

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 919-o

Tallinnas, 19. juunil 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots, vaatasid kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Citigroup Inc.(aadress: Park Avenue 399, New York 10043, US) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse peale anda õiguskaitse kaubamärgile **CITYPLAZA** (taotluse nr M200401425) City Plaza OÜ nimele klassides 35, 36, 37, 43.

Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolinik Toom Pungas, OÜ Synest, pk 977, 13402, Tallinn.

Apellatsioonikomisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse 03.10.2005. a number 919 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tults.

Menetluse käik ja asjaolud.

Patendiamet otsustas registreerida kaubamärgi CITYPLAZA (taotluse nr M200401425) City Plaza OÜ nimele klassides 35 – *reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused, jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), spetsialisti ärialased konsultatsioonid, äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid*; 36 – *kindlustus, rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud, äri- ja ametiruumide üürimine ja rentimine, korterite üürimine ja rentimine, kinnisvara haldamine ja juhtimine, majutuskontorid ja -bürood, üürikogumine, rendikogumine*; 37 – *ehitustegevus, remont, paigaldustööd, ehitusteave*; 43 – *toitlustusteenused, tähtajaline majutus, hotellid, motellid, restoranid, toitlustusteenused*.

Nimetatud otsuse peale esitas 03.10.2005. a vaidlustusavalduse välismaine juriidiline isik Citigroup Inc. (edaspidi vaidlustaja) kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-i 7 alusel, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt ning KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustajale kuulub kaubamärk CITIPLAZA (registreeritud USA-s 29.05.2001. a nr 2456232), mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval. Vaidlustaja märgib, et võrreldavate kaubamärkide CITIPLAZA ja CITYPLAZA eksitav sarnasus on ilmne, kuna mõlemad tähised on tähenduselt ja häälduselt identsed. Märgi CITYPLAZA kaubamärgina registreerimise taotluse esitamise pahausksust tõendavad vaidlustaja kohaselt otsingud interneti otsingumootorist „google”, kus otsing „cityplaza” annab 46200 tulemit, „cityplaza + servicemark” 537 tulemit, „citiplaza + servicemark” 14 tulemit,

Aadress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

„cityplaza + trademark” ca 10 000 tulemit. Eeltoodust selgub, et suvaline rutiinne otsing annab piisavalt infot tähise „CITYPLAZA” laia kasutuse kohta, sealhulgas ka kauba- või teenindusmargina ning seega on välistatud nimetatud tähise taotluse mitte pahauskne esitamine.

Vaidlustaja lisab, et kaubamärgi CITYPLAZA registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, kuna vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk „citi+kuju” (reg nr 32882, reg kuupäev 20.11.2000. a), mis on registreeritud klassis 36 – *kindlustus, finantstehingud; rahalised tehingud; kinnisvaratehingud, finants- ja kindlustusteenused; kinnisvara, pangandus-, investeerimis- ja krediitkaarditeenused*. Kuna vaidlusaluse kaubamärgi teenuste loetelus esitatud teenused sisalduvad varasema kaubamärgi teenuste loetelus, on tegemist osaliselt identsete, osaliselt samaliigiliste teenustega. Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk „citi + kuju” kuulub vaidlustaja nn kodumärkide nimistusse (52 tk), mis on registreeritud Ühenduse kaubamärkidenä ja milles esineb eesliide ‚citi’. Võrreldavate tähiste algusosad ‚citi’ vs ‚city’ on tähenduselt ja häälduselt identsed. Vaidlusalune kaubamärk CITYPLAZA on sarnane varasema kaubamärgiga „citi+kuju” ning seoses vaidlustaja (Citigroup Inc.) eesliitega citi-Ühenduse kaubamärkide rohkusega, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi „CITYPLAZA” assotsieerumine varasemate vaidlustaja kaubamärkidega. Lisaks märgib vaidlustaja, et tema või vaidlustaja sidusfirma Citibank N.A. on Eestis registreerinud kaubamärgid CITI + kuju (reg nr 32882, klassides 9, 16, 36), CITIBANK (reg nr 07526, klassis 36), CITICORP (reg nr 18081, klassis 36), CITIGROUP (reg nr 31261, klassis 36) ning CITIGROUP + kuju (reg nr 33950, klassides 9, 16, 36). Kõikide nimetatud kaubamärkide algusosa CITI- on prevaleeruv ja hästi meelde jääv tänu oma tähendusele, mis on mõistetav ka inglise keelt vähesel määral kõnelevale tarbijale (*city* – inglise keeles (*suur*)*linn, linn, linna keskosa*). Vaidlustaja leiab, et tarbija seisukohalt võimendub just märkide ühisosa CITI-, mis on sarnasuse ja assotsieerumise hindamisel eriti tähtis. Kaubamärki CITYPLAZA nägevale tarbijale seostub alateadvusest vaidlustaja (Citigroup Inc.) kui nimetatud kaubamärkide maailmakuulus omanik.

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-le 2 ja 7 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi CITYPLAZA registreerimise kohta City Plaza OÜ nimele.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 8/2005, lk 31.
2. Väljavõte vaidlustaja kaubamärgi CITIPLAZA registreeringust USA-s (reg nr 2456232).
3. Väljavõtted Interneti otsingumootoris „google” tehtud otsingutest.
4. Väljavõte kaubamärgi „citi+kuju” registreeringust nr 32882.
5. Väljavõtted dokumentidest, mis tõestavad, et firmade ühinemisel on firma CITICORP uus nimi CITIGROUP INC.
6. Volikiri.
7. Riigilõivu tasumist tõendav koopia.

Taotleja ei esitanud oma seisukohta vaidlustusavalduse suhtes.

22.03.2007. a esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, kus jääb oma varem esitatud põhjenduste ja tõendite juurde leides, et kaubamärgi CITYPLAZA registreerimine OÜ City

Plaza nimele Eestis on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning 7 ning tuleks tühistada. Vaidlustaja lisab veel, et kuna taotleja kaubamärgi teenuste loendisse kuuluvad muuhulgas kindlustus, rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud, on välistatud, et ta ei olnud taotluse esitamisel teadlik teistele isikutele kuuluvatest praktiliselt identsetest kaubamärkidest, sealhulgas maailma ühe suurima finantsasutuse vastavast kaubamärgist. Kaubamärgiomanikud on reeglina teadlikud oma konkurentide kaubamärkidest. Lisaks kinnitab taotleja pahausksust asjaolu, et taotleja ei ole kasutanud võimalust tõendada oma tegevuse seaduspärasust ning esitada vaidlustusavaldusele vastuväiteid.

04.05.2007. a esitas taotleja asjas oma seisukohad, milles ei nõustu vaidlustusavaldusega. Taotleja märgib, et hakkas kaubamärki CITYPLAZA aktiivselt kasutama teenuste osutamisel Tallinnas Tartu mnt 2 asuva kontorihoone haldamisel ja oma põhikirjaliste teenuste pakkumisel. Taotleja väidab, et on oma teenuste osutamisel Eesti Vabariigis edukas ja kõrgelt hinnatud. Kaubamärgi CITYPLAZA registreerimise avalduse esitas taotleja väidetavalt heas usus, tehes enne avalduse esitamist Patendiameti kaubamärgiregistri andmebaasis ning Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistri CTM-Online andmebaasis päringu leidmata sealt juba registreeritud kaubamärki CITYPLAZA ja sellega identseid või äravahetamiseni sarnaseid kaubamärke. Taotleja peamisteks tegevusaladeks äriregistri andmetel on kinnis- ja vallasvara projektide arendamine, vara haldamise- ja kasutamisega seotud teenused, investeringute juhtimine sh. liising, juhtimis- ja nõustamisteenuste osutamine. OÜ City Plaza esmakande aeg äriregistrisse oli 13. juunil 2002. a, mil asuti selle ärinime all tegutsema. Taotleja märgib, et vaidlustaja esimene väide KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel registreeringu tühistamiseks on, et taotleja kaubamärk CITYPLAZA on identne või sarnane vaidlustusavalduse esitajale 20.11.2000. a Eestis registreeritud varasema kaubamärgiga „CITI+kuju”. Vaidlustaja jätab aga tähelepanuta, et sama paragrahvi teine lause seab eelduse, et sellele punktile kaubamärgi tühistamiseks tuginedes peab olema tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja ei ole esitanud ühtegi tõendit, mis tõendaks asjaolu nagu oleks CITYPLAZA kaubamärki tarbija poolt ära vahetatud kaubamärgiga „CITI+kuju” või assotsieeruks tarbijal see taotlejale kuuluva kaubamärgiga CITYPLAZA või oleks see ka tulevikus tõenäoline. Samuti ei ole tõendatud taotleja kaubamärgi CITYPLAZA seostumine tarbijale vaidlustajaga (Citigroup Inc.). Taotlejale jääb samas arusaamatuks, mis vaidlustaja arvates täpsemalt seostub tarbijale kaubamärgiga CITYPLAZA – kas kaubamärk „CITI+kuju” või kogu Citigroup Inc.

Taotleja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on täiesti erinevad ning ei ole vaja olla ekspert tuvastamaks asjaolu, et tarbija ei saa nimetatud tähiseid omavahel segi ajada. Sellise seisukohale jõudis ka Patendiamet, kuna otsustas peale ekspertiisi teostamist registreerida taotleja kaubamärgi CITYPLAZA ja ei jõudnud ekspertiisi teostamisel järeldusele, et kohaldamisele kuuluks KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud registreerimist välistav asjaolu. Siinkohal märgib taotleja, et vastavalt kaubamärgiregistri andmetele on Eestis registreeritud kokku 61 CITY tüvega kaubamärki, kuid mis sellegipoolest on teineteisest eristatavad kaubamärgid. Kuna vaidlustaja ei ole esitanud ühtegi tõendit oma väidete tõendamiseks, mille kohaselt Eesti tarbija võiks seostada taotleja kaubamärki CITYPLAZA vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga „CITI+kuju”, jääb vaidlustaja tuginemine KaMS § 10 lg 1 p-le 2 paljasõnaliseks ning taotleja palub apellatsioonikomisjonil jätta vastavad spekulatsioonid tähelepanuta. Taotleja on hoopis arvamusel, et temale kuuluv kaubamärk CITYPLAZA on Eestis omandanud üldtuntuse KaMS-e tähenduses ja vaidlustaja esitaja kaubamärk „CITI+kuju” on seevastu tarbijate hulgas täiesti tundmatu. Taotleja üritas tuvastada vaidlustaja kaubamärgi

„CITI+kuju” kasutamise ulatust Eestis, kuid taotlejale teadaolevalt ei ole vaidlustaja seda kaubamärki Eestis oma igapäevases majandustegevuses kasutanud ning ei esita tõendeid sellise kaubamärgi kasutamisele ka oma vaidlustusavalduses. Taotlejal puuduvad andmed kaubamärgi „CITI+kuju” kujundkaubamärgi kasutamise üldise ulatuse kohta.

Taotleja märgib, et kaubamärgi kaitse on piiratud riigi territooriumiga ning iga riik kehtestab oma reeglid, mille alusel kaubamärke kaitstakse. KaMS § 5 sätestab, millised kaubamärgid saavad Eesti Vabariigis õiguskaitse. Vaidlustaja kaubamärgi CITIPLAZA puhul ei saa aga rääkida ühestki KaMS-is sätestatud asjaolust, mis annaks talle õiguse nõuda taotlejale kuuluva kaubamärgi CITYPLAZA tühistamist Patendiameti poolt, kuna tema kaubamärk ei ole KaMS järgi Eesti Vabariigis kaitstav. Taotleja lisab, et taotleja ei teadnud ega pidanudki teadma siinses õigusruumis kaubamärki CITYPLAZA registreerides, et vaidlustaja kaubamärk CITIPLAZA on Ameerika Ühendriikides registreeritud 29. mail 2001. a, nagu seda väidab vaidlustaja. Vaidlustaja ei ole ka tõendanud KaMS § 10 lg 1 p-s 7 nõutavat eeldust registreeringu tühistamiseks – et temale kuuluv kaubamärk CITIPLAZA on kasutusel teises riigis ja oli seda ka taotleja poolt esitatud taotluse hetkel.

Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduse juurde esitanud tõendid inglise keeles. See on vastuolus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 41 ja § 9 lg 3 nõuetega ning seetõttu palub taotleja nimetatud lisad jätta tähelepanuta.

Mis puutub vaidlustaja lisatud otsingutulemustesse otsingumootorist google, millega vaidlustaja tahab tõendada taotleja pahausksust kaubamärgi CITYPLAZA registreerimistaotluse esitamisel, siis antud tõendeid analüüsides leiab taotleja, et ükski teostatud otsing ei tõenda ega näita asjaolu, et vaidlustusavalduse esitaja oleks registreerinud kaubamärgina CITIPLAZA – otsingutulemused ei oma mingisugust seost antud vaidlustusavaldusega. Need ei tõenda asjaolu nagu kuuluks kaubamärk CITIPLAZA vaidlustusavalduse esitajale ja oleks ülemaailmselt tuntud, millise kaubamärgi mainet taotleja pahauskselt väidetavalt ära kasutada tahaks.

Lisaks jäävad taotlejale täiesti arusaamatuks vaidlustaja poolt esitatud dokumendid, millega tõendatakse, et kaubamärk CITIPLAZA oli Ameerika Ühendriikides registreeritud juba 29. mail 2001. a. Patendiamet peab kaubamärgi registreerimisel järgima KaMS-st tulenevaid nõudeid ning ei saa lähtuda kaubamärgi registreerimisest keeldumisel asjaolust, et kuskil kolmandas riigis on sarnane kaubamärk juba registreeritud. Vaidlustaja poolt kaubamärgi CITIPLAZA registreerimine Ameerika Ühendriikides ei tähenda veel fakti, et taotleja oleks tegutsenud pahauskselt registreerides kaubamärgi CITYPLAZA Eesti Vabariigis. Taotlejale teadaolevalt ei kasuta vaidlustaja kaubamärki CITIPLAZA Eesti Vabariigis, samuti ei ole see kaitstud Euroopa Ühenduse kaubamärgina. Taotleja arvates ei seosta tarbija seda kaubamärki taotlejale kuuluva kaubamärgiga CITYPLAZA ja seetõttu on pahausksus kaubamärgi maine ärakasutamisel täielikult välistatud. Taotlejal ei ole kunagi olnud vaidlustajaga ärilisi ega muid sidemeid. Taotleja tegevus CITIPLAZA kaubamärgi kasutamisel ja sellele Eesti Vabariigis õiguskaitse taotlemisel on seaduslik ja taotleja ei ole rikkunud vaidlustaja kaubamärgiõigusi. Pahausksus on tunnus, mis peab vaidlustaja poolt olema vastuvaidlematult tõendatud – vaidlustaja ei ole esitanud ei otseseid ega kaudseid tõendeid taotleja pahausksuse kohta – seega on taotleja avaldus heausklik kuni ei ole kindlalt tõendatud vastupidist.

Taotleja leiab, et vaidlustusavaldus nr 919 ei ole motiveeritud ja tõendatud ning seetõttu taotleja palub jätta vaidlustusavalduse täies ulatuses rahuldamata ja mitte tühistada Patendiameti poolt tehtud otsust kaubamärgitaotluse M200401425 registreerimise kohta.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja põhjendus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid ja argumente kogumis ning vastastikus seoses, leiab järgmist:

Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TOAS) kehtiva 08.04.2005. a jõustunud redaktsiooni § 54¹ lõigetele 1 ja 2 (1. lause) teeb tööstusomandi appellatsioonikomisjon lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku menetlusosalistele kuu möödumisel menetlusosaliselt (TOAS § 51 kontekstis peetakse silmas vaidlustusavalduse menetluses taotlejat ehk isikut, kelle õigus kaubamärgile on vaidlustusavalduse esitaja poolt vaidlustatud) seisukohtade saamisest, kusjuures esiteks tehakse ettepanek lõplike seisukohtade esitamiseks vaidlustusavalduse esitajale. TOAS § 51 lõigete 1 ja 4 kohaselt vaidlustusavalduse menetlusse võtmisel saadab appellatsioonikomisjon teisele menetlusosalisele kaebuse või vaidlustusavalduse ära kirja ja teeb talle ettepaneku esitada oma kirjalik seisukoht kolme kuu jooksul, arvates ettepaneku tegemise kuupäevast, kusjuures asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist.

TOAS § 54¹ lõike 2 (2. lause) kohaselt edastab appellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad viivitamata teisele menetlusosalisele koos ettepanekuga esitada omapoolsed lõplikud seisukohad. Apellatsioonikomisjon juhib tähelepanu, et vastavalt samas lõike 4 eriregulatsioonile võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist appellatsioonikomisjonile esitatud. Kui menetlusosaline ei ole esitanud kirjalikku seisukohta, milles ta vaidleks vastu vaidlustusavalduses esitatud väidetele, argumentidele ja neid põhistavatele tõenditele ega vastanud talle esitatud küsimustele, ei saa ka arvestada seisukohti, mis esitatakse alles peale lõplike seisukohtade esitamise teate kätte saamist. Seda eelkõige seetõttu, et vastasel juhul langeks menetluse teisel osalisel, antud juhul vaidlustajal ära igasugune võimalus anda omapoolne kommentaar taotleja selgitustele, argumentidele ning tõenditele. 10.10.2005. a appellatsioonikomisjon, tuginedes appellatsioonikomisjoni põhimääruse § 15 lõikele 1, edastas taotlejale 03.10.2005. a saabunud vaidlustusavalduse ära kirja tehes taotlejale ettepaneku esitada oma kirjalikud seisukohad selle kohta kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 11.01.2006. a. Samas teates informeeris appellatsioonikomisjon taotlejat, et tulenevalt põhimääruse § 15 lõikest 5 ei takista menetluse jätkamist asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud. Taotleja nimetatud kirjalikke seisukohti ei esitanud. Eeltoodud põhjendustel ja selgitustel ei saa appellatsioonikomisjon käesolevas asjas otsuse tegemisel arvestada ka taotleja 04.05.2007. a esitatud seisukohti.

Vaidlustusavalduse üheks aluseks on käesolevas asjas KaMS § 10 lg 1 p 7, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt. Seega nimetatud sätte rakendamiseks tuleb hinnata kas vaidlustatud kaubamärk on identne või eksitavalt sarnane vastandatud kaubamärgiga, kas viimane kaubamärk on kasutusel teises riigis ning oli kasutusel ka vaidlustatud kaubamärgi taotluse

esitamise kuupäeval ning kas vaidlusalune kaubamärk on esitatud registreerimiseks pahauskselt.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et vastandatud kaubamärk CITIPLAZA on eksitavalt sarnane registreerimiseks esitatud kaubamärgiga CITYPLAZA erinedes visuaalselt vaid ühe tähe võrra, vastavalt ,I' ja ,Y'. Nimetatud erinevus on minimaalne, iseäranis arvestades, et foneetiliselt on võrreldavad tähised identsed. Samuti on nimetatud tähised sarnased kontseptuaalselt – sõna CITYPLAZA (city – linn inglise keeles, plaza – väljak, plats inglise keeles) tähendab linnaväljakut või linnaplatsi. Kuivõrd vastandatud kaubamärk CITIPLAZA erineb vaidlustatud kaubamärgist ebaoluliselt, siis seega seostub ka CITIPLAZA sama tähendusega.

Vaidlustusavalduses esitatud tõenditest nähtub, et vastandatud kaubamärk CITIPLAZA (reg nr 2456232) on Ameerika Ühendriikides registreeritud 29.05.2001. a vaidlustaja nimele. Vastavast registreerimistunnistusest ilmneb, et nimetatud kaubamärki on esmakordselt kasutatud 09.03.1999. a. Samuti on vaidlustaja lisanud mitmeid interneti väljavõtteid kaubamärgi CITIPLAZA kasutamise tõendamiseks, millest võib järeldada, et vastandatud kaubamärki on kasutatud ka vaidlustatud kaubamärgi CITYPLAZA registreerimiseaotluse esitamise ajal ehk 21.09.2004. a.

Mis puutub KaMS § 10 lg 1 p-i 7 rakendamise neljandasse tingimusse ehk vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseaotluse pahauskselt esitamise esinemisesse, siis ei ole apellatsioonikomisjoni hinnangul vaidlustaja nimetatud asjaolu piisavalt tõendanud. Apellatsioonikomisjon ei nõustu vaidlustaja argumendiga, et pahausksus on tõendatud antud juhul ainuüksi asjaoluga, et vastandatud kaubamärk CITIPLAZA olemasolu ja kasutuse kohta saab informatsiooni Interneti portaalis google otsinguid tehes. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et mõiste pahausksus kaubamärgi registreerimiseaotluse esitamisel ning teadlikkus vastava kaubamärgi või eksitavalt sarnase kaubamärgi eksisteerimisest mingil territooriumil ei ole võrdsustatavad ega kanna samast tähendust. Ka on vaidlustaja seisukoht, et konkurendid tavaliselt teavad konkurentide kaubamärke antud juhul pelgalt oletuslik ja tõenditega toestamata ning see on ka käesoleval juhul aset leidnud.

Samuti ei saa apellatsioonikomisjoni hinnangul seostada taotleja poolt asjas seisukohtade mitteesitamist ning kaubamärgitaotluse pahauskselt registreerimiseks esitamist. Käesolevas asjas puuduvad mistahes tõendid selle kohta, et taotleja eesmärk on saada enda omandusse tähis CITIPLAZA kui vaidlustaja kaubamärk, kasutada seeläbi ära kaubamärgi CITYPLAZA mainet või hakata sooritama mistahes muid ebaausaid toiminguid vaidlustaja suhtes. Et kaubamärgitaotlejat pidada pahauskseks peab olema selge või ilmsed põhjendatud kahtlused, et kaubamärgitaotlejal on ebaausad kavatsused vaidlustaja suhtes, kelle kaubamärk on identne või eksitavalt sarnane ning teises riigis kasutusel ja oli ka kasutusel pahauskselt esitatud kaubamärgitaotluse esitamise ajal.

Vaidlustusavalduse teiseks aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Seega tuleb antud vaidluses hinnata võrreldavate kaubamärkide identsust v sarnasust, kaupade ja teenuste identsust v samaliigilisust, kaubamärkide äravahetamise

tõenäosust, sealhulgas nende assotsieerumise tõenäosust ning otsustada, kas antud juhul on tegemist õiguskaitsset välistavate asjaoludega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi CITYPLAZA registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2, kuivõrd tema nimele kuulub varasem, eksitavalt sarnane kaubamärk „citi+kuju” (reg nr 32882), mis on registreeritud muuhulgas klassis 36 – *kindlustus, finantstehingud; rahalised tehingud; kinnisvaratehingud, finants- ja kindlustusteenused; kinnisvara, pangandus-, investeerimis- ja krediitkaarditeenused.*

Vastandatavad kaubamärgid on kaubamärgireproduksioonidel esitatud järgmiselt:

Varasem kaubamärk nr 32882



vaidlustatud kaubamärk nr M200401425

CITYPLAZA

Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei saa pidada võrreldavaid kaubamärke eksitavalt sarnaseks ega omavahel assotsieeruvateks. Visuaalsest aspektist vaadelduna on varasema kaubamärgi ”citi+kuju” puhul tegemist kujundatud kaubamärgiga, esitatuna suurendatud tähtedes ning sõna peal on kujutatud kaart. Vaidlustatud kaubamärk on kujutatud suurtähtedes ning kujundamata koosnedes erinevalt varasemast kaubamärgist liitsõnast, mille osadeks on sõnad *city* ja *plaza*.

Antud tähiste võrdlemisel mängib otsustavat rolli nende kontseptuaalne aspekt. Nimelt ei ole tähenduslikust seisukohast antud juhul tegemist üldiselt tugevat eristusvõimet omavate tähistega, kuivõrd sõna *cityplaza* koosnedes sõnadest *city* ja *plaza* (täenduselt: *linn* ja *väljak* või *plats*) omab tähendust *linnaväljak*. Sõnal *citi* visuaalselt vaadelduna küll tähendus puudub, kuid foneetilisest aspektist vaadelduna omab ta tähendust *linn*, mis ilmselgelt ei oma olemuslikult kõrget eristusvõimet. Olgugi, et mõlemaid sõnu võib seostada sõnaga *linn*, ei saa siiski väita, et võrreldavate tähiste tähendused tervikuna omavahel samased oleks, osutades ühel juhul konkreetsetele mõistele *linn* ning teisel juhul *linnaväljakule* ehk *väljaku liigile*. Samuti ei kõla võrreldavad tähised sarnaselt ka foneetiliselt.

Kuivõrd apellatsioonikomisjon on seisukohal, et võrreldavate tähiste puhul ei ole tegemist eksitavalt sarnaste ega ka assotsieeruvate kaubamärkidega ning arvestades, et KaMS § 10 lg 1 p-i 2 rakendamine eeldab kõigi nimetatud sättes sisalduvate tingimuste kooseksisteerimist, siis järelikult puudub antud juhul ka vajadus hinnata nende tähistega tähistatavate kaupade ja teenuste samaliigilisuse olemasolu või puudumist.

Lähtudes eeltoodust ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ja 7; TOAS § 54¹ lg 1, 2, 4, § 51 lg 1 ja 4, § 61, tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 15 lg 1 ja 5 ning leides, et vaidlustusavaldus ei ole piisavalt motiveeritud ja tõendatud, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

Citigroup Inc. vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning jätta jõusse Patendiameti otsus nr M200401425 kaubamärgi CITYPLAZA registreerimise kohta.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

K.Tults

E.Hallika

R.Laaneots