

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1296-o

Tallinnas 31. oktoobril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli Ausmees ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, aadressiga: Petuelring 130, 80809, München, DE, vaidlustusavalduse kaubamärgi **AUTO ONE** (reg taotlus nr M200900084) registreerimise kohta klassis 12 Auto One OÜ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 27.12.2010. a vaidlustusavaldus Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft'ilt (edaspidi vaidlustaja), keda esindas patendivolinik Kadri Toomsalu. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1196 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on kaubamärk **AUTO ONE** (taotlus nr M200900084), mille Patendiamet on otsustanud registreerida lisaks klassidele 35, 36, 37, 39 ja 41 ka kaubaklassis 12: transpordivahendid, maa-, vee ja õhusõidukid; eelmainitud kaupade osad ja manused, mis kuuluvad 12. klassi Auto One OÜ (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2010 avaldatu kohaselt on Patendiamet vastu võtnud otsuse kaubamärgi **AUTO ONE** (taotlus nr M200900084, esitamise kuupäev 28.01.2009. a) registreerimiseks ka klassis 12 Auto One OÜ nimele.

Vaidlustaja nimele on registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 002012201 **ONE**, kaubaklassis 12: vehicles and parts therefor, included in class 12; apparatus for locomotion by land, air or water, mille taotluse esitamise kuupäev on 21.12.2000. a.

Tulenevalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 16 lg 1 p 6 kohaselt tuleb kaubamärki nr 002012201 **ONE** lugeda varasemaks, kuna selle kaubamärgi esitamise kuupäev on varasem, kui taotluse nr M200900084 **AUTO ONE** registreerimiseks esitamise kuupäev.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgile **AUTO ONE** (taotlus nr M200900084) Eestis õiguskaitse andmine klassi 12 kaupadele: transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid; eelmainitud kaupade osad ja manused, mis kuuluvad 12 klassi, on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

KaMS ei ava kaubamärgi kui tööstusomandi eseme sarnasuse ning assotsieeruvuse mõistet ega võimalikke kriteeriume täpsemalt. Väljakujunenud Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulenevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu lahend C-342/97, p 17).

Euroopa Kohus on ka märkinud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas tulenevalt nende iseloomust või nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (Euroopa Kohtu lahend C-39/97, p 18).

Kaubamärkide reproduktsioonid:

Varasem kaubamärk nr 002012201

ONE

Taotletav kaubamärk nr M200900084

AUTO ONE

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on sarnased ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt ning samas ka kaubamärkide assotsieerumine. Nagu ülalloodud võrdlusest näha võib, sisaldab hilisem kaubamärk tervikuna varasemat eristusvõimelist registreeritud kaubamärki **ONE**. Identse ning eristusvõimelise tähise **ONE** olemasolu hilisema kaubamärgi koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise omaniku poolt kaubamärgi **ONE** all pakutavate kaupadega. Ka ei sisalda registreerimiseks esitatud kaubamärk lisaks sõnale **ONE** mingeid muid tugeva eristusvõimega elemente. Sõna **AUTO** hilisema kaubamärgi koosseisus on klassi 12 kuuluvaid kaupu kirjeldav, samuti kaupade tähistamisel tihti kasutusel olev, tavapärane tähis. Seega, sõna **AUTO** lisamine tähisele **ONE** ei muuda võrreldavaid kaubamärke teineteisest sedavõrd erinevaks, et oleks välistatud tarbija eksitamine. Tarbija võib kõigest hoolimata ekslikult eeldada, et kaubamärkidega tähistatud tooted pärinevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult soetud ettevõtelt. Selline olukord oleks halb nii tarbijale, kes võib sattuda olukorda, kus ta ekslikult ostab tooteid, mida ta ei soovinud, aga ka varasemale kaubamärgiomanikule, kelle kaubamärgi eristusvõimet võidakse kahjustada ja ära kasutada.

Taotleja on esitanud kaubamärgi registreerimiseks muuhulgas klassi 12 kaupade tähistamiseks, mis on identsed varasema Euroopa Ühenduse kaubamärgi all kaitstud kaupadega.

Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoones kaubamärkide sarnasuse ning tähistatavate kaupade samaliigilisuse vahel. Üldtunnustatud praktika kohaselt on märkide sarnasus ning kaupade samaliigilisus omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud kaubad ning vastupidi. See tingimus hoiab ära kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise. Antud juhul seda tingimust täidetud ei ole. Seega antud juhul arvestades, et kaubamärkidega tähistatavad kaubad on identsed, suureneb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus veelgi.

Lähtudes eeltoodust leiab vaidlustaja, et taotletav kaubamärk **M200900084 AUTO ONE** on sarnane varasema kaubamärgiga nr 002012201 **ONE** ja on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Kaubamärgile nr **M200900084 AUTO ONE** õiguskaitse andmine Eestis on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Taotletavale kaubamärgile nr **M200900084 AUTO ONE** õiguskaitse andmine kahjustab varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Eeltoodust tulenevalt on Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja rahuldada vaidlustusavaldus täies ulatuses, tühistada Patendiameti otsus taotletavale kaubamärgile nr **M200900084 AUTO ONE** õiguskaitse andmise kohta Eesti Vabariigis kaubaklassis 12 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisatud:

1. Väljatrükk Patendiameti andmebaasist taotletava kaubamärgi nr **M200900084 AUTO ONE** kohta;
2. Väljatrükk OHIMi andmebaasist Euroopa Ühenduse kaubamärgi nr 002012201 **ONE** kohta.

Taotleja seisukohad vaidlustusavalduse kohta

Kaubamärgitaotleja, keda esindab Auto One OÜ juhatuse liige Peeter Toomsoo, ei nõustu vaidlustusavaldusega ja vaidleb sellele vastu täies ulatuses. Vaidlustusavaldus on põhjendamatu ega kuulu rahuldamisele.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt sõltub kaubamärkide äravahetamise tõenäosus varasema kaubamärgi eristusvõimelisusest. Kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas tulenevalt nende iseloomust või nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-39/97, p 18).

Transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid ning nende kaupade osad ja manused on nii uuelt kui ka kasutatult ostetuna kallid, mistõttu ostu finantseerimiseks kasutatakse tihti pankade poolt pakutavaid erinevaid teenuseid. Seega ühelt poolt eeldab ostu tegemine sageli mitmeid eelnevaid toiminguid ja oluliselt pikemaajalist ettevalmistust kui esmatarbekaupade puhul. Teiselt poolt kaalub tarbija kaupade hinnast tulenevalt ostu tegemist märgatavalt kauem ja põhjalikumalt kui esmatarbetoote puhul. Seega on tarbija ka kaubamärkide endi osas tavapärasest oluliselt tähelepanelikum.

Vastandatud kaubamärgid **ONE** (CTM 002012201) ja **AUTO ONE** (taotlus nr M200900084) ei ole visuaalselt, foneetiliselt ega semantiliselt identsed.

Komisjon on viitega Euroopa Kohtu praktikale leidnud, et tarbijad pööravad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele kui lõpule ning kaubamärkide sõnaosade algustel on märkimisväärne mõju üldmuljele (TOAK 26.01.2011 otsus nr 1249-o).

Vastandatud kaubamärkide algusosad on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt erinevad: ONE versus AUTO. Lisaks eeltoodule on kaubamärgid tervikuna erineva pikkusega, erinedes seetõttu üksteisest ka tervikuna nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt.

ONE (eesti k. „üks”) kuigi numbri asemel sõnana kirjutatuna on kaubamärgina oma olemusest tulenevalt madala eristusvõimega. Tähise **ONE** vähesele eristusvõime või selle devalveerumisele viitab ka terve rea teiste sõna ONE sisaldavate kaubamärkide eksisteerimine identsete kaupade osas Eesti turul.

Nimelt kehtivad Eestis järgmised taotleja kaubamärgiga identsetele kaupadele registreeritud kaubamärgid, mis samuti sisaldavad sõna ONE ja kuuluvad erinevatele isikutele:

A1 Auto One fig (reg nr 40998) – *Audi AG*
ANGEL ONE (CTM 008360752) - *Rocco Angelone*
ONE- 77 (CTM 007586498) - *Aston Martin Lagonda Limited*
D-one fig (CTM 007414022) - *Devoti Sailing s.r.o.*
U-ONE (CTM 007189129) - *Johannes Hübner Fabrik elektrischer Maschinen GmbH*
SENSO ONE (CTM 006920581) - *Investement Overseas Holding S.A.*
SPORTCITY ONE fig (CTM 006812929) - *Piaggio & C. S.P.A.*
CAR ONE fig (CTM 003910783) - *Car One SA*
C1 Class one (CTM 003740602) - *I.O.T.A.*
ONE GOAL. ONE VISION. (CTM 002861599) - *Alpinestars Research Srl*

Lisaks eeltoodutele kehtib Eestis veel terve rida kaubamärke, mis sisaldavad sõna ONE, on registreeritud erinevate isikute nimele klassis 12 vaidlustaja ja taotleja kaupadega samaliigiliste kaupade tähistamiseks:

One Card fig (rahv reg 810421) – *Eurodrive Services And Distribution N.V.*
X ONE (rahv reg 731958) – *Compagnie Generale Des Etablissements Michelin*
TWO IN ONE (CTM 008971111) - *ADM21 Co., Ltd.*
SEVEN IN ONE (CTM 008971087) - *ADM21 Co., Ltd.*
Alpha-One fig (CTM 008662298) - *Alpha-One Leather Products Co. LTD.*
EZQUICK ALL IN ONE (CTM 008286511) - *ADM21 Co., Ltd.*
SPEED ONE (CTM 008253965) - *YOAN Technologies Co., Ltd.*
ONLY ONE (CTM 007501448) - *Egon Becker*
T-ONE fig (CTM 007407893) - *T-ONE R&D CORP*
MESCOLA ONE (CTM 005154133) – *Vicini Di Vicini Ottavio E Figli S.N.C.*
BASE ONE (CTM 003763001) - *Handicare Holding B.V.*
CUSTOMER ONE (CTM 003538899) - *TEXTRON INC.*
Project One (CTM 003131851) - *Trek Bicycle Corporation*
ONE SHOT TECHNOLOGY (CTM 002860310) - *Jupiter Plast A/S*
E-ONE fig (CTM 002753879) - *E-ONE, INC.*
PASS ONE (CTM 002685667) - *BLUESOLTECH CO., LTD*
ON-ONE (CTM 002405306) - *David Loughran*

F.ONE fig (CTM 001359363) - *F.ONE (Société à responsabilité limitée)*
ONE INDUSTRIES (CTM 000890343) - *ONE Industries Corp*
YEAR ONE (CTM 000222026) - *Year One, Inc.*

Eeltoodust tulenevalt on sõna ONE laialdaselt kasutusel erinevate kaubamärkide koosseisus taotleja kaubamärgiga identsete või samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Seega isegi kui tähis **ONE** eraldiseisvana on piisavalt eristusvõimeline kaubamärgina toimimiseks, on enam kui ebatõenäoline, et ka mistahes sõnakombinatsioonis kasutatuna tajuksid tarbijad seda tähist viitena vaidlustusavalduse esitajale või vaidlustusavalduse esitaja „kaubamärgiperekonda” kuuluvana.

Ainuüksi asjaolu, et üks kaubamärk võib teist meenutada, ei ole piisav, et pidada kaubamärke äravahetamiseni sarnaseks või assotsieeruvaks. Kui muudest asjaoludest (identset sõnalist osa sisaldavate kaubamärkide hulk turul, kaupade olemuse tõttu tarbijate teravdatud tähelepanu) tulenevalt on ebatõenäoline, et tarbija peab neid sama ettevõtte või omavahel seotud ettevõtete kaubamärkideks, puudub alus KaMS § 10 lg 1 punkti 2 kohaldamiseks.

Lisaks eeltoodule ei ole Nõukogu määruse nr 207/2009 Ühenduse kaubamärgi kohta art 12 (a) ja KaMS § 16 lg 1 p 1 kohaselt kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada oma ärinime. Seega ei ole vaidlustajal õigust keelata kasutada kaubamärgitaotlejal oma ärinime, mis on Auto One OÜ või mittetäielikult Auto One (TOAK 31.03.2009.a otsus nr 1102-o).

Vaidlustaja vastus taotleja 10.04.2011. a seisukohtadele

27.12.2010. a esitatud vaidlustusavaldusega palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **AUTO ONE** registreerimise kohta klassis 12 Auto One OÜ nimele.

1. Taotleja leiab, et klassis 12 on samade/samaliigiliste kaupade tähistamiseks registreeritud terve rida sõnalist osa ONE sisaldavaid kaubamärke. Seega isegi kui tähis **ONE** eraldiseisvana on piisavalt eristusvõimeline kaubamärgina toimimiseks, on enam kui ebatõenäoline, et ka mistahes sõnakombinatsioonis kasutatuna tajuksid tarbijad seda tähist viitena vaidlustusavalduse esitajale või vaidlustusavalduse esitaja “kaubamärgiperekonda” kuuluvana.

Edasi leiab taotleja, et vaidlustajal ei ole õigust keelata kaubamärgitaotlejat kasutamast oma ärinime Auto One OÜ või mittetäielikult **AUTO ONE**, viitega KaMS § 16 lg-le 1.

Vaidlustaja taotleja eelnimetatud väidetega ei nõustu ja vaidleb vastu ning leiab:

Ei ole oluline, kas Eestis kehtib veel rida kaubamärke, mis sisaldavad sõna ONE ning on registreeritud erinevate isikute nimele identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Väljakujunenud kaubamärgipraktika kohaselt tuleb iga kaubamärki käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid, kuna iga kaubamärgi puhul on tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Antud juhul, kui vaadata varasemalt registreeritud kaubamärke **ANGEL ONE; ONE GOAL; ONE VISION; SENSO ONE; D-one fig; ONE-77** jne, siis näeme, et nimetatud kaubamärgid moodustavad uue kombinatsiooni, kus esiplaanil ei ole enam sõna ONE. Seda erinevalt siis taotletavast kaubamärgist **AUTO ONE**, kus sõna ONE on esiplaanil, kui kaubamärgi koosseisus ainus kaitstav element.

Seega on käesoleval juhul põhjendatud omavahel võrrelda vaid kaubamärke **AUTO ONE** ja **ONE**. Viited teistele sõna ONE sisaldavatele kaubamärkidele tuleb jätta tähelepanuta, kui asjas tähtsust mitteomavad.

Kaubamärkide **AUTO ONE** ja **ONE** äravahetamine ja assotsieerumine on tõenäoline vaidlustaja kaubamärgi tugevast eristusvõimest tulenevalt. Nimelt on vaidlustaja nimele registreeritud sõnamärk **ONE** oma olemuselt eristusvõimeline kaubamärk. Vastupidist eeldada ei ole põhjendatud. Kaubamärki **ONE** ei oleks registreeritud, kui ta ei oleks oma olemuselt eristusvõimeline tähis. Veelgi enam, kaubamärki on vaidlustaja poolt laiaulatuslikult kasutatud alates aastast 2001 kuni tänase päevani välja.

Seega, kui taotleja nimele registreeritaks varasema kaubamärgiga sarnane tähis **AUTO ONE**, on oht, et avalikkus võib uskuda, et pakutavad klassi 12 kuuluvad kaubad, sealhulgas autod pärinevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt.

Hilisema kaubamärgi koosseisus olev sõna AUTO on eristusvõimetu, samuti klassi 12 kuuluvaid kaupu kirjeldav ning kaupade tähistamisel tavapärase tähis ning selle sõna lisamine tähisele **ONE** ei muuda võrreldavaid kaubamärke teineteisest sedavõrd erinevaks, et oleks välistatud tarbija eksitamine.

2. Taotleja on ka oma 10.04.2011. a vastuses leidnud, et vaidlustajal ei ole õigust keelata kaubamärgitaotlejat kasutamast oma ärinime Auto One OÜ või mittetäielikult AUTO ONE, viitega KaMS § 16 lg-le 1.

Vaidlustaja taotlejaga ei nõustu.

Tegemist ei ole asjakohase väitega ning see tuleb jätta tähelepanuta. Ärinime registreerimine taotleja poolt ja selle kasutamine ei ole asjassepuutuv, kuna ärinime kasutamine ei ole käesoleva vaidluse objekt. Küsimus ei ole ärinime kasutamises, vaid kaubamärgi registreerimises, täpsemalt kas kaubamärgile **AUTO ONE** õiguskaitse andmine kahjustab varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Seega isegi kui taotlejal on õigus kasutada oma ärinime viitega KaMS § 16 lg-le 1, ei tähenda see veel õigust registreerida enda nimele vaidlustaja kui varasema kaubamärgiomaniku ainuõigusi rikkuv kaubamärk **AUTO ONE**. Samas vaidlustaja ei välista, et ta pöördub ärinime Auto One vaidlustamiseks kohtusse selleks seadusega ettenähtud korras.

Kokkuvõtteks leiab vaidlustaja, et kaubamärkide **AUTO ONE** ja **ONE** sarnasus on piisav selleks, et pidada tõenäoliseks kaubamärkide omavahelist assotsieerumist ning nende segiajamist tarbija poolt. Seetõttu on kaubamärgi **AUTO ONE** registreerimine klassis 12 Auto One OÜ nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Eeltoodust tulenevalt palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **AUTO ONE** (taotlus nr M20090084) registreerimise kohta Auto One OÜ nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja oma 05.09.2011. a kirjas teatab, et jääb 27.12.2010. a vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade ja 26.06.2011. a esitatud vastulauses toodud asjaolude juurde.

Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 10.10.2011. a, milles toetub argumentidele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamist komisjonile esitatud.

Need on järgmised.

1. Vastandatud kaubamärkide **ONE** (CTM 002012201) ja **AUTO ONE** (taotlus nr M200900084) äravahetamine, s.h. assotsieerumine ei ole tõenäoline, kuna tarbija on vastandatud kaupadest tulenevalt kaubamärkide osas tavapärasest tähelepanelikum, vastandatud kaubamärgid ei ole semantiliselt, foneetiliselt ega visuaalselt identsed, kaubamärkide sarnane osa **ONE** on madala eristusvõimega ning identsete ja samaliigiliste kaupade osas laialdaselt kasutusel erinevatele isikutele kuuluvate kaubamärkide koosseisus.

2. Vastandatud kaubamärkide **AUTO ONE** ja **ONE** kaupade kategooriast tulenevalt on tarbija vastandatud kaubamärkide endi osas tavapärasest oluliselt tähelepanelikum ning seda järgmistel põhjustel. Transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid (autod, mootorrattad, paadid jne) ning nende kaupade osad ja manused on nii uuel kui ka kasutatult ostetuna kallid, mistõttu ostu finantseerimiseks kasutatakse tihti pankade poolt pakutavaid erinevaid teenuseid. Samuti on tegemist erinevatesse registritesse kantavate vallasasjadega. Seetõttu eeldab ostu tegemine sageli mitmeid eelnevaid toiminguid ja oluliselt pikemaajalist ettevalmistust kui esmatarbekaupade puhul. Lisaks kaalub tarbija kaupade hinnast tulenevalt ostu tegemist märgatavalt kauem ja põhjalikumalt kui esmatarbetoote puhul.

3. Vastandatud kaubamärkide **ONE** ja **AUTO ONE** algusosad on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt erinevad. Lisaks eeltoodule on kaubamärgid tervikuna erineva pikkusega ja erineva tähendusega.
4. **ONE** (eesti k. „üks”) kuigi numbri asemel sõnana kirjutatuna on kaubamärgina oma olemusest tulenevalt madala eristusvõimega. Tähise **ONE** vähestele eristusvõimele või selle devalveerumisele viitab ka terve rea teiste sõna **ONE** sisaldavate kaubamärkide eksisteerimine identsete kaupade osas Eesti turul.
5. Eeltoodust tulenevalt on sõna **ONE** laialdaselt kasutusel erinevate kaubamärkide koosseisus taotleja kaubamärgiga identsete või samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Taotleja ei nõustu seejuures vaidlustaja väitega, et eeltoodud asjaolu ei ole kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel oluline. Kaubamärkide sarnase osa hindamisel tuleb arvesse võtta, kas tegemist on laialt kasutatava tähise ja seetõttu madala eristusvõimega tähise, mille sisaldumisele erinevate kaubamärkide koosseisus ei pööra tarbija erilist tähelepanu. Seejuures ei ole põhjendatud vaidlustaja väide, et eelpool toodud kaubamärkide puhul ei ole sõna **ONE** esiplaanil. Terve rea kaubamärkide puhul on sõna **ONE** samavõrd esiplaanil või tagaplaanil kui taotletava kaubamärgi **AUTO ONE** puhul, nagu näiteks **X ONE**, **CAR ONE** fig, **SPEED ONE** jne.
6. Vaidlustaja ei ole põhjendanud, miks üle 30 kaubamärgi puhul tarbija ei satu tema arvates samaliigiliste või lausa identsete kaupade puhul eksitusse sõna **ONE** kasutamisest kaubamärgi koosseisus, samas kui taotleja kaubamärgi puhul peab seda tõenäoliseks. Samuti ei ole vaidlustaja põhjendanud, miks tarbija olles harjunud erinevatele isikutele kuuluvate ning sõna **ONE** sisaldavate kaubamärkidega satub just taotleja kaubamärgi puhul eksitusse.
7. Ainuüksi asjaolu, et üks kaubamärk võib teist meenutada, ei ole piisav, et pidada kaubamärke äravahetamiseni sarnaseks või assotsieeruvaks. Kuna muudest asjaoludest (sõna **ONE**” („üks”) madal eristusvõime, identset sõnalist osa sisaldavate registreeritud kaubamärkide suur hulk turul, kaupade olemuse tõttu tarbijate teravdatud tähelepanu) tulenevalt on ebatõenäoline, et tarbija peab neid sama ettevõtte või omavahel seotud ettevõtete kaubamärkideks, puudub alus KaMS § 10 lg 1 punkti 2 kohaldamiseks.

Lisaks:

1. Nõukogu määruse nr 207/2009 Ühenduse kaubamärgi kohta art 12 (a) ja KaMS § 16 lg 1 p 1 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada oma ärinime.
2. Ükski pädev organ ei ole leidnud, et taotleja ärinimi Auto One OÜ rikuks mingil moel vaidlustaja õigusi. Vaidlustaja ega kolmandad isikud ei ole vaidlustanud Auto One OÜ ärinime registreerimist. Veelgi enam, vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärk ei anna õigust vaidlustada enne Euroopa Liiduga liitumist Eestis registreeritud ärinime, mistõttu palub taotleja kõik sellekohased vaidlustaja väited jätta tähelepanuta kui põhjendamatud ähvardused.
3. Eeltoodust tulenevalt ei ole vaidlustajal õigust keelata kasutada kaubamärgitaotlejal oma äritegevuses oma ärinime (TOAK 31.03.2009.a otsus nr 1102-o), mis on Auto One OÜ või mittetäielikult Auto One.

Komisjon alustas antud asjas lõppmenetlust 26.10.2011. a.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

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

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.

Varasem kaubamärk võib olla nii registreeritud kui ka üldtuntud kaubamärk. Vaidlustaja poolt vastandatud registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 002012201 **ONE** on varasem vaidlustatud kaubamärgist. Selles vaidlust ei ole.

1. Komisjon hindab vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust ja assotsieeruvust varasema kaubamärgiga võrreldes globaalselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugineb antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus. Globaalsel hindamisel lähtub komisjon kaubamärgireproduktioonide kui tervikute võrdlemisest.

2. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks puudub vaidlustaja luba (KaMS § 10 lg 2). See asjaolu on oluline juhul, kui leiavad tuvastamist KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud asjaolud. Mõlemad võrreldavad kaubamärgid hõlmavad samaliigilisi 12. klassi kaupu. Ka selles ei ole vaidlust. Kuna kaubamärgid ei ole identsed, siis seega on oluline kindlaks teha, kas kaubamärgid on sarnased või esineb kaubamärgi assotsieerumise tõenäosus varasema kaubamärgiga.

3. Komisjon, võrreldes vastandatud vaidlustaja kaubamärki ja vaidlustatud taotleja kaubamärki, tuvastas järgmist:

3.1. Tulenevalt KaMS § 12 lg 1 p 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktioon, st et kaubamärk omandab õiguskaitse just sellises kujunduses, millisenä see registreeriti. Võrreldes kaubamärkide reproduktioone leiab komisjon, et mõlemate kaubamärkide reproduktioonidel on ühine ainult foneetiliselt ja kontseptuaalselt identne sõnaline osa **ONE**. Kontseptuaalsest aspektist lähtudes on vastandatud kaubamärgi **ONE** ja kaubamärgi **AUTO ONE** sõnad tähendusega konkreetset sõnad: üks ja auto üks. Sõnaline eristusvõimeline ning foneetiliselt eristuv element **AUTO** viitab üheselt taotlejale. Ka on vastandatud kaubamärkide **ONE** ja **AUTO ONE** aluosad nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt erinevad. Lisaks eeltoodule on kaubamärgid tervikuna erineva pikkuse, rütmi ja kõlaga ning erineva tähendusega. Vaid ühe identse elemendi esinemine võrreldavate kaubamärkide koosseisus ei muuda aga antud juhul kaubamärke teineteisega visuaalselt ega ka foneetiliselt sedavõrd sarnaseks, et see tooks kaasa nende märkide segiajamise.

3.2. Euroopa Kohus on märkinud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas tulenevalt nende iseloomust või nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (Euroopa Kohtu lahend C-39/97, p 18).

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses maininud, et tema nimele registreeritud sõnamärk **ONE** oma olemuselt eristusvõimeline kaubamärk ja seda on vaidlustaja poolt laiaulatuslikult kasutatud alates aastast 2001 kuni tänase päevani välja. Selle väite kohta pole aga esitatud tõendeid. Samuti pole esitatud tõendeid kaubamärgi **ONE** tuntusest Eesti turul. Komisjoni arvates aga on üldkasutatav sõna **ONE** (üks, või number 1) kaubamärgina oma olemusest tulenevalt madala eristusvõimega. Sõna **ONE** ei ole registreerinud kaubamärgi osana mitte ainult vaidlustaja, vaid see on laialdast kasutamist leidnud ja registreeritud paljude erinevate ettevõtjate poolt. Tähtise **ONE** vähesele eristusvõimele või selle devalveerumisele viitavad ka taotleja poolt esitatud tõendid, millest selgub terve rea teiste sõna **ONE** sisaldavate kaubamärkide eksisteerimine identsete kaupade osas Eesti turul.

3.3 Komisjoni arvates pole ka vastandatud kaubamärkide **ONE** ja **AUTO ONE** assotsieerumine tõenäoline, kuna tarbija on vastandatud kaupadest tulenevalt kaubamärkide osas tavapärasest tähelepanelikum. Tähelepanelikkuse osas on komisjon nõus taotlejaga, et maa-, vee- ja

õhusõidukid (autod, mootorrattad, paadid jne) ning nende kaupade osad ja manused on nii uuelt kui ka kasutatult ostetuna kallid, mistõttu ostu finantseerimiseks kasutatakse tihti pankade poolt pakutavaid erinevaid teenuseid. Samuti on tegemist erinevatesse registritesse kantavate vallasasjadega. Seetõttu eeldab ostu tegemine sageli mitmeid eelnevaid toiminguid ja oluliselt pikemaajalist ettevalmistust kui esmatarbekaupade puhul. Lisaks kaalub tarbija kaupade hinnast tulenevalt ostu tegemist märgatavalt kauem ja põhjalikumalt kui esmatarbetoote puhul. Kuna kaubamärkide **ONE** ja **AUTO ONE** näol on tegemist täiesti erinevat tähendust omavate sõnadega, siis kaubamärgid tervikuna on kontseptuaalselt erinevad ning see erinevus ei jää märkamatuks ka keskmisele tarbijale, kes suudab nimetatud erinevuse põhjal ühe isiku kaupu ja teenuseid teise isiku kaupadest ja teenustest eristada. Seega komisjon ei pea tõenäoliseks, et tarbijaskond võib kaubamärgid omavahel ära vahetada või uskuda, et kaubad pärinevad samast ettevõttest või seotud ettevõtetest.

Kokkuvõttes komisjon leiab, et identse sõnalise osa **ONE** eksisteerimine vastandatud kaubamärkides ei ole piisav, et pidada kaubamärke äravahetamiseni sarnaseks või assotsieeruvaks ja sellest tulenevalt on ebatõenäoline, et tarbija peab neid sama ettevõtte või omavahel seotud ettevõtete kaubamärkideks ning seega puudub alus KaMS § 10 lg 1 punkti 2 kohaldamiseks.

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

o t s u s t a s :

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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

K. Ausmees

P. Lello