

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
**TÖÖSTUSOMANDI**  
**APELLATSIOONIKOMISJON**

---

**OTSUS Nr 920-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+kuju** (taotluse nr M200401426) 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 920 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tults.

**Menetluse käik ja asjaolud.**

Patendiamet otsustas registreerida kaubamärgi **cityplaza+kuju** (taotluse nr M200401426) 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 sõnaline 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+kuju” eksitav sarnasus on ilmne, kuna mõlemad tähised on tähenduselt ja häälduselt identsed. Märgi „cityplaza+kuju” 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, „cityplaza + trademark” ca 10 000 tulemit. Eeltoodust selgub, et suvaline rutiinne otsing annab piisavalt infot tähise ‚cityplaza’ laia kasutuse kohta, sealhulgas ka kauba- või

---

Aadress:  
Harju 11  
15072

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

Faks:  
6 313 660

teenindusmärgina ning seega on välistatud nimetatud tähise taotluse mitte pahauskne esitamine.

Vaidlustaja lisab, et kaubamärgi „cityplaza+kuju” 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 + kaju** 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+kuju** on sarnane varasema kaubamärgiga **citi+kuju** ning seoses vaidlustaja (Citigroup Inc.) eesliitega citi- Ühenduse kaubamärkide rohkusega, mis on saanud õiguskaitses identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi **cityplaza+kuju** 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 + kaju (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+kuju” 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 otsuse kaubamärgi **cityplaza+kuju** registreerimise kohta.

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. Volikiri.
6. Riigilõivu tasumist tõendav koopia.

Taotleja ei esitanud oma seisukohti esitatud vaidlustusavalduse suhtes.

22.03.2007. a esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, kus jääb oma esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde leides, et kaubamärgi cityplaza+kuju registreerimine City Plaza OÜ nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 7 ning vaidlustaja palub tühistada vaidlusaluse otsuse nr M200401426 kaubamärgi **cityplaza+kuju** registreerimise kohta. Lisaks märgib vaidlustaja, 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.

### Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja põhjendus

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

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TOAS) § 51 lg 4 ning § 54<sup>1</sup> lg 5 ei takista otsuse tegemist asjaolu, et taotleja ei ole käesolevas asjas seisukohti esitanud.

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+kuju erinedes visuaalselt vaid ühe tähe võrra, vastavalt ‚I‘ ja ‚Y‘ ning vaidlusaluse kaubamärgi kujundatud tähtede poolest. 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+ kuju** registreerimise taotluse esitamise ajal ehk 21.09.2004. a.

Mis puutub KaMS § 10 lg 1 p-i 7 rakendamise neljandasse tingimusse ehk vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse 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 registreerimistaotluse esitamisel ning teadlikkus vastava kaubamärgi või eksitavalt sarnase kaubamärgi eksisteerimisest mingil territooriumil ei

ole võrdsustatavad ega kanna samasugust 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 pahausksest 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 CITIPLAZA 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 pahausksest esitatud kaubamärgitaotluse esitamise ajal.

Vaidlustusavalduse teiseks aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt õiguskaitsset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsset 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+kuju 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 M200401426



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 suurelt esitatud stiliseeritud trükitähtedes ning koosnedes erinevalt varasemast kaubamärgist liitsõnast, mille osadeks on sõnad *city* ja *plaza*. Mõlemate sõnade kujundus on piisavalt erinev, et välistada

tarbija poolne eksitamine ja võimalik seostamine tähiseid omavahel või eeldamine, et need võivad pärineda ühest ja samast allikast.

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 konkreetselt 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 koosseksiteerimist, 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 § 54<sup>1</sup> lg 5, § 51 lg 4, § 61 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 M200401426 kaubamärgi ,cityplaza+kuju' 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