. Ühtlasi tajub tarbija tähist **FLEX** kui kaubamärki, mida osaliselt kinnitab ka sümboli ® kasutamine just sõna FLEX kohal. Osundatud sümbol oleks seostatav kogu tähisega üksnes juhul, kui lühendi **Scandi** ja tähise **FLEX** vahel ei oleks sedavõrd olulist eraldust.

6. Kuigi taotleja on oma vastuses ekslikult osundanud, et registreerimiseks esitatud tähise kõik elemendid on võrdse rõhuasetusega, so. „mitte ühtegi ei ole neist olulisemalt väiksemas mahus eksponeeritud“, on tegemist täielikult eksitava väitega. Sõnaline osa **PROFESSIONAL ABRASIVES** on tähise, kui terviku üldmuljelt selgelt väiksem võrreldes mh. ka ülejäänud sõnalise osaga.

Samuti ei saa vähemoluliseks pidada sõnade **Scandi** ja **Flex** erinevat rõhuasetust tähises. Nimelt on sõna **Scandi** kujutatud mustal riskülikul, mis omakorda asetseb tähise vasakus ülemises nurgas. Samal ajal kui sõna **Flex** on kujutatud tumedate tähtedega heledal taustal. Lühendi **Scandi** ja sõna **Flex** vahel on selgelt tajutav vahe, mis väljendub nii kirjavahemärgi „-“ esinemises, kui ka lühendi **Scandi** taustana kasutatud musta värvi risküliku puudumises sõna **Flex** taustal. Nimetatud asjaolu, so. registreerimiseks esitatud tähises on tulenevalt kujunduslikust elemendist tähise kui terviku üldmuljelt rõhutatud just sõna **Flex**, kinnitab täiendavalt vaadeldavate kaubamärkide sarnasust ja assotsieeruvust.

Ka taotleja on oma vastuses sedastanud, et tähis **FLEX** on ühes sõnast koosnev lühike ning tarbijale kergesti meelde jääv tähis.

Loetletud tegurid kõik kinnitavad üheselt taotleja väite ekslikust registreerimiseks esitatud tähise kõikide elementide võrdse rõhuasetuse kohta, so. arvestades kõike eeltoodut on vaadeldavates tähistes sisalduva

identse elemendi **FLEX** esinemine sedavõrd oluline, et nimetatust tulenevalt võib tarbija saada eksitatud kauba päritolu osas, samas pidades registreerimiseks esitatud kaubamärki assotsieeruvaks varasema kaubamärgiga.

7. Taotleja poolt 22.10.2008. a vastuses osundatud kaubamärkide registreeringud, mis väidetavalt kinnitavad vastandatud kaubamärgi eristusvõimetust on käesolevas kaasuses asjakohatud ja ühtlasi ei kinnita Patendiameti otsuse õiguspärasust.

Taotleja on vastuses küll osundanud Tallinna Halduskohtu otsusele ning käsiraamatus „Introduction to trademark law & Practice. The Basic Concepts“ väljendatud seisukohtadele, kuid nimetatud põhimõtete käesolevas kaasuses kohaldamise aspektis jätnud tähelepanuta, et vastava tähise kasutamine peab esinema otseses seoses samade kaupadega/teenustega, so. vastavad näited kaubamärkidest peavad kajastama võimalikult lähedasel käesolevas vaidlustusavalduses vaatluse all olevaid kaubamärke. Üksnes sellisel juhul on nimetatud lahendis ning käsiraamatus väljendatud põhimõtted kohaldatavad.

Tähise **FLEX** väidetava kirjeldavuse ja eristusvõime puudumise tõendamiseks on vastuse lisana 2 esitatud väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist, mis väidetavalt tõendab taotleja osundatud seisukohti.

FLEX nimetatud eksliku väitega ei nõustu ning seda arvestades asjaolust, et lisas 2 toodud Ühenduse kaubamärgi registreeringute nr 007280316, 007208184, 006917215 ja 006641138 osas ei ole registreerimisotsuseid tehtud, mistõttu loetletud kaubamärkidele tugineda ei saa. Registreering nr 006252589 on tagasi võetud ning registreeringud nr 005671326 ja 005511209 vaidlustatud.

Registreeringute nr 004708582 (tõsteseadmed), 003624806 (habemeajamisvahendid), 002686145 (valgustus), 001884055, 000903559 ja 001209352 (habemeajamisvahendid), 001180272 (keevitusseadmed), 001160084 (valgustus) näol on tegemist absoluutselt teise valdkonda kuuluvate kaupade tähistamiseks registreeritud kaubamärkidega, so. osundatud kaubamärkide põhjal, mis ei ole mingilgi viisil seotud ei vastandatud ega ka registreerimiseks esitatud kaubamärgis esitatud kaupadega, ei saa väita, et tähise **FLEX** näol oleks tegemist antud valdkonnas kirjeldava või eristusvõimetu tähisega. Analoogne situatsioon on ka Eesti Patendiameti elektroonilise kaubamärkide andmebaasi väljatruki esitatud kaubamärkidega (vastuse lisa 3).

Väljatrukis esitatud Ühenduse kaubamärgi registreering nr 000365221 on kehtivuse kaotanud ning registreeringu nr 000232629 registreerimisest on keeldutud. Eksitavad ning meelevaldsed on taotleja järeldused riikliku kaubamärgi registreeringuga nr 33690 (vastuse lisa 4) seonduvalt. Nimelt on taotleja meelevaldselt muutnud registreeringus toodud kaubamärgi õiguskaitse ulatust. Kapman AB on registreerimiseks esitanud ning kaitse ka saavutanud kaubamärgile SANDFLEX ning osundatud väljatrukist ei nähtu, et sõnad SAND ja FLEX eraldivõetuna oleks kaitse alt välja võetud.

Vastuse lisana 5 esitatud rahvusvaheline registreering nr 764076 näol on järjekordselt tegemist täiesti teise valdkonda kuuluvate kaupade tähistamiseks registreeritud kaubamärgiga. Mistõttu ka osundatud registreering ei kinnita taotleja seisukohti.

8. Kõige ilmekamaks kinnituseks vastandatud kaubamärgi **FLEX** loomupärase eristusvõime olemasolu kohta on seesama registreering nr 000123521, so. OHIM kontrollides nimetatud kaubamärgi registreerimiseks esitamisel kõiki absoluutseid kaitse võimaldamisest keeldumise takistusi, tuvastas et taotletud kaupade osas on tegemist eristusvõimelise tähisega, mis on suuteline täitma kaubamärgi funktsiooni. Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreering nr 000123521 on kehtiv registreering ning seni, kuni ei ole nimetatud registreeringut tühistatud, tuleb registreeringust tulenevaid õigusi kaitsta ning tunnustada.

Kõik eeltoodu lükkab üheselt ümber taotleja eksliku väite, et tähise **FLEX** näol ei ole tegemist Ühenduse kaubamärgi registreeringus toodud kaupade suhtes eristusvõimet omava tähisega.

9. Samas aspektis ei saa vähemoluliseks pidada ka üldtuntuse aspekti. Nimetatuga seonduvalt juhib **FLEX** apellatsioonikomisjoni tähelepanu taotleja vastuse punktis 2 väljendatule, so. taotleja möönab, et kaubamärk **FLEX** oli saavutanud Euroopa Liidu üldtuntuse juba 1996. aastal.

Oleks meelevaldne järeldada, et Euroopa Liidu laienemisega kaotavad kaubamärgid oma maine ja/või saavutatud üldtuntuse. Vastupidi nimetatud andis vaidlustajale võimaluse laiendada täiendavatesse Euroopa riikidesse, olles nüüdseks lisaks Eestile esindatud ka Soomes, Rootsis, Itaalias, Lätis, Leedus, Belgias, Bulgaarias ja Austrias.

FLEX oli esimene, kes juba 1922. aastal ühendas statsionaarse elektrimootori võlliga, konstrueerides nurklõike seadme – **FLEX**. **FLEX** kaubamärki on kasutatud juba enam kui 80 aastat, mistõttu on

kaubamärk **FLEX** tarbijale seostatav vaidlustajaga ning tema kaubamärgiga (vaidlustusavalduse lisad 4 ja 5).

Ekslik on taotleja esitatud väide, et kaubamärk peab olema üldtuntud vähemalt ühe KaMS § 7 lg 3 p-s 1 nimetatud sektorisse kuuluvate isikute valdava enamuse hulgas ning kuivõrd käesoleval juhul vaidlustaja nimetatut tõendanud ei ole, ei saa vaidlustaja kaubamärki üldtuntuks lugeda ja vastavaid argumente ka käesolevas vaidlustusavalduses otsuse tegemisel arvestada.

FLEX juhib siinkohal komisjoni tähelepanu KaMS § 7 lg 3 sätestatule, milles esitatud loetelu ei ole ammendav, samuti ei ole ainuüksi kaubamärgi tuntuse aste valdava enamuse teatud sektorisse kuuluvate Eesti isikute seas ainuke argument kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisel. Vastupidi kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisel võib arvesse võtta näiteks ka selle kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust, geograafilist levikut, aga samuti ka registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides.

Kaubamärgi üldtuntuse käsitlemisel WIPO poolt välja antud juhise „Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks“ (Geneva, 2000) artikkel 2(2)(d) viitab asjaolule, et liikmesriik võib tunnistada kaubamärgi üldtuntuks isegi siis, kui kaubamärki ei tunta üheski vastavas liikmesriigi sektoris. WIPO juhise artikli 2(3)(b) kohaselt võib liikmesriik artikli 2(2)(d) kohaldamisel nõuda, et kaubamärki teatakse ühes või enamas jurisdiktsioonis peale liikmesriigi enda.

Tuginedes FLEX kaubamärgi **FLEX** rahvusvahelisele tuntusele, palub FLEX arvestada kaubamärgi hindamisel ka antud asjaolusid ning lugeda vaidlustajale kuuluv kaubamärk üldtuntuks KaMS § 7 tähenduses, ning sellest tulenevalt arvestada registreeritud kaubamärgiõigustele lisaks ka vaidlustaja kaubamärgi üldtuntusest tulenevaid õigusi KaMS § 10 sätete kohaldamisel.

FLEX esitas esmakordselt oma kaubamärgi **FLEX** registreerimiseks juba 1952. aastal Saksamaal ning kaitse saavutati 1956. aastal (lisa 2). Nimetatu kinnitab ilmekalt FLEX poolset pikaajalist kaubamärgi **FLEX** kasutamist. Samas on kahtlustetagi selge, et sedavõrd pikaajalise katkematu kasutamise tulemusena on kaubamärk saavutanud tarbijate seas üldtuntuse.

10. Kuigi taotleja on rõhutanud, et kaubamärgi **FLEX** kasutamist tuleb tõendada Eesti Vabariigis, on taotleja ise nimetatule vasturääkivalt esitanud arvukalt väljatrükke mitmete eri riikide Interneti lehekülgedelt, mis väidetavalt kinnitavad tähise **FLEX** laialdast kasutamist Eestis (vastuse lisa 6). Osundatud käesolevas kaasuses asjakohatud väljatrükid kinnitavad tähiste HERMES FLEX, TOROFLEX, COFLEX, GRANIFLEX, PREMIUMFLEX, jne. kasutamist muuhulgas näiteks Saksamaal. Samas ei kajastu lisatud väljatrükkidel tähise **FLEX** kasutamine ning veelgi enam kasutamine Eestis.

11. Kuigi taotleja on oma vastuses pikalt peatunud vastandatud kaubamärgi eristusvõime aspektil, ei ole samas esitatud ühtegi argumenti või vastuväidet vaidlustusavalduses esitatud vaadeldavate kaubamärkide semantilisele ning foneetilisele võrdlusele.

FLEX on endiselt seisukohal, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on sarnane ning assotsieeruv varasema FLEX üldtuntud kaubamärgiga **FLEX**. Lähtudes FLEX kaubamärgi tuntusest üldsuse seas, võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu pidada ekslikult firmalt FLEX pärinevaks või allutatud olevaks.

12. Seonduvalt vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaupadega on taotleja ekslikult analüüsinud kaupu, mille tähistamiseks vastandatud kaubamärki kasutatakse ja mille tähistamiseks mitte.

KaMS § 12 lg 2 kohaselt määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus mh. registrisse kantud kaupade loeteluga. Seega tuleb registreerimiseks esitatud kaubamärgi ja vastandatud kaubamärgi võimaliku konflikti tuvastamisel lähtuda vastavatest registrisse kantud kaupadest, mitte kaupadest, mille tähistamiseks kaubamärke väidetavalt kasutatakse või ei kasutata.

Riigikohus on oma 3.10.2007. a otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et kaupade/teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh. nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, 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.

FLEX ei nõustu taotleja väitega, et registreerimistaotluses nr M200700069 ja Ühenduse registreeringus nr 000123521 on toodud eriliigilised teineteist välistavad kaubad. Käesoleval juhul kattuvad vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaupade turustuskanalid ning lõpp-tarbijad. Samuti on tegemist üksteist täiendavate kaupadega.

Taotleja soovib registreerida tähise **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** klassis 8 toodud „*lõikekettad, lihvkettad*“ tähistamiseks, mis on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsed kaubad vastandatud kaubamärgi registreeringus toodud „*lõike- ja lihvimisriistad*“ kaupadega.

Registreerimistaotluse nr M200700069 klassis 3 toodud *abrasiivide* näol on tegemist peeneteralise haruldaset suure kõvadusega kristalse ainega või sellega kaetud pinnaga, mis on laialdast kasutust leidnud erinevate pindade lihvimis- ning ka lõikeriistadega seotud valdkondades. Nimetatud põhjusel on ka registreerimistaotluse nr M200700069 klassis 8 toodud kaubad (*lõikekettad, lihvkettad*) äärmiselt tihedalt seotud abrasiividega, kuivõrd abrasiivi kasutatakse muuhulgas just lõike- ning lihvkettaste osana. Vastandatud kaubamärk **FLEX** on samuti registreeritud klassis 7 mitmesuguste lihvimis- ning lõikamisriistade ning nende osade tähistamiseks.

Tegemist on kaupadega, mis täiendavad üksteist ning nende kasutamisel valdkonnad ning tarbijad on samad, mistõttu on tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses samaliigiliste kaupadega.

13. Seonduvalt vaidlustaja ärinime ja vaidlustatud kaubamärgi vahelise konfliktiga osundab FLEX täiendavalt tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 8 sätestatule, mis tagab, et ühe riigi ettevõtjad ei kasutaks ära teise isiku ärinime mainet ja eristatavust, isegi juhul kui see ärinimi pole selles riigis registreeritud või kasutatud. Tarbijaid tuleb kaitsta eksitamise eest ärilise pärinevuse suhtes ning elimineerida teiste isikute teod, mis põhjustavad ärinime ja kaubamärgi eristatavuse ja väärtuse kahandamist ning kõlvatut konkurentsi.

Käesoleval juhul on registreerimiseks esitatud kaubamärgi identifitseeriva osa identne FLEX ärinime identifitseeriva osaga, mistõttu esineb tõenäosus tarbija eksitamise osas. Taotleja väga õigesti viitab ärinime Flex-Elektrowerkzeuge GmbH koosseisus esineva „Elektrowerkzeuge“ tähendusele (elektrimehhanismide või elektririistade tehas), kuid nimetatud asjaolu ei välista ärinime ja kaubamärgi vahelist kollisiooni. Nimelt ei lisa ärinime koosseisus osundatud kirjeldav element ärinime ja kaubamärgi võrdlusel eristatavust. Kui võrrelda tähist **FLEX** nt. ärinimega FLEX Elektrimasinatehas AS, on kahtlustetagi selge, et tarbija tajub ärinimes eelkõige kaubamärki **FLEX**. On väga tavapärane kasutada ärinime koosseisus kaubamärki ja täiendavat kirjeldavat elementi, samal ajal jättes kaubamärgi muutumatuks – MAAG Grupp - MAAG Piimatööstus, MAAG Lihätööstus; AS KALEV – KALEV Jõhvi Tootmine, KALEV Meedia, KALEV Chocolate Factory, jne.

Registreerimiseks esitatud kaubamärk on sarnane ning assotsieeruv varasema FLEX kaubamärgiga **FLEX**. **FLEX** kaubamärgi reklaamimise tulemusena ja lähtudes kaubamärgi tuntusest üldsuse seas võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu pidada ekslikult firmalt FLEX pärinevaks või allutatud olevaks.

Arvestades 02.07.2008. a esitatud vaidlustusavalduses esitatud argumente ning neid kinnitavaid tõendeid, samuti käesolevas vastuses toodud ning ühtlasi juhindudes KaMS § 9 lg 1 p 6, § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2, Pariisi konventsiooni art 6 bis lg 1 ning artikkel 8, TRIPS art 16 lg 3 ning Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200700069 kaubamärgile **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** Eesti Vabariigis õiguskaitse võimaldamise kohta kogu ulatuses ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. väljatrükk elektroonilise entsüklopeedia Wikipedia otsingusüsteemist otsingu „Skandinaavia“ tulemuse kohta;
2. väljatrükk Saksamaa elektroonilisest kaubamärkide registrist kaubamärgi **FLEX** registreeringu nr 688842 kohta.

Taotleja täiendav seisukoht

1. Komisjon on teinud vaidlustajale 24.07.2009. a ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad. Kaubamärgitaotlejat on nimetatud asjaolust teavitatud posti vahendusel ning vastav kiri jõudis tegelikult kaubamärgitaotlejani 29.07.2009. a.

Komisjoni põhimääruses pole käsitletud dokumentide kättetoimetamise korda ning tähtpäevade arvestamist. Seetõttu tuleb siinjuures tugineda teistele seadustele.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 307 lg 1 kohaselt on menetlusdokument kätte toimetatud alates dokumendi või selle kinnitatud ära kirja või väljatrüki üleandmisest saajale, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti. § 307 lg 3 sätestab, et kui dokument on jõudnud menetlusosalise kätte, kellele dokument tuli kätte toimetada või kellele dokumendi võis vastavalt seadusele kätte toimetada, ilma et kättetoimetamist oleks võimalik tõendada või kui on rikutud seaduses sätestatud kättetoimetamise korda, loetakse dokument menetlusosalisele kätte toimetatuks alates dokumendi tegelikust saajani jõudmisest.

Analoogia korras märgib taotleja, et ka KaMS § 13 lg 2 kohaselt loetakse taotluse saabumise päevaks selle tegelik Patendiametisse saabumise päev. See kehtib ka taotluse edastamisel posti- või kulleriteenust kasutades.

Seega on käesoleval juhul oluline komisjoni lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegelik kättejõudmise päev kaubamärgitaotlejale, milleks on 29.07.2009. a. Komisjoni põhimääruse § 18¹ lg 5 kohaselt võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist komisjonile esitatud. Kuna samal kuupäeval esitatud dokumentidel pole kehtiva õiguse põhimõtete põhjal teineteise ees kellaajalist ja kuupäevalist eelist, s.t ei saa väita, et üks neist on esitatud enne teist, on taotleja seisukohal, et täiendavaid seisukohti ja tõendeid saab esitada ka lõplike seisukohtade ettepaneku tegemise kuupäeval (antud juhul kaubamärgitaotlejale sellest teada-/kättesaamise kuupäeval). Analoogia korras viitab taotleja siinjuures KaMS § 11 lg 3, mis sätestab, et kui õigused kaubamärgile või muud õigused on tekkinud ühel ja samal kuupäeval, ei teki neil üksteise suhtes eelist.

2. Vaidlustaja täiendas 27.01.2009. a esitatud vaidlustusavaldust KaMS § 9 lg 1 p 6 sätestatud õiguskaitset välistava asjaoluga (viide geograafilisele päritolule).

Kaubamärgitaotleja on tõesti oma võõrkeelse kaubamärgi väljatöötamisel lähtunud turunduslikust aspektist ning sidunud selle kaudselt nii oma sihturu (mis hõlmab muuhulgas ka Põhja- ja Skandinaaviamaid) kui ka kaupadega. Samas ei ole Scandi puhul tegemist ametliku termini või lühendiga (geograafilise tähisega vms), vaid mugandatud, mitteametliku lühendiga, mis võib tarbijates tekitada teatud assotsiatsioon Skandinaaviaga. Viitame siinjuures ka asjaolule, et lühendiga Scandi samatähenduslik ja äravahetamiseni sarnane tähis scandic on Patendiameti varasema praktika kohaselt loetud eraldiseisvalt registreerimisvõimeliseks tähiseks. Vt. kaubamärgid nr 0756180 ja 0760882.

Lisaks on kaubamärgiregistris mitmeid varasemaid kaubamärgiregistreeringuid, mis sisaldavad sõnad Scandic või Scandinaavia, kuid mille omanikuks pole Skandinaaviamaadest (s.t Rootsist, Norrast, Taanist, Islandilt ja Fääri saartelt) pärit firmad, vaid Eesti, Saksamaa ja Soome firmad. Vt. kaubamärgid 37796, 0760882 ja 0842380.

Viitame siinjuures ka meie varasemale seisukohale, et kaubamärki tuleb nii registreerimisel kui ka tarbija seisukohast analüüsida kui tervikut, mitte aga tükeldada seda meelevaldselt üksikuteks osadeks. Väär on vaidlustaja seisukoht, et kaubamärgitaotluse sõnad Scandi ja Flex on teineteisest selgelt eraldatud ja justkui eraldi sõnad. Need sõnad on ühendatud sidekriipsuga, mis keelereeglite kohaselt tähendab kui ühte sõna. Seetõttu ei saa terviklik tähis Scandi-Flex viidata ka geograafilisele päritolule, kuna puudub selline geograafilise piirkond või tähis.

3. Vaidlustaja on viidanud, et osad viidatud Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringud on vaidlustatud (CTM 005671326 ja CTM005511209). See on tõsi, kuid nt. kaubamärk CTM 005671326 DIWA flex, mis on samuti registreeritud klassides 7 ja 8 kaupade osas, mis samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi kaupadega. Oluline siinjuures on see, et selle kaubamärgi vaidlustajaks ei ole Flex-Electrowerkzeuge GmbH vaid keegi kolmas isik. Pole ka teada vaidlustamisasjaolud. Oluline siinjuures on selle kaubamärgi registreerimise fakt OHIM büroo poolt ning selle aktsepteerimine Flex-Electrowerkzeuge GmbH poolt.

4. Taotleja esitab lisatõendid, et tähis **FLEX** on kolmandate isikute poolt Eestis reaalselt kasutusel kaupade abrasiivid, lõike- ja lihvkettad tähistamisel. Väljavõttest sisustus- ja ehitustoodete internetipoest www.ehitusmaailm.ee nähtub, et tarbijal on võimalik osta lõikekettaid „Germaflex“.

Taotleja sooritas kontrolllostu Järva Tarbijate ühistu Tööriistamarketist Tallinnas. Kontrolllostu objektiks olid firma Mirka lõikeketad M-Flex, M-Cut ja M-Pro. Asjaolu, et erinevate tööde jaoks ja erinevate omadustega lõikeketad on tähistatud erinevate tähistega, viitab asjaolule, et lõikeketastel erinevad tähised flex, cut ja pro on kaupu kirjeldavad tähised ning kombineerituna tähisega M- võib neid pidada Mirka erinevateks tootekategooria kaubamärkideks. Lisame kauplustest ja toodetest tehtud fotod ning ostutšeki koopia.

Ülalmärgituga on tõendatud tähise **FLEX** kasutamine Eestis erinevate isikute poolt abrasiivide, lõike- ja lihvkettade tähistamisel.

5. Euroopa Ühenduse kaubamärgi nr 000123521 registreering ei tõenda käesoleval juhul, et tegemist on Eestis käesoleva vaidluse hetkel eristusvõimet omava või nagu vaidlustaja väidab, üldtuntud kaubamärgiga. Patendiamet ja ühtlasi ka komisjon ei pea oma otsuste tegemisel arvestama varasemate registreeringutega teistes riikides ning neil puudub selleks ka sisuline võimalus, sest pole teada varasema registreeringu tehisolud (s.t kas varasem kaubamärk tunnistati registreerimisel üldtuntuks või oli ta

kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime vms). Ka KaMS § 7 lg 5 sätestab, et kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine ei oma õigusjõudu hilisemates vaidlustes.

Taotleja viitab siinjuures komisjoni otsusele nr 262-o 09/12/1999, milles ka käesolevas vaidluses vaidlustajat esindav patendivolinik tõendas tähise **FLEX** tööstuskaupade omadusi tähistavat iseloomu (klass 17), kusjuures ühe tõendusmaterjaline kasutati ka tähise **FLEX** ingliskeelset vastet, mis on painduv, paindlik (vt väljavõtte otsuses 262-o viidatud sõnastikule). Komisjon nõustus selle seisukohaga ning täiendavalt sätestas, et tähise **FLEX** olemasolu kaubamärkide ühe elemendina ei saa olla nende kaubamärkide sarnasuse või assotsieeruvuse määramisel otsustavaks. Selliste kaubamärkide võrdlemisel on märksa olulisem **FLEX** ees olev sõnaosa. Lisaks saab ka viidatud varasemast vaidlusest järeldada, et tarbijad on juba aastaid kursis tähise **FLEX** kasutamisega erinevate isikute erinevate tööstuskaupade tähistamisel kasutatavate kaubamärkide koosseisus ning seetõttu on see tähis üksikultvõetuna kirjeldava iseloomuga.

6. Taotleja märgib ka, et võrreldavatel kaubamärkidel puudub foneetiline ja semantiline sarnasus.

Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses märkinud, et üks kaubamärgi **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** võimalik hääldus on ainult scandi-flex, mis justkui omab olulisel määral sarnasusi ühesilbilise sõnaga flex. Vaidlustaja ka ise nõustub, et sellisel kujul hääldatav vaidlustatud kaubamärk on heliliselt pikem. Ainuüksi seetõttu on ilmne selle foneetiline erinevus varasemast kaubamärgist. Samas määratleb kaubamärgi õiguskaitse ulatuse siiski tema reproduktsioon (KaMS § 12 lg 2), mitte aga oletuslik kasutamine või hääldamine ja seetõttu on vale meelevaldselt vaidlustatud kaubamärgi teatud osi kaubamärgist eraldada.

Semantilisest aspektist lähtuvalt oleme samuti arvamisel, et tervikkaubamärgil **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** on täiesti erinev tähendus võrreldes varasema kaubamärgiga **FLEX**. Tähis Scandi-Flex on tehnilik sõnakombinatsioon, mille otsene tähendus puudub. Asjaolu, et sõnal flex on teatud üldkeeleline tähendus, mis ühtlasi viitab kaupade liigile ja omadustele, muudab see selle tähise kirjeldavaks ja eristusvõimetuks tähiseks käesolevas kaasuses (nagu on ka kaubamärgitaotleja poolt korduvalt tõendatud). Kuigi kaubamärgi koosseisus olev tekst professional abrasives on kirjeldab kaupade liigi suhtes, ei saa seda siiski meelevaldselt kaubamärgitaotluse koosseisust välja jätta (vt. jällegi KaMS § 12 lg 2). Lisaks on sellise teksti olemasolu tarbija jaoks kaubamärke teineteisest oluliselt eristavaks asjaoluks, sest ta näitab üheselt ära, millised kaubad on kaubamärgiga **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** tähistatud. Lisaks eristab see asjaolu üheselt kaubamärgi **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** kaupu varasema kaubamärgiga **FLEX** tähistatud kaupadest, sest abrasiivid, lõike- ja lihvkettad ei ole selle kaubamärgi kaupade loetelus märgitud.

Kokkuvõttes märgib taotleja, et kaubamärgitaotluse nr M200700069 **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 9 lg 1 p 6, Pariisi konventsiooni art 6 bis lg 1 ja art 8 ning TRIPS lepingu art 16 lg 3 sätetega ning Patendiameti registreerimisotsus on õiguspärane. Taotleja palub vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning jätta Patendiameti kaubamärgitaotluse M200700069 **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** registreerimisotsus jõusse.

Lisad:

- 1 – kaubamärk 0756180;
- 2 – kaubamärk 0760882;
- 3 – kaubamärk 37796, 842380;
- 4 – kaubamärk CTM 005671326;
- 5 – väljavõtte aadressilt www.ehitusmaailm.ee;
- 6 – Tööriistamarket fotod ja ostutšekk;
- 7 - väljavõtte inglise-eesti sõnastikust.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja märgib lõplikult seisukohtades, et jääb vaidlustusavalduse nr 1148 menetluse jooksul väljendatud argumentide ning nõuete juurde, so. tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 2 ning Pariisi konventsiooni artikliga 6 bis ja 8 ning TRIPS artikkel 16 lg 3 palub tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgile **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** (registreerimistaotluse nr M200700069) Eesti Vabariigis õiguskaitse võimaldamise kohta ning teha Patendiametile ettepanek jätkata kaubamärgi menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Täiendavalt toonitab vaidlustaja, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on sarnane ja assotsieeruv varasema FLEX kaubamärgiga **FLEX**, milline on registreeritud identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Mistõttu esinevad KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks vajalikud tingimused. Vaidlustusavalduse esitaja on endiselt seisukohal, et vaadeldavate kaubamärkide peamiseks ja eristavateks osadeks on identne sõna FLEX, kuivõrd nimetatud element on tarbijale üheselt tuvastatav ning ühtlasi nimetatud elemendi abil on tarbijal lihtne ning mugav kaubamärgid meelde jätta.

Kombineeritud kaubamärgi kujutis paikneb rastriga moodustatud ristkülikukujulisel taustal. Kaubamärgi põhiosa moodustab kujunduslikult vormistatud sõna Scandi-Flex, mis hõlmab suurema osa kaubamärgi pinnast. Sõnaline osa Scandi on kujutatud valgena musta ristküliku taustal, sõna Flex on kujutatud musta värviga üldisel foonil. Kaubamärgi paremas ülanurgas asub ringi sisse paigutatud täht R, mida kasutatakse juba registreeritud kaubamärgi tähisena. Antud sõnade alla on nendest erineva šriftiga musta värvi suurtähtedega kirjutatud sõnad PROFESSIONAL ABRASIVES, mis moodustavad vaid ¼ kaubamärgi pindalast. Kõik kirjeldatud elemendid rõhutavad tähise tervik-muljelt elementi Scandi-Flex, millises on tarbijale üheselt ning hõlpsasti arusaadav üldtuntud kaubamärk **FLEX**.

Registreerimiseks esitatud kaubamärgiga turusituatsioonis kokku puutudes on enamgi kui tõenäoline, et tarbija teab ja tunneb geograafilise päritolule viitavat lühendit SCANDI ning sõnade kombinatsiooni PROFESSIONAL ABRASIVES kui kaupadele viitavaid sõnade kombinatsiooni. Ühtlasi tajub tarbija tähist Flex kui kaubamärki, mida osaliselt kinnitab ka sümboli ® kasutamine just sõna Flex kohal.

Demagoogilist laadi on taotleja väited vaidlustaja kaubamärgi **FLEX** eristusvõimetus kohta. Nimetatud kontekstis on taotleja korduvalt esitatud materjalidega üritanud tõendada, et tähis **FLEX** on laialt erinevate isikute poolt kasutusel. Samal ajal on taotleja tähelepanuta jätnud, et käesolevas vaidlustusavalduses on oluline tuvastada kaubamärkide vaheline kollisioon vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks esitamise kuupäeva seisuga, so. 18.01.2007. a. Kõik taotleja poolt esitatud hilisemat perioodi kajastavad materjalid tuleb tähelepanuta jätta kui asjakohatud tõendid.

23.12.2009. a täiendavates seisukohtades on taotleja üritanud mitmete kaupluste inimestega peetud kirjavahetusega tõendada, et juba 2007 aastal olid väidetavalt tähist FLEX sisaldavate kaubamärkidega kandvad tooted Eestis müügil. Nimetatud kirjavahetus aga ei tõenda taotleja väiteid. Nimelt ei nähtu kirjavahetusest toodud väidetavad faktiväited esitanud isikute positsiooni ettevõtetes, so. kas toodud isikutel oli pädevus ning teadmised deklareerida kaubamärgi kasutamist mitme aasta taguses perioodis. Samuti ei nähtu, milliste kaubamärkidega vastavad tooted väidetavalt juba 2003 aastal tähistatud olid. Hinnates taotleja poolt esitatud tootenäidiseid ja võõrkeelseid väljatrukke erinevatelt veebilehtedelt, sh. Mirka 2009 tootekataloogist, võib järeldada, et kasutati oluliste täiendavate elementidega kaubamärke, so. mitte üksnes sõnalist tähist FLEX. Seega taotleja väited FLEX kaubamärgi **FLEX** väidetava eristusvõime puudumise osas on selgelt meelevaldsed.

Vaadeldavate sõnaliste kaubamärkide peamiseks ja eristavateks osadeks on identne sõna FLEX, kuivõrd nimetatud element on tarbijale üheselt tuvastatav ning ühtlasi nimetatud elemendi abil on tarbijal lihtne ning mugav kaubamärgid meelde jätta. Vaadeldavate kaubamärkide sarnasust ja assotsieeruvust rõhutab ka asjaolu, et registreerimiseks esitatud tähises on tulenevalt kujunduslikust elemendist tähise kui terviku üldmuljelt mh. rõhutatud sõna FLEX. Tähises sisalduv, tarbijale esmapilgul tahaplaanile jääv sõnaline element professional abrasives on taotletud kaupu kirjeldav, mistõttu tähises sisaldava eristusvõimelise ning domineeriva elemendi tuvastamisel tähtsust ei oma.

Vaadeldavates tähistes sisalduva identse elemendi FLEX esinemine on sedavõrd oluline, et nimetatust tulenevalt võib tarbija saada eksitatud kauba päritolu osas, samas pidades registreerimiseks esitatud kaubamärki assotsieeruvaks varasema kaubamärgiga.

Võrreldavate tähiste FLEX ja Scandi-Flex foneetiline erinevus säilib vaid esimeses sõnas Scandi, mis vastandatud kaubamärgil puudub. Samuti on oluline, et tarbija reaalses turusituatsioonis nimetades verbaalselt registreerimiseks esitatud tähist, nimetab seda suure tõenäosusega enda jaoks võimalikult mugavalt, so. scandi-flex. Samas on hääldamisel rõhk just registreerimiseks esitatud tähise sõnalise osa teisel sõnal – Flex.

Vaatamata sellele, et vaidlustatud kaubamärk on heliliselt pikem, on kaubamärkide identifitseerivate tähiste identsus piisav, et tarbija nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate kaubamärkide kasutajate vahel, põhjustades sellega segadust.

Vaadeldavad kaubamärgid koosnevad domineerivatest ning identifitseerivatest elementidest lähtuvalt semantilisel identsetest elementidest. Sõna flex on inglise keelest pärinev sõna, milline tõlgituna eesti keelde tähendab painutamine, juhe, painutama, kokku tõmbama.

Nimetatu rõhutab ka vaadeldavate kaubamärkide kontseptuaalset sarnasust, kuivõrd vaadeldavad kaubamärgid kannavad endas semantilise aspektist tulenevat identset sõnumit.

Vaidlustatud tähises sisalduvad inglise keelsed sõnad **professional abrasives** tähendavad tõlgituna eesti keelde **professionaalsed abrasiivid**. Nimetatud elementi ei saa pidada tähise, kui terviku üldmuljelt domineerivaks ega ka eristavaks, kuivõrd tarbija tähelepanu on suunatud tähise identifitseerivale üldtuntud kaubamärgile **FLEX**.

Erinevused vaadeldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast. Mistõttu esinevad kõik KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks vajalikud tingimused.

KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

FLEX leiab, et käesoleval juhul on täidetud ka nimetatud registreerimistakistuse kohaldamise vajalikud tingimused. Inglise keelse sõna **scandinavia** (eesti keeles Skandinaavia) lühend **Scandi** viitab kaupade geograafilisele päritolule. Skandinaaviaks ehk Skandinaavia maadeks nimetatakse kitsamas, geograafilises tähenduses Rootsit ja Norrat (riike, mille territooriumi põhiosa asub Skandinaavia poolsaarel). Laiemas, kultuurilises ja ajaloolises tähenduses nimetatakse Skandinaaviaks Rootsit, Taanit ja Norrat või maid, kus kõneldakse põhjagermaani ehk skandinaavia keeli – lisaks nimetatud maadele ka Fääri saari ja Islandi.

Arvestades, et taotleja näol on tegemist Eesti Vabariigis registreeritud, sh. Eestis tegevuskohta omava äriühinguga ei saa registreerimiseks esitatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad pärineda Skandinaaviamaadest. Mistõttu on tegemist KaMS § 9 lg 1 p 6 tähenduses geograafilise päritolu suhtes eksitava tähisega.

Seonduvalt KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaldamisega on taotleja oma esialgses 21.10.2008. a esitatud vastuse esilehel üheselt deklareerinud, et kaubamärgi sõna esimene pool **Scandi** viitab geograafilisele alale, nimelt inglisekeelsele vastele Skandinaavia e. Scandinavia. Kaubamärgitaotleja on kvalifitseerinud nii enda päritolu kui ka oma sihtturu geograafiliselt Põhja-Euroopa, täpsemalt Skandinaaviaga, soovides nimetatud asjaolu rõhutada ka oma kaubamärgil. Seega on taotleja ise sõnaselgelt kinnitanud, et registreerimiseks esitatud tähises sisalduv lühend on otseselt geograafilisele päritolule viitav ning keskmiselt informeeritud tarbija jaoks on tegemist üheselt arusaadavalt Skandinaavia päritolule viitava tähisega.

KaMS § 9 lg 1 p 12 kohaselt ei saa õiguskaitse tähis, mille kasutamine on keelatud muu seaduse või rahvusvahelise lepingu järgi. Vastavalt tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 8 kaitstakse firmanimetust kõigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamise või firmanimetuse registreerimisega, olenemata sellest, kas see kuulub kaubamärgi koosseisu või mitte. Nimetatud sätte kohaselt ei või teine ettevõtja ühe ettevõtte firmanimetust kas ärinime või kauba- või teenindusmärgina kasutusele võtta ega ka mitte firmanimetusega sarnast nime või tähist, kui see võib põhjustada üldsuse eksitamist. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 8 tagab, et ühe riigi ettevõtjad ei kasutaks ära teise isiku ärinime mainet ja eristatavust, isegi juhul kui see ärinimi pole selles riigis registreeritud või kasutatud. Tarbijaid tuleb kaitsta eksitamise eest ärilise pärinevuse suhtes ning elimineerida teiste isikute teod, mis põhjustavad ärinime ja kaubamärgi eristatavuse ja väärtuse kahandamist ning kõlvatut konkurentsi.

Toetudes ülaltoodud normidele leiab vaidlustaja, et kaubamärk **FLEX** on otseselt seotud ka FLEX'i ärinimega. Käesoleval juhul on registreerimiseks esitatud kaubamärgi identifitseeriv osa identne FLEX'i ärinime identifitseeriva osaga, mistõttu esineb tõenäosus tarbija eksitamise osas. Taotleja väga õigesti viitab ärinime Flex-Elektrowerkzeuge GmbH koosseisus esineva „Elektrowerkzeuge“ tähendusele (elektrimehhanismide või elektririistade tehas), kuid nimetatud asjaolu ei välista ärinime ja kaubamärgi vahelist kollisiooni. Nimelt ei lisa ärinime koosseisus osundatud kirjeldav element ärinime ja kaubamärgi võrdluses eristatavust.

Seetõttu on registreerimistaotluses nr M200700069 toodud tähis ka vastuolus nimetatud õiguskaitset välistava asjaoluga.

Kokkuvõttes märgib vaidlustaja, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on sarnane ning assotsieeruv varasema FLEX'i kaubamärgiga **FLEX**. FLEX kaubamärgi reklaamimise tulemusena ja lähtudes

kaubamärgi tuntuusest üldsuse seas võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu pidada ekslikult firmalt FLEX pärinevaks või allutatud olevaks.

Taotleja lõplikud seisukohad esitatuna

Lõplikes seisukohtades jääb taotleja oma varasemates vastulausetes toodud seisukohtade juurde. Kuid vaidlustusavalduse mitterahuldamiseks rõhutab lühidalt alljärgnevat.

1. Vaidlustaja ei ole tõendanud oma kaubamärgi üldtuntust Eestis. Asjaolu, et vaidlustaja on oma kaubamärki **FLEX** Eestis kasutanud, ei saa olla automaatselt kinnituseks selle kohta, et see kaubamärk on Eestis ka üldtuntud. Esitatud tõendite põhjal ei ole võimalik seda kaubamärki Eestis üldtuntuks tunnistada. Ainsaks tõendiks võimaliku üldtuntuse kohta on vaidlustusavalduse lisas 4 esitatud väljatruk FLEX kodulehelt, mis lühidalt käsitleb FLEX erinevate seadmete ajalugu, mis on ilmselgelt ebapiisavaks tõendiks üldtuntuse määramisel. Samuti ei ole kaubamärgitaotleja kaupadeks vastavasisulisel seadmed, mistõttu on ka võimalik kaubamärgi **FLEX** üldtuntus vaidlustaja seadmete osas käesolevas vaidluses tähendust mitteomav.

2. Võrreldavate kaubamärkide kaubad ei ole identsed ega samaliigilised. Kaubamärgiga 000123521 on tähistatud eranditult klassidesse 7, 8, 9 kuuluvad seadmed, mitmesugused tööriistad ning nende osad. Kusjuures seadme/tööriista osana tuleb lähtuvalt kaubamärgi kaupade loetelust käsitleda seadme/tööriista koostisosa (nt. käepide vms), mitte aga tarvikut (nt. puur, saelett, lõikeketas vms).

Vaidlustatud kaubamärgitaotluse M200700069 kaubad ei ole aga eraldi seadmed või tööriistad, vaid abivahend mingi töö tegemiseks. Tegemist ka tööriistaga selles mõttes, et tal puudub iseseisev tööfunktsioon.

Vaidlustaja on õigesti märkinud, et KaMS § 12 lg 4 kohaselt ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel. Seega võib esineda olukord, nagu see on ka käesolevas vaidluses, kus ühes ja samas klassis on märgitud eriliigilised ja teineteist välistavad kaubad.

Kaubamärgitaotlejale teadaolevalt ei kasuta vaidlustaja oma kaubamärki **FLEX** abrasiivide, lõikeketaste ja lihvketaste tähistamisel. Nimetatud asjaolu on kinnitanud ka vaidlustusavalduse esitaja ametlik esindaja Eestis, Maic Kaubanduse AS. Samuti nähtub vaidlustusavalduse lisast 5, et vaidlustaja kaubamärk **FLEX** on elektriline käsitööriist professionaalile.

3. Kaubamärgid ei ole äravahetatavad ja assotsieeruvad. Vastandatud kaubamärk on sõnamärk **FLEX**. Vaidlustatav **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnast Scandi-Flex ja selle sõna all olevast sõnakombinatsioonist Professional abrasives, mis on kirjeldav tähis ja näitab kaupade liiki ja välistab igasuguse võimaluse, et tarbijad seostaksid seda kaubamärki mõne teist liiki kaubaga (nt seadme või aparaadiga).

Arusamatu on vaidlustaja seisukoht, et kaubamärgitaotluse puhul on tegemist praktiliselt olematu kujundusega tähisega. Olematu kujundus saab olla ainult puhtakujulisel sõnamärgil, nagu see on on kaubamärk FLEX. Käesoleval juhul aga ei ole tegemist sõnamärgiga, vaid erinevates elementidest koosneva kombineeritud kaubamärgiga.

Kaubamärki tuleb tarbija seisukohast analüüsida kui tervikut tulenevalt tema üldmuljest ning mitte tükeldada seda meelevaldselt üksikuteks osadeks. Tarbija seisukohast on vaidlustatud kaubamärk reproduktsioonil kujutatud tervik, millel puuduvad eraldi domineerivad osad, mida saaks kaubamärkide võrdlemisel eraldi esile tuua. Tarbija tajub kaubamärkide võrdlemisel üheselt, et varasema kaubamärgi puhul on tegemist ühest sõnast koosneva lühikese meelde jääva kaubamärgiga **Flex**. Vaidlustatud kaubamärgi puhul aga on mitmest sõnast ja visuaalsest kujundusest koosneva kaubamärgiga. Kui tarbija tajub võrreldavaid kaubamärke erinevatel aegadel või erinevas kohas, siis asjaolu, et tegemist on kontseptuaalselt täiesti erineva ülesehituse, kujunduse, sõnade arvu, häälduse ja kaudse tähendusega kaubamärkidega, välistab kaubamärgitaotleja arvates täielikult tõenäosuse kaubamärkide äravahetamiseks. Seega või kokkuvõttes pole võrreldavad kaubamärgid visuaalselt, foneetiliselt, semantiliselt äravahetatavad ega assotsieeruvad.

Taotleja viitab täiendavalt varasemale seisukohale, et kaubamärki tuleb nii registreerimisel kui ka tarbija seisukohast analüüsida kui tervikut, mitte aga tükeldada seda meelevaldselt üksikuteks osadeks. Väär on vaidlustaja seisukoht, et kaubamärgitaotluse sõnad Scandi ja Flex on teineteisest selgelt eraldatud ja justkui eraldi sõnad. Need sõnad on ühendatud sidekriipsuga, mis keelereeglite kohaselt tähendab kui ühte sõna.

Kaubamärgitaotluses sõna **Scandi-Flex** on kaudselt seotud nii oma sihtturu (mis hõlmab muuhulgas ka Põhja- ja Skandinaaviamaid) kui ka kaupadega (selles osas on kaubamärgi reproduktsioonile lisatud ka eraldi kaupade liiki kirjeldav märgis **Professional abrasiives**).

Põhjendus tähise **Flex** kasutamiseks osana kaubamärgist tuleneb sellest, et kaitstavate kaupade valmistamistehnoloogia hõlmab endas ketta alusmaterjalina nn. painduva tekstiilvõrgu kasutamist (ingl. *flexible textile net*). Seega **flex** e. painduv kaitstavate kaupade osas viitab nende omadusele vastu pidada ka töötingimustes, kus ketast kasutatakse lõikamisel/lihvimisel ebakorrektselt (s.t vale nurga all). Järelikult saab sõnaline osa **Flex** kaubamärgitaotluses tähistatud kaupade osas olla kirjeldava iseloomuga, näidates kauba kvaliteeti, koostist jm omadusi.

Ülalmärgitud seisukoha kinnituseks on esitatud ka viide varasemale TOAK lahendile 262-o, milles TOAK tunnistas tööstuskaupade osas tähise **flex** kirjeldavat iseloomu ning lisaks märkis, et tähise **flex** olemasolu kaubamärkide ühe elemendina ei saa olla nende kaubamärkide sarnasuse või assotsieeruvuse määramisel otsustavaks.

4. Termin **Scandi** ei ole ametlik termin või lühend viitega geograafilisele tähisele. Tegemist on mugandatud, mitteametliku lühendiga, mis eeldab tarbijates teatud täiendavat mõtetegevust, et seda seostada Skandinaaviaga. Tähisel „scandi“ puudub otsene viide geograafilisele päritolule. Sõnakombinatsiooni **Scandi-Flex** näol on tegemist tehnilikult moodustatud tähendust mitteomava sõnaiühendiga, mis tervikuna on kaitsevõimeline tähis. Lubamatu on selle meelevaldne, tulenevalt vaidlustaja vajadustest, tükeldamine eraldiseisvateks sõnadeks või andmaks sellele kunstlikult tähenduse, mida tal pole. Tegemist on olematu otsese tähenduseta sõnakombinatsiooniga, mis on leksikaalselt ebakorrektselt konstrueeritud, mis annab tähisele tervikuna eristusvõime. Seega terviklik tähis **Scandi-Flex** ei eksita tarbijaid kaupade geograafilise päritolu osas.

5. Vaidlustaja viitab ka ärinime õiguskaitsele. Ärinime **Flex-Elektrowerkzeuge GmbH** oluline osa **Elektrowerkzeuge** viitab samas otseselt elektriseadmetele (**Elektrowerkzeuge** e. elektrimehhanismid või elektririistadetehas), mis on kooskõlas ka kaubamärgiga **FLEX** kaitstavate kaupadega. Arusaamatu on, milles seisneb kaubamärgitaotlejapoolne teise isiku ärinime maine ja eristatavuse ärakasutamine ning tarbijate eksitamine, kui ärinimi **Flex-Elektrowerkzeuge GmbH** on tervikuna visuaalselt, foneetiliselt ja tähenduslikult täielikult erinev kaubamärgitaotlusest **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** ning lisaks ärinime ja kaubamärgitaotluse kaubad on eriliigilised.

Vaidlustaja on meelevaldselt endale kasulikul moel tükeldanud nii ärinime kui ka kaubamärgitaotluse osadeks ning võrdleb ainult ärinime ja kaubamärgi sarnaseid elemente, jättes tähelepanuta võrreldavate tähistate täiendavad elemendid, mis eristavad neid tähisteid teineteisest olulisel määral. Selline tegevus ei ole aktsepteeritav.

6. Kokkuvõttes märgib taotleja, et kaubamärgi **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 9 lg 1 p 6, Pariisi konventsiooni art 6 bis lg 1 ja art 8 ning TRIPS lepingu art 16 lg 3 sätetega ning Patendiameti registreerimisotsus on õiguspärane.

Komisjon alustas käesolevas asjas lõppmenetlust 21.09.2010. a.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärk **FLEX** (rahvusvah reg nr 000123521, reg kuup 03.05.1999. a) on varasem taotleja kaubamärgi **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** (taotluse nr M200700069) registreerimistaotluse esitamise kuupäevast 18.01.2007. a. Vaidlustusavalduse esitamisest võib järeldada, et puudub varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

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.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on samaliigilised. Taotleja vaidleb sellele vastu. Taotleja soovib oma kaubamärki kaitsta klasside 3 –

abrasiivid ja 8 – *lõikekettad, lihvkettad* osas, siis komisjon leiab, et taotleja märgi võimalik registreering nendes klassides hõlmab ka vaidlustaja kaupu klassides 7, 8 ja 9. Nii on taotleja kaubamärgiga kaitstavad kaubad: *lõikekettad* ja *lihvkettad* (klass 8) vaidlustaja kaubamärgiga **FLEX** kaitstud kaupade: *freesimis-, poleerimis-, lihvimis-, saagimis- ja lõikeriistad ning nende osad* (klassid 7 ja 8) osas otseselt nende osad. Mis puudutab kaupu: *abrasiivid* (klass 3), siis need kuuluvad vaidlustaja kaubamärgiga kaitstud kaupade: *elektriliste poleerimis-, lihvimis- ja lõikepinkide manused* (klass 7) koosseisu. Sellest tulenevalt leiab komisjon, et kaitstavad kaubad on samaliigilised varasemas registreeringus sisalduvaga.

Komisjon hindas kaubamärkide äravahetamise tõenäosust globaalselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leidis, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Kaubamärkide **FLEX** ja **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** puhul on tegemist sõnamärgi ja kombineeritud märgiga, kus iga komponent (sõna) omab teatavat kaalu. Komisjon leiab, et tarbija seisukohast on vaidlustatud kaubamärk reproduktsioonil kujutatud tervik, millel puuduvad eraldi domineerivad osad, mida saaks kaubamärkide võrdlemisel eraldi esile tuua ja nimetatud kaubamärkide võrdlemisel tajub tarbija, et varasema kaubamärgi puhul on tegemist ühest sõnast koosneva lühikese meelde jääva kaubamärgiga **FLEX**. Pealegi on tähis **FLEX** üldiselt nõrgenenud eristusvõimega tähis. Ka taotleja märgib, et tähis **FLEX** tulenedes inglise keelsest sõnast *flexible* e painduv kaitstavate kaupade osas viitab nende omadusele vastu pidada ka töötingimustes, kus ketast kasutatakse lõikamisel/lihvimisel ebakorrektselt (s.t vale nurga all).

Ühiseid elemente sisaldavate kaubamärkide võrdlemisel arvestab komisjon ka seda, kas kaubamärgiregistris ja erinevate omanike poolt on kasutuses veel teisi sama ühiselementi sisaldavaid kaubamärke. Antud juhul on tähis **FLEX** üksikuna ja ka kombinatsioonis erinevate sõnadega kaubamärkide koosseisus Euroopas laialt kasutatav. Vaidlustatud kaubamärgi puhul on aga tegemist mitmest sõnast ja visuaalsest kujundusest koosneva kaubamärgiga. Selle kaubamärgi moodustab kujunduslikult vormistatud sõna **Scandi-Flex**, kusjuures sõnaline osa **Scandi** on kujutatud valgena musta ristküliku taustal ja sõna **Flex** on kujutatud musta värviga üldisel foonil. Kaubamärgi paremas ülanurgas asub ringi sisse paigutatud täht **R**, mida kasutatakse juba registreeritud kaubamärgi tähisena. Antud sõnade alla on nendest erineva šriftiga musta värvi suurtähtedega kirjutatud sõnad **PROFESSIONAL ABRASIVES**. Vaatamata ühise tunnuse sõna **FLEX** esinemisele mõlemas kaubamärgis leiab komisjon, et tarbija, kes näeb neid kaubamärke üheskoos või eraldi, tõenäoselt ei loo seost mõlema kaubamärgi vahel. Antud kaubamärkide üldist muljet arvestades on raske täheldada märkides sisalduvat visuaalset sarnasust. Järelikult antud tähised ei ole sedavõrd kokkulangevad, et eksisteeriks tõenäosus kaubamärkide assotsieerumiseks.

Ka leiab komisjon, et kaubamärgid **FLEX** ja **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** on foneetiliselt erinevad. Sõna **Scandi-Flex** hääldamisel on küll rõhk sõnaosal **Flex**, kuid antud asjaolu ei muuda siiski võrreldavaid tähiseid foneetiliselt assotsieeruvateks.

Komisjon leiab samuti, et antud juhul nimetatud kaubamärkide foneetiline erinevus suurendab ka märkide visuaalset eristatavust ja turusituatsioonis ei ole võimalik antud tähiseid ära vahetada.

Kui tarbija tajub võrreldavaid kaubamärke erinevatel aegadel või erinevas kohas, siis asjaolu, et tegemist on kontseptuaalselt täiesti erineva ülesehituse, kujunduse, sõnade arvu, häälduse ja kaudse tähendusega kaubamärkidega, välistab komisjoni arvates tõenäosuse kaubamärkide äravahetamiseks.

Seega kokkuvõttes pole võrreldavad kaubamärgid visuaalselt, foneetiliselt, semantiliselt äravahetatavad ega assotsieeruvad.

Komisjon on nõus taotlejaga, et vaidlustaja ei ole esitatud materjalidega tõendanud oma kaubamärgi üldtuntust Eestis. Asjaolu, et vaidlustaja on oma kaubamärki **FLEX** Eestis kasutanud, ei saa olla automaatselt kinnituseks selle kohta, et see kaubamärk on Eestis ka üldtuntud. Esitatud tõendite põhjal ei ole võimalik seda kaubamärki Eestis üldtuntuks tunnistada.

Vaidlustaja on vaidlustusavaldust täiendades märkinud, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi sõnaline element **PROFESSIONAL ABRASIVES** on kaupade liiki näitav kirjeldav element ja tähises sisalduva sõna **Scandi** osas võib tegemist olla geograafilisele alale viitava lühendiga. Seonduvalt ülalesitatuga soovis vaidlustaja, juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 46 lg 1 täiendada 02.07.2008. a esitatud vaidlustusavaldust KaMS § 9 lg 1 p 6 sätestatud õiguskaitset välistava asjaoluga.

Komisjon leidis, et nimetatud sätte kohaldamiseks ei ole vaidlustaja esitanud piisavalt tõendusmaterjale, et sellele sättele vastavust põhjalikult analüüsida.

Komisjon on nõus taotlejaga, et vaidlustaja ärinime Flex-Elektrowerkzeuge GmbH oluline osa Elektrowerkzeuge viitab otseselt elektriseadmetele, mis on kooskõlas ka kaubamärgiga **FLEX** kaitstavate kaupadega. Antud vaidluses on vaidlustaja tükeldanud ärinime osadeks ning võrdleb ainult ärinime ja kaubamärgi sarnaseid elemente, jättes tähelepanuta võrreldavate tähiste täiendavad elemendid, mis eristavad neid tähiseid teineteisest. Kaubamärgi ühe osa identsus või sarnasus ei tähenda automaatselt, et kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased, sh assotsieeruvad. Käesoleval juhul on võrreldavatel kaubamärkidel mitmeid eristavaid elemente, mis võimaldavad tarbijal kaubamärke eristada. Kaubamärkide erinevused on käesoleval juhul suuremad, kui nende üksikud sarnasused, mis välistavad kaubamärkide segiajamise.

Komisjon leiab, et ärinime Flex-Elektrowerkzeuge GmbH koosseisus olev element Elektrowerkzeuge GmbH põhjustab ärinime ja kaubamärgi **Scandi-Flex PROFESSIONAL ABRASIVES + kuju** (taotlus nr M200700069) võrdlusel samuti eristatavust, mille tõttu registreerimistaotluses nr M200700069 toodud tähis ei ole vastuolus ka nimetatud õiguskaitset välistava asjaoluga.

Nii vaidlustaja kui ka taotleja on oma seisukohti püüdnud tõendada väga paljude viidetega kõikvõimalikele muudele materjalidele ja teistele kaubamärkidele, nende kohta tehtud otsustele, teiste kaubamärkide registreerimise analoogiale, registreerimisolukorrale jne, st antud asjas mitteasjakohaste materjalidega, püüdes neid siduda menetluses oleva asjaga. Komisjon toonitab, et niisugused esitatud materjalid suurendavad vaidlustusavalduse menetlemise töömahukust, samal ajal nimetatud viited ja esitatud materjalid ei ole asjakohased, kuna nimetatud otsuste ja tõendusmaterjalide aluseks ei olnud samad kaubamärgid.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s :

vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

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 menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

P. Lello

K. Tults