

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1585-o

Tallinnas 28. veebruaril 2017. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Kirli Ausmees ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Motorola Trademark Holdings, LLC (esindajad volikirja alusel patendivolinikud Almar Sehver ja Ingrid Matsina) vaidlustusavalduse kaubamärgi „**MOTOMA + kuju**“ (RV reg nr 1204020) registreerimise vastu klassis 9 Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 27.02.2015 esitas Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, Illinois 60654, US (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „**MOTOMA + kuju**“ (RV reg nr 1204020) registreerimine klassis 9 Shenzhen Motoma Power Co., Ltd (edaspidi ka taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 06.03.2015 nr 1585 all.

**2) Vaidlustaja seisukohad**

Vaidlustaja on USA äriühing (volikiri, lisa 1).

Vaidlustaja on järgnevate Eestis kehtivate ühenduse ja rahvusvaheliselt registreeritud ühenduse kaubamärkide omanik:

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>MOTO</b>      | Ühenduse kaubamärgi nr: 012314761 (lisa 2)<br>Esitamise kuupäev: 15.11.2013<br>Prioriteedikuupäev: 17.05.2013<br>Klass 9, 38      |
| <b>MOTO X</b>    | Ühenduse kaubamärgi nr: 011972213 (lisa 3)<br>Esitamise kuupäev: 10.07.2013<br>Prioriteedikuupäev: 22.05.2013<br>Klass 9          |
| <b>MOTO G</b>    | Ühenduse kaubamärgi nr: 012283561 (lisa 4)<br>Esitamise kuupäev: 06.11.2013<br>Prioriteedikuupäev: 15.10.2013<br>Klass 9          |
| <b>MOTOACTV</b>  | Ühenduse kaubamärgi nr: 007165178 (lisa 5)<br>Esitamise kuupäev: 15.08.2008<br>Prioriteedikuupäev: 02.04.2008<br>Klass 9, 38      |
| <b>MOTOJEWEL</b> | Ühenduse kaubamärgi nr: 007203375 (lisa 6)<br>Esitamise kuupäev: 29.08.2008<br>Klass 9, 38  |
| <b>MOTOROLA</b>  | Ühenduse kaubamärgi nr: 003458676 (lisa 7)<br>Esitamise kuupäev: 28.10.2003<br>Klass 7, 9, 11, 12, 16, 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42 |
| <b>MOTOPRO</b>   | Ühenduse kaubamärgi nr: 004971347 (lisa 8)<br>Esitamise kuupäev: 21.03.2006<br>Klass 9, 37  |


Address:  
Tõnismägi 5a  
15191, Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

Faks:  
6208109  
<http://toak.just.ee/>

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>MOTOLUXE</b>  | Rahvusvahelise registreeringu nr: 1119121 (lisa 9)<br>Rahvusvahelise registreeringu kuupäev: 05.03.2012<br>Prioriteedikuupäev: 20.12.2011<br>Klass 9  |
| <b>MOTOSMART</b> | Rahvusvahelise registreeringu nr: 1119122 (lisa 10)<br>Rahvusvahelise registreeringu kuupäev: 05.03.2012<br>Prioriteedikuupäev: 21.02.2012<br>Klass 9 |
| <b>MOTOGO!</b>   | Rahvusvahelise registreeringu nr: 1120882 (lisa 11)<br>Rahvusvahelise registreeringu kuupäev: 28.03.2012<br>Prioriteedikuupäev: 21.02.2012<br>Klass 9 |

Kaubamärgilehes nr 1/2015 avaldatu kohaselt on Patendiamet otsustanud registreerida järgneva kaubamärgi:

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Taotluse nr: R201400580</p> <p>Rahvusvahelise registreeringu nr: 1204020</p> <p>Rahvusvahelise registreeringu kuupäev: 12.03.2014.</p> <p>Taotleja: Shenzhen Motoma Power Co., Ltd.</p> <p>Klass 9: Accumulators, electric, for vehicles; batteries, electric, for vehicles; accumulator jars; battery jars; batteries for lighting; anode batteries; high tension batteries; galvanic batteries; photovoltaic cells; solar batteries; batteries, electric; galvanic cells; accumulators, electric; battery chargers.</p> |
|---|--|

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huviseid.

Taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (*KaMS*) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitset identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

*KaMS* § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.


Vaidlustajale kuuluvad ühenduse kaubamärgid ja rahvusvahelise registreeringu alusel registreeritud ühenduse kaubamärgid, mille prioriteedikuupäevad, taotluse esitamise kuupäevad või rahvusvahelise registreerimise kuupäevad jäävad vahemikku 28.10.2003 - 15.10.2013. Taotleja kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kuupäev on 12.03.2014. Seega on kõik vaidlustaja kaubamärgid varasemad kui taotleja kaubamärk.

Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast

märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

| Vaidlustaja kaubamärgid | Taotleja kaubamärk   |
|-------------------------|--|
| <b>MOTO</b>             |  |
| <b>MOTO X</b>           |  |
| <b>MOTO G</b>           |  |
| <b>MOTOACTV</b>         |  |
| <b>MOTOJEWEL</b>        |  |
| <b>MOTOROLA</b>         |  |
| <b>MOTOPRO</b>          |  |
| <b>MOTOLUXE</b>         |  |
| <b>MOTOSMART</b>        |  |
| <b>MOTOGO!</b>          |  |

Taotleja kaubamärk koosneb sõnalisest osast MOTOMA ning kujundusest. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on oma 12. jaanuari 2012 otsuses nr 1317-o märkinud: „Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa“.

Vaidlustaja leiab, et ka taotleja kaubamärgil on esmatähtsaks sõnaline osa MOTOMA, sest kujundus on vähemärgatav ja ei oma iseseisvat eristusvõimet. Kujundelement ei ole nii silmatorkav ja eristusvõimeline, et tarbija hakkas kaubamärkide eristamisel sellest lähtuma. Vaidlustaja kaubamärkidel puudub kujundus ja domineerivaks osaks on samuti sõnalised elemendid: MOTO, MOTO X, MOTO G, MOTOACTV, MOTOJEWEL, MOTOROLA, MOTOPRO, MOTOLUXE, MOTOSMART, MOTOGO!.

Üldtunnustatud seisukoha kohaselt eeldatakse, et tarbija märkab ja jätab üldjuhul esmaselt meelde eelkõige kaubamärgi algusosa, mistõttu võib kõikide kaubamärkide puhul pidada domineerivaks elemendiks alguses paiknevat sõnaosa MOTO.

Vaidlustaja üks kaubamärk koosneb ainult sõnast MOTO ja sisaldub täielikult taotleja kaubamärgis. Vaidlustaja ülejäänud kaubamärgid koosnevad algusosast MOTO ja sellele lisatud 1-5-tähelisest sõnalisest elemendist. Kõik kaubamärgid sisaldavad algusosas nelja identset tähte, mis on paigutatud täpselt samas järjekorras ja moodustavad sõna, mille hääldus on identne – [moto]. Vaidlustaja kaubamärk [moto] sisaldub täielikult taotleja kaubamärgis [motoma]. Ülejäänud kaubamärkide puhul langeb kokku 50-85 % häälikutest.

Erinevused paiknevad nii taotleja kaubamärgi kui vaidlustaja kaubamärkide puhul sõnade lõpuosas. Kõigi kaubamärkide puhul on rõhuline alguses asuv kokkulangev osa, Eesti tarbija on harjunud eesti keele reeglite kohaselt rõhutama sõna esimest osa. Kokkulangev osa paikneb mõlema kaubamärgi puhul kaubamärkide alguses, mis haarab kõige rohkem tarbija tähelepanu.

Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased.

Visuaalselt on vaidlustaja kaubamärk ja vaidlustatud kaubamärk sarnased eelkõige domineerivates sõnalistes elementides samal positsioonil asuva visuaalselt identse sõnalise elemendi MOTO tõttu. Kokkulangev osa paikneb mõlema kaubamärgi puhul kaubamärkide alguses, mis haarab kõige rohkem tarbija tähelepanu. Vaidlustaja kaubamärk MOTO sisaldub täielikult taotleja kaubamärgis. Ülejäänud kaubamärkide puhul langeb kokku 50-85 % tähtedest.

Täiendavat sarnasust lisab asjaolu, et kõik kaubamärgid on kujutatud visuaalselt sarnaste trükitähtedega. Vaidlustaja kaubamärk sisaldab allosas vähemärgatavat kaarekujulist kujunduselementi, mis ei jää visuaalses üldmuljes domineerima.

Vaidlustaja leiab, et visuaalselt on kaubamärgid sarnased.

Kaubamärkidel puudub otsene semantiline tähendus. Kui tarbijal tekib assotsiatsioone tulenevalt kaubamärkide algusosas paiknevast sõnalisest elemendist MOTO, siis on need assotsiatsioonid ühesugused nii

vaidlustaja kui taotleja kaubamärkide puhul. Seega on kaubamärgid semantiliselt kas neutraalsed või sarnased.

Kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud klassis 9 on järgmised:

| Vaidlustaja kaubamärgid, klass 9   | Taotleja kaubamärk  |
|--|---|
| <p><b>012314761 MOTO</b><br/>           Telefonid, mobiiltelefonid, nutitefonid, tahvelarvutid, arvutid, juhtmevaba sideühendusega pihushoitavad ja mobiilsed digitaalsed elektroonikaseadmed, raadiotelefonid, piiparid, kahesuunalise raadioside seadmed, raadisaatjad, raadiovastuvõtjad, raadisaatjadvastuvõtjad, elektronmärkmikud, eespool nimetatud toodete lisaseadmed, nimelt peakomplektid, kõrvaklapid, mikrofonid, kõlarid, kandekohvrid, kaitsekarbid ja katted, kaitseprillid või dekoratiivümbrised, turvavööklambrid; Mobiiltelefonide, tahvelarvutite, pihuarvutite ja juhtmevaba sideühendusega pihushoitavate ja mobiilsete digitaalsete elektroonikaseadmete elektroonilised dokkimisjaamad, alused ja kinnitusvahendid; Kaablid ja konnektorid ning klaviatuurid; Raadio tugijaamad, lülitid, ruuterid, arvutid, arvutitarkvara ja programmid kasutuseks heli, kujutiste, video või andmete terminalide vahelisel edastamisel või taasesitamisel või vastuvõtul sidevõrgu või -süsteemi vahendusel ning arvuti- ja telefonivõrkude kasutamise ja neile juurdepääsu parandamisel ning võimaldamisel; Andmebaasihalduses üldotstarbel kasutatav arvutitarkvara; E-kaubanduse arvutitarkvara, mis võimaldab kasutajal turvaliselt tellimusi esitada ja makseid sooritada elektrooniliste äritehingute valdkonnas ülemaailmsete arvutivõrkude ja telekommunikatsioonivõrkude kaudu; Koolitus- ja tootetoetarkvara arvutitele ja mobiiltelefonidele sidevahendite alal; Arvutite utiliitarkvara arvutihoolduse läbiviimiseks; Arvutimängutarkvara mobiiltelefonidele; Üldmeelelahutuslikud arvutitarkvara ja -programmid muusika, filmide, animatsioonide, elektronraamatute, mängudega; Sidealase teabe ning teksti, pilte, videot ja heli sisaldava interaktiivse multimeediumsisu kasutajatele levitamise tarkvara; Juhtmeta sideseadmete juhtimiseks ja nendega töötamise arvutitarkvara ja -programmid; Arvutitarkvara teabe- ja andmepöörduseks, -otsinguks, -indekseerimiseks ja -väljavõtmiseks ülemaailmsetest arvutivõrkudest ja ülemaailmsetest sidevõrkudest ning veebilehitsemiseks ja liikumiseks nimetatud võrkudes; Lühisõnumite ja elektronposti saatmise ja vastuvõtmise ning mittetekstilise teabe andmetest filtreerimise tarkvara; Andmete, kõnede, kujutiste ja video analoog- ja digitaaltransiiverid või - vastuvõtjad, modemid, GPS-seadmed, <b>akud, akulaadurid, toiteadapterid</b> ja antennid; Fotoaparaadid, -kaamerad; Digikaamerad ja digitaalsed videokaamerad; Kantavad arvutite välisseadmed; Isiklikud kantavad ja vahetatavad elektroonilised moodulid, nimelt telefonide, mobiiltelefonide, nutitefonide, tahvelarvutite, arvutite, juhtmevaba sideühendusega pihushoitavate ja mobiilsete digitaalsete elektroonikaseadmete isiklikud tuvastusvahendid.</p> | <p>Accumulators, electric, for vehicles; batteries, electric, for vehicles; accumulator jars; battery jars; batteries for lighting; anode batteries; high tension batteries; galvanic batteries; photovoltaic cells; solar batteries; batteries, electric; galvanic cells; accumulators, electric; battery chargers.</p> <p>Tõlge eesti keelde:<br/>           Sõidukiakud; sõidukiakud; akupurgid; akupurgid; valgustuspatareid; anoodpatareid; anoodpatareid; elektriakud, -patareid; fotogalvaanilised elemendid; päikesepatareid; elektripatareid; elektriakud; elektriakud; akulaadijad.</p> |
| <p><b>011972213 MOTO X</b><br/>           Mobiiltelefonid, Nutitefonid ja nende tarvikud, nimelt <b>akulaadurid ja adapterid</b>.</p>  |   |
| <p><b>012283561 MOTO G</b><br/>           Mobiiltelefonid, nutitefonid ja nende tarvikud, nimelt <b>akulaadurid, adapterid</b> ning eemaldatavad katted.</p>   |   |
| <p><b>007165178 MOTOACTV</b><br/>           Telefonid, mobiiltelefonid, kahesuunalise raadioside seadmed,</p>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <p>raadiosaatjad-vastuvõtjad, pihuarvutid, kaasaskantavad heli- ja videotaasesitusseadmed, MP3-mängijad, digitaalhelimängijad ja multimeediummängijad; elektroonilised sõnumivahetusseadmed kaasaskantavate sideotstarbel kasutatavate kiirsõnumiseadmetena; pihushoitavad mänguseadmed pihu-elektronmänguseadmetena, mida kasutatakse eraldiseisva kuvari või monitoriga; elektroonilised kaamerad, nimelt digitaalkaamerad, videokaamerad; e-kaubanduse arvutitarkvara, mis võimaldab kasutajal turvaliselt esitada tellimusi ning sooritada e-tehingute makseid ülemaailmse arvutivõrgu või sidevõrgu kaudu ja juhtmeta signaalide kaudu, mis pärinevad sellistest sidosseadmetest nagu raadiomodemid; Globaalse positsioneerimissüsteemi seadmed, <b>akud, akulaadurid ja toiteadapterid</b>; klassis 9.</p> |  |
| <p><b>007203375 MOTOJEWEL</b><br/> Telefonid, mobiiltelefonid, kahesüsteemse raadioside seadmed, raadiosaatjad-vastuvõtjad, pihuarvutid (PDA-d), kantavad audio- ja videomängijad, elektroonilised sõnumsideadmed, pihushoitavad mänguseadmed, elektroonilised kaamerad, nimelt digikaamerad ja videokaamerad; e-kaubanduse arvutitarkvara, mis võimaldab kasutajatel turvaliselt esitada tellimusi ning sooritada e-tehingute makseid ülemaailmse arvutivõrgu, sidevõrgu kaudu või juhtmeta signaalide kaudu, mis pärinevad sidosseadmetest, sh raadiomodemitest; globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS) seadmed, <b>akud, akulaadurid ja toiteadapterid</b>.</p>   |  |
| <p><b>004971347 MOTOPRO</b><br/> Radio- ja sidesüsteemid, nimelt telefonid, mobiiltelefonid, raadiotelefonid, telefoniliidese tarkvara, piiparid, kahesuunalised raadiod, raadiosaatjad, raadiovastuvõtjad, raadiosaatja-vastuvõtjad, elektroonilised märkmikud ja eelnimetatud toodete lisavarustus, nimelt kuularid, mikrofonid, kõlarid, kandekohvrid ja vööklambrid, raadiotugijaamad, lülitid, marsruuterid, arvutid, sülearvutid, pihuarvutid, salvestatud arvutiprogrammid, modemid, GPS-seadmed, <b>akud, akulaadurid, toiteadapterid</b>, antennid, tarkvara raadiosageduse projekteerimiseks, juhtmeta turvaseadmed, ettevõtterakendused, mis kuuluvad klassi 9.</p>   |  |
| <p><b>003458676 MOTOROLA</b><br/> Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; <b>apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity</b>; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.</p>   |  |
| <p><b>1119121 MOTOLUXE</b><br/> Mobile phones, smartphones and accessories therefore, namely <b>battery chargers</b>.</p>  |  |
| <p><b>1119122 MOTOSMART</b><br/> Mobile phones and accessories therefor, namely <b>battery chargers and power adaptors</b>.</p>  |  |
| <p><b>1120882 MOTOGO!</b><br/> Mobile phones, smartphones, and accessories therefor, namely <b>battery chargers and power adaptors</b>.</p>  |  |

Taotleja kaubamärgi kaupade ja teenuste loetelus sisalduvad kaubad võib jagada kolme kategooriasse: **akud** (sõidukiakud; sõidukiakud; akupurgid; akupurgid; valgustuspatareid; anoodpatareid; anoodpatareid; elektriakud, -patareid; fotogalvaanilised elemendid; elektripatareid; elektriakud; elektriakud), **päikesepatareid** ja **akulaadijad**.

Taotleja kaup **akud** on **identsed** järgmiste vaidlustaja kaubamärkide kaupadega:

012314761 MOTO akud

007165178 MOTOACTV akud,

007203375 MOTOJEWEL akud

004971347 MOTOPRO akud

003458676 MOTOROLA apparatus and instruments for accumulating electricity.

Taotleja kaup **päikesepatareid** on **identsed** järgmiste vaidlustaja kaubamärkide kaupadega:

003458676 MOTOROLA apparatus and instruments for conducting, transforming, accumulating electricity.

Taotleja kaup **akulaadijad** on **identsed** järgmiste vaidlustaja kaubamärkide kaupadega:

012314761 MOTO akulaadijad, elektrilised adapterid

011972213 MOTO X akulaadurid, adapterid

012283561 MOTO G akulaadurid, adapterid

007165178 MOTOACTV akulaadurid, toiteadapterid

007203375 MOTOJEWEL akulaadurid, vooluadapterid

004971347 MOTOPRO akulaadurid, toiteadapterid

003458676 MOTOROLA apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity;

1119121 MOTOLUXE battery chargers

1119122 MOTOSMART battery chargers, power adaptors

1120882 MOTOGO! battery chargers, power adaptors

Taotleja kaubad on ka samaliigilised kõigi vaidlustaja kaubamärkide klassi 9 kaupadega, sest tegemist on üksteisega konkureerivate või üksteist asendavate kaupadega, näiteks täiendavad üksteist mitmesugused elektrit tarbivad seadmed ja akud ning akulaadijad ja konkureerivad elektrimuundamisseadmed ja akud.

Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26). Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Arvestades kaubamärkide foneetilist ja visuaalset sarnasust, märkide identset alguses paiknevat elementi MOTO ja semantilise erinevuse puudumist ning kaupade identsust ja samaliigilisust leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otseste äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Taotleja kaubamärgis sõnale MOTOMA minimaalse kujundusliku elemendi lisamine ei ole piisav selleks, et kaubamärke eristada ning hoida ära sarnasest üldmuljest tulenevat äravahetamise ohtu. Kujunduselemendiks on ainult väike kaarjas joon kaubamärgi allosas ja ei ole tõenäoline, et Eesti tarbija suudaks oma mälus sellist kujunduselementi olulisena talletada ning kaupa valides sellisest kujunduselemendist lähtuda.

Euroopa Kohus on 29. septembril 1997 otsuses kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punktis 17 leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa". Seega on ka antud juhul kaupade identsuse tõttu tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Euroopa Kohus on 22. juuni 1999 otsuses C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klisjen Handel BV, punktis 20 leidnud, et "... mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus (SABEL, p 24) ja seepärast kõrge eristusvõimega tähised, emb-kumb, kas iseenesest või nende omandatud tuntuse pärast, naudivad laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised." Vaidlustaja kaubamärgid on olemuslikult kõrge eristusvõimega, sest tegemist on tehissõnadega, millel puudub kirjeldav tähendus. Seega suurendab äravahetamise tõenäosust asjaolu, et vaidlustaja kaubamärgid on kõrge eristusvõimega.

Euroopa Kohus on märkinud, et oma hinnangut andes peab ametiasutus võtma arvesse kõiki juhtumiga seotud fakte ja asjaolusid (11. novembri 1997 otsus kohtuasjas C-251/95 Sabel, 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99, punkt 35). Seetõttu rõhutame täiendavalt, et vaidlustajale kuulub klassis 9 rida kaubamärke, mis kõik algavad sõnaga MOTO. Vaidlustaja on endale pikaajaliselt moodustanud kaubamärkide portfelli, mis on seotud läbi ühe elemendi, MOTO. Keskmise tarbija on harjunud, et ettevõtjad lisavad tootearenduse käigus oma olemasolevatele kaubamärkidele täiendeid, mis tähistavad uusi kauba- või teenusgrupe ja täiendavad oma kaubamärke aeg-ajalt. Vaidlustaja kaubamärkide kõrvale sõnalist elementi MOTO sisaldava kaubamärgi tekkimine loob keskmisel tarbijal mulje, et vaidlustaja on tulnud välja uue kaubamärgiga või et taotleja kasutab seda kaubamärki vaidlustaja loal ja kontrolli all. Seega tuleb arvestada ka vaidlustaja kaubamärkide kogumit ja neist kui kogumist tarbijale jäävat muljet, mille tõttu tarbija võib ka taotleja kaubamärki pidada vaidlustaja uueks kaubamärgiks.

Seega on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigilist kaupade tähistamiseks, ja tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga.

Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et kaubamärgi MOTOMA + kuju registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi MOTOMA + kuju (taotluse nr R201400580, rahvusvahelise registreeringu nr 1204020) suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu klassis 9 ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, ühenduse kaubamärkide väljatrükid (CTM 012314761 MOTO, CTM 011972213 MOTO X, CTM 007165178 MOTO G, CTM 007165178 MOTOACTV, CTM 007203375 MOTOJEWEL, CTM 003458676 MOTOROLA, CTM 004971347 MOTOPRO), rahvusvaheliste registreeringute väljatrükid (IR 1119121 MOTOLUXE, IR 1119122 MOTOSMART, IR 1120882 MOTOGO!), Kaubamärgileht 2015 01 lk 65 MOTOMA, Väljavõte Patendiameti andmebaasist R201400580 MOTOMA.

**3)** Komisjon edastas 06.03.2015 vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 08.06.2015. 03.06.2015 andis vaidlustaja oma esindaja patendivolinik Raivo Koiteli kaudu teada menetluses osalemise soovist ja palus edastada vaidlustusavaldus.

04.09.2015 esitas taotleja oma seisukohad.

Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ning leiab, et tema kaubamärgi suhtes ei esine õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Taotleja põhjendab ja tõendab oma seisukohti alljärgnevalt.

Viidates Motorola Trademark Holdings, LLC poolt esitatud vaidlustusavaldusele nr. 1585 piirab kaubamärgitaotleja vaidlustatud kaubamärgi RV reg nr 1204020 „MOTOMA + kuju“ klassi 9 kaupade loetelu järgmiseks:

"batteries and battery charges not for use in connection with cellphones" (eesti keeles: akud, akulaadijad, mitte kasutatavad seoses mobiiltelefonidega).

Taotleja on arvamusel, et kaubamärgi kaupade loetelu piiramise tulemusena on võrreldavate kaubamärkide kaubad eriliigilised (vt. selles osas täpsemalt käesoleva vastuse punkt 2) ja puudub võrreldavate kaubamärkide segiajamise tõenäosus.

Taotleja on arvamisel, et pärast tema kaubamärgi klassi 9 kaupade loetelu piiramist on käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide kaubad eriliigilised. Nimelt, vaidlustaja kaupadega on hõlmatud erinevad sideseadmed (nagu nt mobiiltelefonid jms) ja nende tarvikud (nt sideseadmete akud jms).

Seevastu, taotleja kaubamärgi algse loeteluga on hõlmatud erineva kasutusvaldkonna akud (sõiduvahendite akud) ning nende tarvikud. Veelgi enam, taotleja piirab oma kaupade loetelu täiendavalt, välistamaks igasuguse kahtluse, et need võiksid olla kuidagi seotud vaidlustaja kaupadega (välistades mobiiltelefonide akud ja akulaadijad).

Siinkohal ei ole ka oluline, et nii vaidlustaja kui ka taotleja kaubamärgid kuuluvad klassi 9. KaMS § 12 lg 4 kohaselt kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel. Järelikult samas klassis võivad olla teineteist välistavad (eriliigilised) kaubad.

Kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid, sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1997. a otsus nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc).

Teadadolevalt on vaidlustaja mobiiltelefonide, nutitelefoni jm sideseadmete tootja (vt lisa 1).

Võrreldavate kaubamärkide kaupade sisuline erinevus tuleb välja ka võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud klassi 9 kaupade loetelust. Vaidlustaja on vaidlustusavalduses talle sobivalt oma kaubamärkide kaupade loetelus tõstnud esile vaidlustatud kaubamärgitaotluse kaupadega sarnaste nimedega kaubad, jättes aga arvestamata konteksti, milles need kaubad tema kaubamärkide kaupade loetelus on. Nimelt, vaidlustaja kaubamärkide kaupade loetelu on grupeeritud erinevateks kaupadeks – erinevad kaubagrupid on teineteisest semikooloniga eraldatud. Eesti keele reeglite kohaselt pannakse semikoolon koondlausel loetelu rühmade vahele (vt lisa 2). Järelikult tuleb analüüsida, millise kaubagrupiga vaidlustaja poolt esile tõstetud sarnaste nimedega kaubad tegelikult seotud on ja kas need kaubagrupid on sarnased vaidlustatava kaubamärgi kaupadega.

Täpsema ülevaate saamiseks esitab taotleja vaidlustaja võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud asjassepuutuvate kaupade (vaidlustusavalduses on vastavad kaubad märgitud rasvases kirjas - vt vaidlustusavalduse lk 7-9) üksikasjaliku võrdluse.

- Vaidlustaja poolt Euroopa Ühenduse kaubamärgis CTM nr 012314761 "**MOTO**" esile toodud kaubad „**akud, akulaadurid, elektrilised adapterid**“ on seotud ainult järgmistega kaupadega "Andmete, kõnede, kujutiste ja video analoog- ja digitaaltransiiverid või -vastuvõtjad, modemid, GPS-seadmed, **akud, akulaadurid, elektrilised adapterid** ja antennid" (kuna see konkreetne kaupade loetelu on ülejäänud kaupade loetelust semikooloniga eraldatud). Kaubamärgitaotleja märgib, et nimetatud kaubad erinevad täielikult taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärgiga hõlmatud klassi 9 piiratud loeteluga kaupadest, mis ei ole kuidagi seotud sideseadmetega. ☐ Vaidlustaja poolt Euroopa Ühenduse kaubamärgis CTM nr 011972213 "MOTO X" esile toodud „**akulaadurid ja adapterid**“ on piiratud ainult mobiiltelefonide ja nutitelefoniidega, kuna need on loetelus toodud kui nende tarvikud.
- Vaidlustaja poolt Euroopa Ühenduse kaubamärgis CTM nr 012283561 "**MOTO G**" esile toodud kaubad „**akulaadurid ja adapterid**“ on jällegi ainult piiratud mobiiltelefonide ja nutitelefoniidega, kuna need on loetelus toodud kui nende tarvikud.
- Vaidlustaja poolt Euroopa Ühenduse kaubamärgis CTM nr 007203375 "**MOTOJEWEL**" esile toodud kaubad „**akud, akulaadurid ja vooluadapterid**“ on piiratud ainult globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS) seadmetega (kuna see konkreetne kaupade loetelu on ülejäänud kaupade loetelust semikooloniga eraldatud).
- Vaidlustaja poolt Euroopa Ühenduse kaubamärgis CTM nr 007165178 "**MOTOACTV**" esile toodud kaubad „**akud, akulaadurid ja toiteadapterid**“ on piiratud ainult globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS) seadmetega (kuna see konkreetne kaupade loetelu on ülejäänud kaupade loetelust semikooloniga eraldatud).



- Vaidlustaja poolt Euroopa Ühenduse kaubamärgis CTM nr 004971347 „**MOTOPRO**“ esile toodud kaubad „**akud, akulaadurid, toiteadapterid**“ on seotud ainult „raadio- ja sidesüsteemidega“, kuna loetelus on enne rõhutatult esile toodud kaupad kahekordne täpsustus: esmalt „nimelt telefonid, mobiiltelefonid ...“ teiseks veel „eelnimetatud toodete lisavarustus, nimelt /.../ akud, akulaadurid, toitepatareid/ ...“.
- Vaidlustaja poolt Euroopa Ühenduse kaubamärgis CTM nr 003458676 „**MOTOROLA**“ esile toodud kaubad „**apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity**“. Kuigi siin on tegemist üldise kaupade loeteluga, siis arvestades vaidlustaja teisi kaubamärke ja nende spetsiifilisi kaupade loetelusid ning taotleja üldist ärivaldkonda (lisa 1), on kaubamärgitaotleja hinnangul ka selle kaubamärgi kaubad seotud ainult sideseadmete (mobiiltelefonidega jms).

Lisaks soovib taotleja siinkohal tugineda varasemale „MOTOMA + kuju“ kaubamärgi osas käinud sarnasele vaidlusele OHIM-s (otsus B 1 003 021, 02/10/2007), kus OHIM leidis, et võrreldes tähiseid "MOTOMA" ja "MOTOROLA" saab asuda seisukohale, et need ei ole eksitavalt sarnased (vt täpsemalt käesoleva vastuse p 4.4).

Seega, võrreldes käesoleval juhul omavahel kaubamärke "MOTOMA" vs "MOTOROLA" tuleb arvesse võtta varasemat Euroopa Kohtu õiguspraktikat, millest tuleneb, et *vastandavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ja vastupidi* (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998.a. otsus kohtuasjas C-39/97, p 17). Tulenevalt eeltoodud Euroopa Kohtu seisukohast ja OHIM lahendist saab jõuda järeldusele, et kuna võrreldavad kaubamärgid "MOTOMA" vs "MOTOROLA" on teineteisest tervikuna erinevad, siis ei ole ka oluline kas võrreldavate kaubamärkide kaupade loetelu on sarnane või mitte.

- Vaidlustaja poolt Rahvusvahelises kaubamärgis 1119121 „**MOTOLUXE**“ esile toodud kaubad „**battery chargers**“ on piiratud ainult mobiiltelefonide ja nutitelefoniidega.
- Vaidlustaja poolt Rahvusvahelises kaubamärgis 1119122 „**MOTOSMART**“ esile toodud kaubad „**battery chargers and power adaptors**“ on piiratud ainult mobiiltelefonidega .
- Vaidlustaja poolt Rahvusvahelises kaubamärgis 1120882 „**MOTOGO!**“ esile toodud kaubad „**battery chargers and power adaptors**“ on piiratud ainult mobiiltelefonide ja nutitelefoniidega.

Seega, eeltoodud kaupade detailsest võrdlusest on selgelt nähtav, et vaidlustaja kaubamärkide ja vaidlustatud kaubamärgi võrreldavad kaubad on oma olemuselt erinevad.

Samuti on nende kaupade kasutusotstarve ja müügikanalid erinevad. Lisaks ei ole vastavad tooted teineteisega asendatavad ega teineteisega konkureerivad. Võimatu on segi ajada sõiduki ja mobiiltelefoni akusid.

Kokkuvõtvalt, taotleja on veendunud, et võrreldavate tähiste asjassepuutuvad spetsiifilised kaubad on eriliigilised, mis välistab KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel õiguskaitsest keeldumise ja selle alusel puudub ka vajadus hinnata kaubamärkide segiajamise tõenäosust ja nende omavahelist assotsieeruvust.

Vaatamata asjaolule, et taotleja on veendunud, et võrreldavad kaubad on eriliigilised, mis välistab kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse tarbija poolt ja nende omavahelise assotsieerumise, soovib taotleja alternatiivselt, juhul kui TOAK ei pea võimalikuks teha vaidlustusmenetluses otsust üksnes kaupade eriliigilisuse tõttu, oma väidete põhendamiseks esitada argumendid ka võrreldavate kaubamärkide olemuslike erinevuste kohta.

Vaidlustaja on arvamisel, et käesoleval juhul võib kõikide asjaomaste võrreldavate kaubamärkide domineerivaks elemendiks pidada sõnaosa „MOTO-“, mistõttu on vaidlustaja asjassepuutuvaid tähiseid pidanud asjakohaseks just seetõttu, et need sisaldavad seda sõnaosa. Taotleja aga ei saa nõustuda sellise käsitlusega.

Taotleja juhib vaidlustaja tähelepanu asjaolule, et Euroopa Kohtu õiguspraktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupärase omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõttelt pärinevatena, eristades asjaomaseid kaupu või teenuseid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest ja teenustest (Euroopa Üldkohtu 13.12.2007 otsus kohtuasjas T-242/06, punktid 47 ja 51). See tähendab, juhul kui võrreldavad kaubamärgid sisaldavad domineerival kohal olevaid nõrga eristusvõimega olevaid osi (käesolevas vaidluses tähis „MOTO-“), siis need osad tuleb lugeda sellisteks kaubamärgi osadeks, mis ei võimalda eristada asjaomaseid kaupu teiste isikute samaliigilistest kaupadest.

Ka kaubamärgi domineeriva osa analüüsimisel tuleb hinnata selle eristusvõimet (s.h ka selle puudumist või nõrka eristusvõimet). Ka vaidlustaja on vaidlustusavalduses märkinud, et märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele (taotleja rõhuasetus on alla joonitud). Järelikult kaubamärgi domineeriv osa, tulenevalt tema paigutusest kaubamärgis vms, ei tähenda automaatselt seda, et see domineeriv osa on oluline kaubamärgi õiguskaitse seisukohalt, kuna see ei pruugi olla eristusvõimeline. Domineerival osal võib puududa õiguskaitse või see võib olla nõrgenenud ja seetõttu ei saa sellist kaubamärgi osa lugeda kaubamärgi domineerivaks osaks õiguslikku tagajärge omaval viisil. Samuti tuleb arvestada, kas võrreldavatel tähistel on muid eristavaid elemente, mis võimaldavad tarbijal kaubamärke teineteisest eristada. Taotleja leiab, et kaubamärkide erinevused on käesoleval juhul suuremad, kui nende üksikud sarnasused, mis välistavad kaubamärkide segiajamise. Taotleja viitab siinjuures ka varasemale TOAK otsusele 1140-o (Flex vs Scandiflex).

Taotleja on arvamusel, et tähis „MOTO“ võrreldavate kaubamärkide osas kas olematu või siis nõrgenenud eristusvõimega osa. Nimelt, Eesti õigekeelsussõnaraamatu kohaselt tähendab eesliide MOTO- muuhulgas järgmist: motoriseeritud või nt mootorsõidukite jaoks (vt lisa 3). Sellest saab järeldada, et tarbijad nähes eesliidet "MOTO-" seostavad seda eelkõige (inglisekeelse) sõnaga "motor" ehk "mootor". Ka Wikipedia andmetel loodi vaidlustaja ärinimi Motorola liites omavahel ingliskeelse sõna "motor" (eesti keeles mootorsõiduk, mootor) ja sõnalõpu "-ola", mis oli tollel ajal populaarne ärinime osa (vt lisa 4).

Ühtlasi juhib taotleja vaidlustaja tähelepanu asjaolule, et Tallinna Halduskohus on 21. 02. 2002. aasta 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 (taotleja rõhuasetus alla joonitud).

OHIM kaubamärgiregistris on registreeritud muuhulgas klassis 9 hulgaliselt (täpsemalt 183) kaubamärke (vastavad kaubamärgid omavad õiguskaitset ka Eestis), mis algavad tähisega "MOTO-", s.h lisaks vaidlustajale ka varasemalt kaubamärgiomaniku enda ning lisaks kolmandate isikute nimel (vt lisa 5.1-5.2). Taoline suur varasemate kaubamärkide arv klassis 9 näitab selgelt, et tarbijad on harjunud klassi 9 kaupade osas nägema tähiseid, mille algusosas on tähis "MOTO-" ning ei pea seda konkreetset elementi kaubamärgi eristavaks osaks. Taotleja leiab, et tähis „MOTO-“ on seetõttu muutunud tavapäraseks tähiseks keelekasutuses ja heauskses äripraktikas spetsiifiliste kaubamärgitaotleja klassi 9 kaupade osas. Taotleja viitab siinjuures veelkord varasemale TOAK otsusele 1140-o (Flex vs Scandiflex).

Taotleja arvates on järelikult ilmne, et võrreldes vaidlusesemeks olevaid tähiseid, ei saa nende tähiste eristusvõimeliseks osaks pidada nende esiosa "Moto-". Vastavalt KaMS §-le 16 peavad sellised tähised jääma vabaks kasutamiseks. Võrreldavatele kaubamärkidele loovad eristusvõime eelkõige nende ülejäänud teineteisest erinevad osad. Need on ka elemendid, mida tuleb kaubamärkide võrdlemisel arvesse võtta, kuna üksnes need elemendid muudavad võrreldavad kaubamärgid tähisteks, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3).

Tulenevalt eeltoodust leia taotleja, et tarbija ei taju tähist „MOTO“ üksikuna kui kaubamärki seoses spetsiifiliste sõiduvahenditega seotud kaupadega (milleks on ka akud), mistõttu eristab ta erinevate

ettevõtete tooteid just muude elementide abil, st võrreldavate kaubamärkide muude sõnaliste osade ja ka kujunduselementide abil.

Siinjuures võib tekkida küsimus, et kuidas on ülaltoodu valguses võimalik vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärgi 012314761 „MOTO“ olemasolu. Välistamiseks sellise kahtluse tekkimist märgib taotleja, et selle kaubamärgi kaubad ei ole kuidagi seotud sõiduvahenditega (ega mootoritega), mistõttu saab sellel ka olla minimaalne eristusvõime kaubamärgis 012314761 „MOTO“ toodud spetsiifiliste kaupade osas õiguskaitse saamiseks. Samuti on siinjuures oluline, et klass 9 on väga laiaulatuslik, mis tähendab, et see sisaldab väga paljusid eriliigilisi kaupasid. Mõnede nende kaupade osas võib tähisel „MOTO“ olla ka piisav eristusvõime, kuid seda tuleb hinnata alati konkreetsetest kaupadest lähtuvalt. See aga ei tähenda, et see piiratud eristusvõime (õiguskaitse) saab laieneda teistele klassi 9 kaupadele, mis on viidatud vaidlustaja kaubamärgiregistreeringust eriliigilised ja mille osas on see tähis eristusvõimetu.

Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb lähtuda nende kaubamärkide tervikust, st kaubamärkide sõnalistest osadest koostoimes nende kaubamärkide teiste (sõnaliste ja kujunduslike) elementidega.

Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et taotleja ja vaidlustaja kaubamärgid on omavahel visuaalselt sarnased. Taotleja põhjendab seda alljärgneva.

Käesolevas asjas tähtsust omavad kaubamärgid on järgmised:

#### **Kaubamärgitaotleja kaubamärk**



#### **Vaidlustaja kaubamärgid**

**MOTO**  
**MOTO X**  
**MOTO G**  
**MOTOACTV**  
**MOTOJEWEL**  
**MOTOROLA**  
**MOTOPRO**  
**MOTOLUXE**  
**MOTOSMART**  
**MOTOGO!**

Vaidlustaja varasemad kaubamärgid on sõnamärgid. Taotleja kaubamärk on seevastu kombineeritud kaubamärk, koosnedes sõnalisest osast ning ka kujunduslikust osast.

Kuivõrd kaubamärkide esiosal „MOTO-“ puudub kaubamärgitaotleja spetsiifiliste kaupade osas eristusvõime ning see on nende kaupade osas tavapärane keelekasutus ja heauskses äripraktikas, siis võib eeldada, et tarbijate tähelepanu koondub tähistele tervikuna (s.h neid teineteisest eristatavatele elementidele).

Järelikult vaidlustaja väide, et taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärkide visuaalne sarnasus tuleneb sõnast „MOTO“ on väär, kuna võrreldavad kaubamärgid sisaldavad veel mitmeid erinevaid elemente, mis tervikuna muudavad võrreldavad kaubamärgid üksteisest täielikult erinevateks. Samuti puudub tähisel „MOTO“ kaubamärgitaotleja spetsiifiliste kaupade osas eristusvõime.

Võttes arvesse seda, et asjaomaseid kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna, mille tõttu ei saa ka nende kaubamärkide kujunduslikku osa ja kaubamärkide täiendavaid sõnalisi elemente pidada tähtsusetuks, siis ei saa ka hinnata antud asjas kaubamärkide sarnasust üksnes võrreldavate kaubamärkide ühe sõnalise elemendi põhjal, millel lisaks puudub eristusvõime (või on äärmiselt nõrk). Seega leiab kaubamärgitaotleja, et hinnates antud asjas kaubamärkide visuaalset sarnasust tuleb lähtuda nende tervikmuljest, mistõttu on ilmselge, et vastandatud kaubamärgid on teineteisest visuaalselt täielikult erinevad kuna need kõik erinevad üksteisest tähtede ja silpide arvult.

Ka TOAK on varasemas lahendis nr 1148-o märkinud: Komisjon leidis, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et võrreldavad tähised on foneetiliselt sarnased.

Nimelt, võrreldavad tähised on kõik vähemalt ühe silbi võrra üksteisest erinev, mistõttu on ilmne, et ka nende hääldus on erinev.

Täpsema võrdluse eesmärgil toob taotleja eraldi välja asjaomaste kaubamärkide foneetilise võrdluse:

| Võrreldavad tähised | Võrreldavate tähiste hääldus |
|---------------------|------------------------------|
| MOTOMA vs MOTO      | MO-TO-MA vs MO-TO            |
| MOTOMA vs MOTO X    | MO-TO-MA vs MO-TO-IKS        |
| MOTOMA vs MOTO G    | MO-TO-MA vs MO-TO-GEE        |
| MOTOMA vs MOTOACTV  | MO-TO-MA vs MO-TO-AKTV       |
| MOTOMA vs MOTOJEWEL | MO-TO-MA vs MO-TO-JE-VEL     |
| MOTOMA vs MOTOROLA  | MO-TO-MA vs MO-TO-RO-LA      |
| MOTOMA vs MOTOPRO   | MO-TO-MA vs MO-TO-PRO        |
| MOTOMA vs MOTOLUXE  | MO-TO-MA vs MO-TO-LUKS       |
| MOTOMA vs MOTOSMART | MO-TO-MA vs MO-TO-SMART      |
| MOTOMA vs MOTOGO!   | MO-TO-MA vs MO-TO-GO         |

Eeltoodust tulenevalt on selgelt näha, et kõik võrreldavad kaubamärgid erinevad omavahel erinevate tähtede ja silpide arvu ja sõnade pikkuse poolest, mis muudavadki need üksteisest foneetiliselt täielikult erinevateks.

Seega, eelnevast võrdlusest on ilmne, et tarbija jaoks ei ole need võrreldavad tähised foneetiliselt sarnased.

Võrreldavatel tähistel puudub otsene tähendus e. tegemist on tehissõnadega, mistõttu ei saa neid võrrelda kontseptuaalselt (neil puudub üldse tähendus, rääkimata sarnasest tähendusest).

Ainuke tähis, mille tähenduse üle võib spekuloida, on vaidlustaja kaubamärk 012314761 „MOTO“, millel on aga kirjeldav tähendus kaubamärgitaotleja spetsiifiliste kaupade osas (vt ülal p 4). Lisaks ei oma see siinjuures tähtsust, kuna vaidlustaja kaubamärgi 012314761 „MOTO“ spetsiifilised kaubad on eriliigilised vaidlustatud kaubamärgitaotluse spetsiifilistest kaupadest.

Taotleja juhib siinjuures ka tähelepanu asjaolule, et varasemalt on „MOTOMA + kujutis“ kaubamärgi osas käinud sarnane vaidlus ka OHIM-s (otsus B 1 003 021, 02/10/2007).

OHIM leidis otsuses lk 10, et tähised „MOTOJUIX“, „MOTOCODER“, „MOTODRIVE“, „MOTORAZR“, „MOTOTALK“ ja „MOTOMA“ on teineteisest piisavalt erinevad visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt (vastavatel tähistel puudub otsene tähendus e. tegemist on tehissõnadega) just nimelt nende lõpuosa erinevuse tõttu. Märkime, et kõik need kaubamärgid on sarnase ülesehitusega vaidlustaja käesolevas vaidluses viidatud kaubamärkidele (MOTO + laiend).

OHIM otsuses leiti küll, et „MOTOMA + kuju“ on sarnane vaidlustaja kaubamärgiga „MOTO“, kuid siinjuures tuleb tähele panna, et selles vaidluses olid kaubamärgi „MOTOMA + kuju“ ja „MOTO“ kaubad samaliigilised. Käesolevas vaidluses on võrreldavad kaubad eriliigilised (vt p-d 1 ja 2 ülal), mistõttu ei saa seda OHIM-i seisukohta käesolevas vaidluses rakendada. Samuti tuleb käesolevas asjas arvestada, et tähisel „MOTO“ puudub eristusvõime kaubamärgitaotleja piiratud loeteluga kaupade osas.

Vaidlusalune kaubamärk on rahvusvaheline kaubamärk, mis on esitatud registreerimiseks väga paljudes riikides. Käesoleva vaidluse seisukohalt on taotleja arvates äärmiselt oluline ka asjaolu, et vaidlustaja ei ole esitanud vaidlustusavaldust ning lisaks ka vastavate riikide Patendiametid ei ole kaubamärgi ekspertiisi läbiviimisel vastandanud vaidlustaja varasemaid kaubamärke vaidlusaluse kaubamärgi registreerimiseks klassi 9 kaupade osas ja seda järgmistes riikides: Armeenia, Austraalia, Austria, Horvaatia, Island, Iirimaa, Jaapan, Kõrgõstan, Läti, Filipiinid, Rumeenia, Singapur, Lõuna-Korea, Tadžikistan, Ukraina, Suurbritannia ning Ameerika Ühendriigid (vt lisad 6.1-6.17).

Sellest saab järeldada, et taotleja kaubamärgitaotluse „MOTOMA + kuju“ registreerimiseks ei ole põhjendatud takistusi ka Eestis. Seda kinnitab ennekõike fakt, et väga paljude riikide Patendiametid ei ole kaubamärgiekspertiisi käigus võrreldavate tähistes sarnasust tuvastanud. Veelgi enam, vaidlustaja ise ei ole

pidanud vajalikuks vastavat tähist teistes riikides ka vaidlustada, millest võib samuti järeldada, et tal puudus selleks õiguslik alus.

Kokkuvõtteks märgib taotleja, et rahvusvahelise kaubamärgi nr 1204020 „MOTOMA + kuju” registreerimine Eestis piiratud kaupade "batteries and battery charges not for use in connection with cellphones" (eesti keeles: akud, akulaadidajad, mitte kasutatavad seoses mobiiltelefonidega) ulatuses ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning Patendiameti registreerimisotsus on õiguspärane. Taotleja palub vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning kaubamärk IR 1204020 „MOTOMA + kuju” piiratud kaupade loetelu ulatuses registreerida.

#### 4) 27.11.2015 esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad, milles märgib järgmist.

Taotleja teatas oma vastuses 4. septembril, et piirab kaupade loetelu järgmiseks: "*batteries and battery charges not for use in connection with cellphones*" (eesti keeles: akud, akulaadidajad, mitte kasutatavad seoses mobiiltelefonidega).

Taotleja vastusest jääb eksitav mulje, nagu oleks vastav piirang juba tehtud või nagu oleks selleks vähemalt avaldus esitatud. Vaidlustaja kontrollis 25. novembril 2015 andmeid nii Patendiameti andmebaasist (lisa 1) kui ka WIPO andmebaasist ROMARIN (lisa 2). Mõlema andmebaasi järgi on loetelu endiselt piiramata ja loetelu piiramise avaldust ei ole ka WIPOs menetluses.

Vaidlustaja märgib ka, et loetelu piiramine taotleja kirjeldatud viisil ei ole võimalik, sest see laiendaks taotleja algset kaupade loetelu, sest taotleja algses loetelus puudub üldtermin *batteries*.

Taotleja pakutud sõnastuses kaupade loetelu piiramine, juhul kui taotleja selle tõepoolest teeks, ei muudaks käesolevas vaidluses hinnangut kaupade identsusele ja samaliigilisusele. Vaidlustaja kaubamärkide kaupade loetelus sisalduvad terminid akud, akulaadidajad on üldnimetused, mis hõlmavad ka loetelu kujul „akud, akulaadidajad, mitte kasutatavad seoses mobiiltelefonidega” ja seega oleks jätkuvalt tegemist identsete kaupadega.

Taotleja on kaupade võrdlusel lähtunud teooriast, justkui oleks kaupade ja teenuste loetelus semikoolonite vahele paigutatud terminid üksteisega seotud. Tegemist on taotleja väljamõeldisega, mis ei toetu õigusaktidele ega loetelu grammatilisele tõlgendusele. Vaidlustaja kinnitab, et tema kaubamärkide loeteludes on tegemist iseseisvate kauba üldnimetustega, mis ei ole seotud loetelus eespool nimetatud terminitega (va MOTO X, MOTO G, MOTOLUXE MOTOSMART ja MOTOGO! loetelud, kus on otseselt nimetatud akusid ja laadijaid telefonide tarvikutena).

Taotleja on ise esitanud väljavõtte eesti keele reeglite kohta (mille allikat ta küll ei ole avaldanud ja mille usaldusväärsust ei ole seetõttu võimalik hinnata), millest toodud näidetest nähtub selgelt, et nn loetelurühmades toodud terminid ei ole omavahel sellises seoses, nagu taotleja väidab seda olevat vaidlustaja kaupade loetelus. Nii näiteks ei ole taotleja lisa 2 toodud näitelause „Pisikeses poes oli saada kõike vajalikku: juustu, sinki, pasteeti ja teisi toiduaineid; vihikuid, pliiatseid, paberit ja muid koolitarbeid; jopesid, pluuse, kleite ja ülikondi.” kuidagi võimalik eesti keeles mõista nii, et sink on seotud juustuga või ülikonnad on seotud jopedega. Tegemist on üksteisest sõltumatute nimetustega, millel on lihtsalt sama grupikuuluvus (toiduained, koolitarbed, rõivad). Taotleja jätab ka tähelepanuta enda esitatud väljavõtte teise punkti, mille kohaselt kasutatakse semikoolonit ka liitlause osalause vahel, kui need on lõdvalt seotud või sisaldavad ise komasid.

Nii ei ole ka vaidlustaja kaubamärkide kaupade loetelus semikoolonite vahel nimetavas käändes esitatud terminid sellises omavahelises seoses nagu väidab taotleja. Taotleja kirjeldatud seost tuleks eesti keeles väljendada omastava käände kaudu. Eesti keele grammatika kohaselt on näiteks kaubamärgi MOTO loetelu rühmas „Andmete, kõnede, kujutiste ja video analoog- ja digitaaltransiiverid või -vastuvõtjad, modemid, GPS-seadmed, akud, akulaadurid, elektrilised adapterid ja antennid” tegemist iseseisvate terminitega. Kui akud ja akulaadurid oleks seotud eelpool loetletud kaupadega, siis oleks seda väljendatud omastava käände kaudu, nt modemite akud.

Vaidlustaja on esitanud kaupade identsuse ja samaliigilisuse analüüsi vaidlustusavalduses ja jääb selle juurde. Taotleja kaupade loetelu piirang (juhul, et taotleja selle tõepoolest teeb) ja taotleja teooria, mis on eelpool ümber lükatud, selle analüüsi järeldusi ei muuda.

Taotleja väitel on MOTO nõrga eristusvõimega, sest tarbijad seostavat seda eelkõige ingliskeelse sõnaga „motor“ ehk „mootor“. Kaubamärgi eristusvõime hindamisel tuleb lähtuda sellel territooriumil, mille jaoks registreerimist taotletakse, asuva keskmise asjaomaste kaupade tarbija tajust<sup>1</sup>. Taotleja väidetest ei selgu, miks peaks Eesti keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja arukas, seostama kaubamärkide sõnalist elementi MOTO tähendusega „mootor“, tuletades selle seejuures kaubamärgist MOTO ingliskeelse sõna „motor“ kaudu. Vaidlustaja kaubad on oma olemuselt sellised, et tarbijatel puudub põhjus seostada neid mootoritega. Ei ole ka tõenäoline, et Eesti tänapäevane tarbija omab teadmisi selle kohta, et kuidas üks vaidlustaja kaubamärkidest 1930. aastal Chicagos loodi või peab vajalikuks seda enne kaupade ostmisele asumist ingliskeelsest Wikipediast uurida.

Nagu nähtub taotleja esitatud ÕSi väljavõttest, on eesti keeles kaubamärkide elemendil MOTO kaks võimalikku kasutusala, millest esimene on MOTO iseseisvas tähenduses „teose v selle osa ette paigutatud, teksti mõttele osutav mõteteera v tsitaat“ ning teine omandab tähenduse vaid eesliitena olenevalt sellele liidetud sõnast, iseseisvana kasutusala puudub.

Eristusvõimet hinnatakse lähtuvalt kaupadest või teenustest, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse. Kohtupraktika kohaselt on eristusvõimetud kas sellised kaubamärgid, mida asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutatakse kaubanduses kõnealuste kaupade või teenuste tähistamiseks või sellised, mille puhul on vähemalt olemas konkreetsed asjaolud, mis viitavad sellele, et neid võib selliselt kasutada<sup>2</sup>. Kaubamärk MOTO ei ole üldises kasutuses vaidlustaja kaupade või nende omaduste tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole harjunud seda neil kaupadel nägema muus funktsioonis kui vaidlustaja kaubamärgina.

Mis puutub argumenti, et registreeritud ka teisi elementi MOTO sisaldavaid kaubamärke, siis sellest ei saa järeldada, et tarbijad on harjunud selle elemendi kasutamisega erinevate kaubamärgiomanike poolt. Antud juhul puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et mõni Eesti tarbija üldse oleks kunagi kokku puutunud mõne muu elementi MOTO sisaldava kaubamärgiga kui vaidlustaja omad.

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja kaubamärkidel tavapärane olemuslik eristusvõime.

Lisaks märgib vaidlustaja, et taotleja ei ole oma hinnangutes loogiline ja järjekindel ning muudab oma seisukohti vastavalt vajadusele. Ehkki taotleja püüab väita, et vaidlustaja loetelu on seotud vaid sideseadmete ja telefonidega, peab ta samas sõna MOTO vaidlustaja kaupu kirjeldavaks põhjendusega, et see viitab mootorsõidukitele. Ehkki taotleja väidab, et kaubamärgi MOTO loetelu ei ole kuidagi mootoritega seotud, leiab ta, et selle eristusvõime on vaid minimaalne. Ehkki taotleja väidab, et kõikide kaubamärkide ühisel elemendil MOTO on tähendus, eitab ta seda oma vastuse punktis 4.3, leides, et tegemist on tehissõnadega, mida ei saa võrrelda kontseptuaalselt. Juhul, kui tarbijad tajuks kõigi kaubamärkide ühist elementi MOTO tõepoolest taotleja väidetud tähenduses, tekiks neil sama assotsiatsioon ka kõigi seda sisaldavate kaubamärkide puhul, mis tähendaks, et kaubamärgid oleks kontseptuaalselt sarnased.

Vaidlustaja mõned kaubamärgid võivad mõningal määral visuaalselt tähtede ja silpide arvult erineda, kuid vaidlustaja ei nõustu kindlasti taotleja järeldusega, et on „ilmselge“, et kaubamärgid on visuaalselt „täielikult erinevad“. Olulist erinevust tähtede ja silpide arvus ei ole ühegi kaubamärgi puhul. Vaidlustaja varasem kaubamärk MOTOGO! on tähtede ja silpide arvult vaidlustatud kaubamärgiga identne.

Varasem kaubamärk MOTO sisaldub tervikuna vaidlustatud kaubamärgis ning see põhiline visuaalne ja foneetiline kokkulangevus esineb kaubamärkide aligusosas. Üldjuhul osutab sõnaliste tähistete korral tarbija tähelepanu esmalt aligusosale, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde. See tähendab, et tavaliselt on tähise algus kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline<sup>3</sup>. Kuna tarbijate tähelepanu püüab tavaliselt tähise aligusosa, ei piisa sarnasuse olemasolu välistamiseks sageli sellest, et tähistel on üksnes erinevad lõpud. Antud juhul on aligusosas paiknev kokkulangev sõnaline osa MOTO piisavalt pikk ja selgesti eristatav selleks, et tarbijad tajuksid kaubamärke sarnastena, seostaksid neid omavahel.

<sup>1</sup> Euroopa Kohtu 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C 108/97 ja C 109/97 p 29, 12. veebruari 2004. aasta otsused kohtuasjas C 363/99 p 77 ja kohtuasjas C 218/01 p 50

<sup>2</sup> Üldkohtu (endise nimega Euroopa Esimese Astme Kohtu) otsuse T-414/07, p 32

<sup>3</sup> Üldkohtu 15.12.2009 otsus kohtuasjas T-412/08: Trubion, punkt 40; 25.3.2009 otsus kohtuasjas T-109/07: Spa Therapy, punkt 30)

Taotleja viitab oma vastuses lisaks ka varasemale vaidlusele OHIMis. Vaidlustaja esitab selguse huvides viidatud OHIMI otsuse 02. oktoobrist 2007 nr B 1 003 021 (lisa 3).

Otsusest selgub, et OHIM leidis, et esineb äravahetamise oht kaubamärkide MOTO ja MOTOMA + kuju vahel. Erinevalt taotleja väidetust on nii käesolevas vaidluses kui OHIMis toimunud vaidluses nii vaidlustaja kui taotleja poolel tegemist samade kaupadega (mitmesugused akud ja akulaadijad), mis loeti identseteks. Lisaks tuleb märkida, et käesoleva vaidlustusavalduse nõude aluseks oleva kaubamärgi MOTO kaupade loetelu klassis 9 on märksa laiem, kui OHIMI vaidluses aluseks olnud kaubamärgil:

| <b>Vaidlustaja kaubad OHIMis:</b>   | <b>Taotleja kaubad OHIMis:</b>   |
|---|--|
| 9 - Telephones, cellular telephones, radio telephones, pagers, two way radios, raadio transmitters, radio receivers, radio transceivers, electronic organizers and related accessories for the foregoing goods, namely, headsets, microphones, speakers, carrying cases and belt clips, radio base stations, switches, routers, computers, computer programs, modems, global positioning units, batteries, battery chargers, power adapters, antennas,  | 9 Batteries, battery chargers, (pocket torches, TV remote controls)  |
| <b>Vaidlustaja kaubad käesolevas vaidluses:</b>   | <b>Taotleja kaubad käesolevas vaidluses:</b>   |
| 9 - Telefonid, mobiiltelefonid, nutitefonid, tahvelarvutid, arvutid, juhtmevabasid ühendusega pihushoitavad ja mobiilsed digitaalsed elektroonikaseadmed, raadiotelefonid, piiparid, kahe-suunalise raadioside seadmed, raadiosaatjad, raadiovastuvõtjad, raadiosaatjad-vastuvõtjad, elektronmärkmikud, eespool nimetatud toodete lisaseadmed, nimelt peakomplektid, kõrvaklapid, mikrofonid, kõlarid, kandekohvrid, kaitsekarbid ja katted, kaitseprillid või dekoratiivümbrised, turvavööklambrid; Mobiiltelefonide, tahvelarvutite, pihuarvutite ja juhtmevaba sideühendusega pihushoitavate ja mobiilsete digitaalsete elektroonikaseadmete elektroonilised dokkimisjaamad, alused ja kinnitusvahendid; Kaablid ja konnektorid ning klaviatuurid; Raadio tugijaamad, lülitid, ruuterid, arvutid, arvutitarkvara ja programmid kasutuseks heli, kujutiste, video või andmete terminalide vahelisel edastamisel või taasesitamisel või vastuvõtul sidevõrgu või -süsteemi vahendusel ning arvuti- ja telefonivõrkude kasutamise ja neile juurdepääsu parandamisel ning võimaldamisel; Andmebaasihalduses üldotstarbel kasutatav arvutitarkvara; E-kaubanduse arvutitarkvara, mis võimaldab kasutajal turvaliselt tellimusi esitada ja makseid sooritada elektrooniliste äritehingute valdkonnas ülemaailmsete arvutivõrkude ja telekommunikatsioonivõrkude kaudu; Koolitus- ja tootetoetarkvara arvutitele ja mobiiltelefonidele sidevahendite alal; Arvutite utiliitarkvara arvutihoolduse läbiviimiseks; Arvutimängutarkvara mobiiltelefonidele; Üldmeelelahutuslikud arvutitarkvara ja -programmid muusika, filmide, animatsioonide, elektronraamatute, mängudega; Sidealase teabe ning teksti, pilte, videot ja heli sisaldava interaktiivse multimeediumsisu kasutajatele levitamise tarkvara; Juhtmeta sideseadmete juhtimiseks ja nendega töötamise arvutitarkvara ja -programmid; Arvutitarkvara teabe- ja andmepöörduseks, -otsinguks, -indekseerimiseks ja -väljavõtmiseks ülemaailmsetest arvutivõrkudest ja ülemaailmsetest sidevõrkudest ning veebilehitsemiseks ja liikumiseks nimetatud võrkudes; Lühisõnumite ja elektronposti saatmise ja vastuvõtmise ning mittetekstilise teabe andmetest filtreerimise tarkvara; Andmete, kõnede, kujutiste ja video analoog- ja digitaaltransiiverid või -vastuvõtjad, modemid, GPS-seadmed, akud, akulaadurid, elektrilised adapterid ja antennid; Fotoaparaadid, - | 9 Sõidukiakud; sõidukiakud; akupurgid; akupurgid; valgustuspatareid; anoodpatareid; anoodpatareid; elektriakud, -patareid; Fotogalvaanilised elemendid; päikesepatareid; elektripatareid; elektriakud; elektriakud; akulaadijad. |

|  |  |
|--|--|
| kaamerad; Digikaamerad ja digitaalsed videokaamerad; Kantavad arvutite välisseadmed; Isiklikud kantavad ja vahetatavad elektroonilised moodulid, nimelt telefonide, mobiiltelefonide, nutitefonide, tahvelarvutite, arvutite, juhtmevaba sideühendusega pihushoitavate ja mobiilsete digitaalsete elektroonikaseadmete isiklikud tuvastusvahendid. |  |
|--|--|

Taotleja on õigesti märkinud, et samas vaidluses leidis OHIM, et kaubamärgid MOTOMA + kuju ja MOTOJUIX, MOTOCODER, MOTODRIVE, MOTORAZR, MOTOTALK ei ole sarnased oma lõpuosade erinevuse tõttu. Vaidlustaja juhib tähelepanu, et mitte ükski neist kaubamärkidest ei ole käesoleva vaidluse aluseks ja seetõttu ei puutu OHIMI seisukoht nende kaubamärkide kohta käesolevas vaidluses mingil moel asjasse.

Käesolevas vaidluses tuleb võrrelda taotleja kaubamärki MOTOMA + kuju sarnasust vaidlustaja kaubamärkidega MOTO, MOTO X, MOTO G, MOTOACTV, MOTOJEWEL, MOTOROLA, MOTOPRO, MOTOLUXE, MOTOSMART, MOTOGO!. Hinnang nende kaubamärkide sarnasusele ei saa tugineda OHIMI hinnangule hoopis teiste kaubamärkide kohta.

Taotleja järeldeb teistes riikides tehtud registreeringute olemasolust, et väga paljude riikide patendiametid ei ole kaubamärke sarnaseks pidanud ning seega ei ole kaubamärgi registreerimiseks põhjendatud takistusi ka Eestis.

Selline järeldus on väärib juba ainuüksi põhjusel, et väga paljudes riikides patendiametid ei tee *ex officio* suhteliste aluste ekspertiisi ning seega ei anna ka hinnangut kaubamärkide sarnasusele ja äravahetamise tõenäosusele. Lisaks nähtub andmebaasist ROMARIN, et mitmed riigid on taotleja kaubamärgile ka õiguskaitset andmast keeldunud, sh vaidlustaja kaubamärkide alusel. Vaidlustaja ei hakka vastavaid teateid käesolevas menetluses esitama, sest leiab, et need ei ole asjakohased olukorras, kus on vaja hinnata, kuidas tajub kaubamärke Eesti keskmine tarbija.

Asjaolust, et vaidlustaja ei ole pidanud mõnedes riikides veel vajalikuks taotleja kaubamärki vaidlustada ei saa tuletada hinnangut kaubamärkide sarnasusele. Vaidlustaja teeb otsused, kus, kas ja millal mingit kaubamärki vaidlustada lähtuvalt oma majanduslikest ja õigusstrateegilistest kaalutlustest.

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja jätkuvalt seisukohal, et taotleja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi MOTOMA + kuju (taotluse nr R201400580, rahvusvahelise registreeringu nr 1204020) suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu klassis 9 ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

**5)** 31.10.2016 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemate seisukohtade juurde ning esitas kokkuvõtvalt oma põhiseisukohad ja vastuargumendid taotleja seisukohtadele.

Kirjalikes seisukohtades (esitatud 04.09.2015 ehk rohkem kui aasta tagasi) informeeris taotleja TOAK-i ja vaidlustajat, et piirab kaupade loetelu järgmiseks: *"batteries and battery charges not for use in connection with cellphones"* (eesti keeles: akud, akulaadijad, mitte kasutatavad seoses mobiiltelefonidega). Vaidlustaja märkis juba oma 27.11.2015 täiendavates seisukohtades, et taotleja jätab mulje, nagu oleks piirang juba tehtud või nagu oleks selleks vähemalt avaldus esitatud, kuid see ei olnud nii.

Oma lõplikke seisukohti ette valmistades kontrollis vaidlustaja 31. oktoobril 2016 andmeid nii Patendiameti andmebaasist kui ka WIPO rahvusvaheliste registreeringute andmebaasist ROMARIN. Mõlema andmebaasi järgi on loetelu endiselt piiramata ja loetelu piiramise avaldust ei ole ka WIPOs menetluses. Taotlejal on olnud piisavalt aega loetelu piiramise avalduse esitamiseks, kuid ta ei ole seda teinud. Seega püüab taotleja vaid eksitada TOAK-i ja vaidlustajat. Lisaks ei ole loetelu piiramine taotleja kirjeldatud viisil ka võimalik, sest see laiendaks taotleja algset kaupade loetelu, sest taotleja alguses loetelus puudub üldtermin *batteries*. Esialselt esitatud kaupade loetelu on lubatud menetluse vältel piirata, mitte aga laiendada.



Seega tuleb vaidlustusavalduse lahendamisel lähtuda taotleja kaupade loetelust sellisel kujul, nagu ta oli algselt esitatud ja nagu seda on käsitletud vaidlustusavalduses.

Taotleja pakutud sõnastuses kaupade loetelu piiramine, juhul kui taotleja selle tõepoolest teeks, ei muudaks käesolevas vaidluses hinnangut kaupade identsusele ja samaliigilisusele. Vaidlustaja enamiku varasemate kaubamärkide kaupade loetelus sisalduvad terminid akud, akulaadid on üldnimetused, mis hõlmavad ka loetelu kujul „akud, akulaadid, mitte kasutatavad seoses mobiiltelefonidega“ ja seega oleks jätkuvalt tegemist identsete kaupadega, või siis osade kaubamärkide puhul samaliigiliste kaupadega.

Vaidlustaja on esitanud kaupade identsuse ja samaliigilisuse analüüsi vaidlustusavalduses ja jääb selle juurde. Taotleja kaupade loetelu piirang (juhul, et taotleja selle tõepoolest teeb) selle analüüsi järeldusi ei muuda.

Taotleja on kaupade võrdlusel välja mõelnud oma teooria, justkui oleks kaupade ja teenuste loetelus semikoolonite vahele paigutatud terminid üksteisega seotud. Tegemist on taotleja isikliku seisukohaga, mis ei toetu õigusaktidele ega loetelu grammatilisele tõlgendusele, vaidlustaja on seda lähemalt analüüsinud oma 27.11.2015 täiendavates seisukohtades. Vaidlustaja kinnitab, et tema kaubamärkide loeteludes on tegemist iseseisvate kauba üldnimetustega, mis ei ole seotud loetelus eespool nimetatud terminitega (va MOTO X, MOTO G, MOTOLUXE, MOTOSMART ja MOTOGO! loetelud, kus on otseselt nimetatud akusid ja laadid telefonide tarvikutena).

Taotleja kaubamärgi kaupade ja teenuste loetelus sisalduvad kaubad võib jagada kolme kategooriasse: 1. **akud** (sõidukiakud; sõidukiakud; akupurgid; akupurgid; valgustuspatareid; anoodpatareid; anoodpatareid; elektriakud, -patareid; fotogalvaanilised elemendid; elektripatareid; elektriakud; elektriakud), 2. **päikesepatareid** ja 3. **akulaadid**.

Taotleja kaup **akud** on **identsed** järgmiste vaidlustaja kaubamärkide kaupadega:

012314761 MOTO akud

007165178 MOTOACTV akud,

007203375 MOTOJEWEL akud

004971347 MOTOPRO akud

003458676 MOTOROLA *apparatus and instruments for accumulating electricity.*

Taotleja kaup **päikesepatareid** on **identsed** järgmiste vaidlustaja kaubamärkide kaupadega:

003458676 MOTOROLA *apparatus and instruments for conducting, transforming, accumulating electricity.*

Taotleja kaup **akulaadid** on **identsed** järgmiste vaidlustaja kaubamärkide kaupadega:

012314761 MOTO akulaadid, elektrilised adapterid

011972213 MOTO X akulaadid, adapterid

012283561 MOTO G akulaadid, adapterid

007165178 MOTOACTV akulaadid, toiteadapterid

007203375 MOTOJEWEL akulaadid, vooluadapterid

004971347 MOTOPRO akulaadid, toiteadapterid

003458676 MOTOROLA *apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity;*

1119121 MOTOLUXE *battery chargers*

1119122 MOTOSMART *battery chargers, power adaptors*

1120882 MOTOGO! *battery chargers, power adaptors*

Taotleja kaubad on ka samaliigilised kõigi vaidlustaja kaubamärkide klassi 9 kaupadega, sest tegemist on üksteisega konkureerivate või üksteist asendavate kaupadega, näiteks täiendavad üksteist mitmesugused elektrit tarbivad seadmed ja akud ning akulaadid ja konkureerivad elektrimuundamiseseadmed ja akud.

Lisaks püüab taotleja oma põhjendustes jätta muljet, nagu oleks võimalik identsete kaupade puhul kaupa mingi tunnuse alusel (näiteks „mitte kasutatavad seoses mobiiltelefonidega“) piirates saavutada kaupade eriliigilisus. Reeglina jäävad kaubad sellises olukorras vähemalt samaliigiliseks, kui mitte identseks (sest üldtermin hõlmab alati selliselt piiratud termini).

Vaidlustajale kuuluvad taotleja kaubamärgist varasemad kaubamärgid MOTO, MOTO X, MOTO G, MOTOACTV, MOTOJEWEL, MOTOROLA, MOTOPRO, MOTOLUXE, MOTOSMART, MOTOGO!.

Üldtunnustatud seisukoha kohaselt eeldatakse, et tarbijale märkab ja jätab üldjuhul esmaselt meelde eelkõige kaubamärgi algusosa, mistõttu võib vaidlustaja kaubamärkide kui taotleja kaubamärgi puhul pidada domineerivaks elemendiks alguses paiknevat sõnaosa MOTO.

Taotleja on väitnud, et MOTO on nõrga eristusvõimega, sest tarbijad seostavat seda eelkõige ingliskeelse sõnaga „motor“ ehk „mootor“. Vaidlustaja selgitab, et kohtupraktika kohaselt (viidatud vaidlustaja 27.11.2015 täiendavates seisukohtades) tuleb kaubamärgi eristusvõime hindamisel lähtuda sellel territooriumil, mille jaoks registreerimist taotletakse, asuva keskmise asjaomaste kaupade tarbija tajust ja kaupadest või teenustest, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse. Sõnal puudub Eesti keeles mootoriga seostav tähendus. Taotleja väidetest ei selgu, miks peaks Eesti keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, seostama kaubamärkide sõnalist elementi MOTO tähendusega „mootor“, tuletades selle seejuures kaubamärgist MOTO ingliskeelse sõna „motor“ kaudu. Vaidlustaja kaubad on oma olemuselt sellised, et tarbijatel puudub põhjus seostada neid mootoriga, MOTO ei ole tavapärasel kasutusel käesolevas vaidluses relevantsete kaupade või nende omaduste tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole harjunud seda neil kaupadel nägema muus funktsioonis kui vaidlustaja kaubamärgina. Taotleja väidab, et registreeritud ka teisi elementi MOTO sisaldavaid kaubamärke, kuid jääb arusaamatuks, kuidas üksnes registreerimise fakt tarbija taju võiks mõjutada. Puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et mõni Eesti tarbija üldse oleks kunagi kokku puutunud mõne muu elementi MOTO sisaldava kaubamärgiga kui vaidlustaja omad. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja kaubamärkidel tavapärane olemuslik eristusvõime. Lisaks, isegi juhul, kui tarbijad mingil põhjusel tõesti tajuks kõigi kaubamärkide ühist elementi MOTO taotleja väidetud tähenduses, tekiks neil sama assotsiatsioon kõigi seda sisaldavate kaubamärkide puhul, mis tähendaks, et taotleja kaubamärk oleks vaidlustaja kaubamärkidega kontseptuaalselt sarnane.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgid on sarnased nii foneetiliselt kui visuaalselt. Semantilisel on kaubamärgid kas neutraalsed või sarnased, sest neil otsene semantiline tähendus puudub, kuid kui tarbijal tekib assotsiatsioonid tulenevalt kaubamärkide algusosas paiknevast sõnalisest elemendist MOTO, siis on need assotsiatsioonid ühesugused nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkide puhul. Vaidlustaja üks kaubamärk koosneb ainult sõnast MOTO ja sisaldub täielikult taotleja kaubamärgis. Vaidlustaja ülejäänud kaubamärgid koosnevad algusosast MOTO ja sellele lisatud 1-5-tähelisest sõnalisest elemendist. Kõik kaubamärgid on kujutatud visuaalselt sarnaste trükitähtedega. Kõik kaubamärgid sisaldavad algusosas nelja identset tähte, mis on paigutatud täpselt samas järjekorras, nende hääldus ja visuaal on identsed. Vaidlustaja kaubamärk MOTO on täielikult korratud taotleja kaubamärgis, ülejäänud kaubamärkide puhul langeb kokku 50-85%. Kokkulangev osa paikneb kaubamärkide alguses, mis haarab kõige rohkem tarbija tähelepanu. Ka on Eesti tarbija tulenevalt eesti keele grammatikast harjunud rõhutama sõnade algusosi. Kaubamärkide erinevused on vähem märgatavad ja meelde jäävad kui sarnasused, sest erinevused paiknevad kaubamärkide lõpuosas ja on väiksemad kui kokkulangev osa. Vaidlustaja kaubamärgi allosas sisalduv vähemmärgatav kaarekujuline kujunduselement ei jää visuaalses üldmuljes domineerima ega tarbijatele meelde.

Arvestades kaubamärkide foneetilist ja visuaalset sarnasust, märkide identsust alguses paiknevat elementi MOTO ja semantilise erinevuse puudumist ning kaupade identsust ja samaliigilisust leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otseste äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Vaidlustaja mõned kaubamärgid võivad mõningal määral visuaalselt tähtede ja silpide arvult erineda, kuid vaidlustaja ei nõustu kindlasti taotleja järeldusega, et on „ilmselge“, et kaubamärgid on visuaalselt „täielikult erinevad“. Olulist erinevust tähtede ja silpide arvust ei ole ühegi kaubamärgi puhul.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt puudub tarbijatel võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mälu sööbinud pilti varasemast märgist, meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mälu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Vaidlustaja on viidanud TOAKi otsusele 1148-o, kus komisjon leidis, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide tervikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Vaidlustaja nõustub selle seisukohaga täielikult. Viidatud otsuses jõudis komisjon järeldusele, et



kaubamärkide FLEX ja Scandi-Flex puhul äravahetamise tõenäosus puudub. Tegemist on kaubamärkidega, mis ei ole võrreldavad käesolevas vaidluses käsitletavate kaubamärkidega, sest kaubamärkide komponentide terviklikkuses, eristavate ja domineerivate komponentide suhe ja asend ning nende tähtsuses kaubamärkide koosseisus on täiesti erinevad.

Varasem kaubamärk MOTO sisaldub tervikuna vaidlustatud kaubamärgis ning MOTO visuaalne ja foneetiline kokkulangevus esineb kõigi kaubamärkide puhul algusosas. Mitte-kokkulangev osa on olenevalt konkreetsest vaidlustaja kaubamärgist suuremal või vähemal määral väiksema osakaaluga. Kuna tarbijate tähelepanu püüab tavaliselt tähise algusosa, ei piisa sarnasuse olemasolu välistamiseks sageli sellest, et tähistel on üksnes erinevad lõpud. Antud juhul on algusosas paiknev kokkulangev sõnaline osa MOTO piisavalt pikk ja selgesti eristatav selleks, et tarbijad tajuksid kaubamärke sarnastena ja seostaksid neid omavahel.

Vaidlustaja soovib ka rõhutada, et väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa* ning seega on ka antud juhul kaupade identseuse tõttu tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Vaidlustaja on endale pikaajaliselt moodustanud kaubamärkide portfelli, mis on seotud läbi ühe elemendi, MOTO. Keskmise tarbija on harjunud, et ettevõtjad lisavad tootearenduse käigus oma olemasolevatele kaubamärkidele täiendeid, mis tähistavad uusi kauba- või teenusgruppe ja täiendavad oma kaubamärke aegajalt. Vaidlustaja kaubamärkide kõrvale sõnalist elementi MOTO sisaldava kaubamärgi tekkimine loob keskmisel tarbijal mulje, et vaidlustaja on tulnud välja uue kaubamärgiga või et taotleja kasutab seda kaubamärki vaidlustaja loal ja kontrolli all. Seega tuleb arvestada ka vaidlustaja kaubamärkide kogumit ja neist kui kogumist tarbijale jäävat muljet, mille tõttu tarbija võib ka taotleja kaubamärki pidada vaidlustaja uueks kaubamärgiks.

Kokkuvõtteks, vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk on sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, mis on saanud õiguskaitsese identsete ja samaliigilist kaupade tähistamiseks, ja tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasemate kaubamärkidega.

Taotleja viitab oma vastuses lisaks ka varasemale vaidlusele EUIPOs (endise nimega OHIMis). Vaidlustaja on viidatud otsuse esitanud ning selgitanud selle asjaolusid ja erinevust käesolevast vaidlusest oma 27.11.2015 täiendavas seisukohtades.

Vaidlustaja soovib rõhutada, et EUIPO leidis, et esineb äravahetamise oht kaubamärkide MOTO ja MOTOMA + kuju vahel. Taotleja on õigesti märkinud, et samas vaidluses leidis OHIM, et kaubamärgid MOTOMA + kuju ja MOTOJUIX, MOTOCODER, MOTODRIVE, MOTORAZR, MOTOTALK ei ole sarnased oma lõpuosade erinevuse tõttu. Vaidlustaja juhib tähelepanu, et mitte ükski neist kaubamärkidest ei ole käesoleva vaidluse aluseks ja seetõttu ei puutu EUIPO seisukoht nende kaubamärkide kohta käesolevas vaidluses mingil moel asjasse.

Taotleja järeldab teistes riikides tehtud registreeringute olemasolust, et teatud riikide patendiametid ei ole kaubamärke sarnaseks pidanud ning seega ei ole kaubamärgi registreerimiseks põhjendatud takistusi ka Eestis. Selline järeldus on väärib juba ainuüksi põhjusel, et väga paljudes riikides patendiametid ei tee *ex officio* suhteliste aluste ekspertiisi ning seega ei hinda ka äravahetamise tõenäosust. Asjaolust, et vaidlustaja ei ole pidanud mõnedes riikides veel vajalikuks taotleja kaubamärki vaidlustada, ei tulene mitte hinnangust kaubamärkide sarnasusele vaid majanduslikest ja õigusstrateegilistest kaalutlustest. Lisaks on mitmed riigid on taotleja kaubamärgile ka õiguskaitses andmast keeldunud, sh vaidlustaja kaubamärkide alusel.

Lähtudes eeltoodust ja juhitudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi MOTOMA + kuju (taotluse nr R201400580, RV reg nr 1204020) suhtes õiguskaitses välistavate asjaolude olemasolu klassis 9 ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

**6)** Taotleja esitas 01.12.2016 oma lõplikud seisukohad, milles märgib järgmist.

Kaubamärgitaotleja esindajatest mittesõltuvatest asjaoludest lähtuvalt otsustas kaubamärgitaotleja oma klassi 9 kaupade loetelu mitte piirata. Samas ka kaupade loetelu olemasolu esialgselt registreeringus toodud kujul on siiski eriliigiline vaidlustaja kaubamärkide kaupade loeteludest. Kaubamärgitaotleja kaubad on seotud mootorsõidukitega (for vehicles). Vt siinjuures ka kaubamärgitaotleja 04/09/2015 seisukoha p 2.

Samuti soovib kaubamärgitaotleja veelkord rõhutada, et tähis „MOTO“ on võrreldavate kaubamärkide osas kas olematu või siis nõrgenenud eristusvõimega osa. Nimelt, Eesti õigekeelsussõnaraamatu kohaselt tähendab eesliide MOTO- muuhulgas järgmist: motoriseeritud või nt mootorsõidukite jaoks ning kaubamärgitaotleja kaubad on seotud mootorsõidukitega (for vehicles). Sellest saab järeldada, et tarbijad nähes eesliidet "MOTO," seostavad seda eelkõige (inglisekeelse) sõnaga "motor" ehk "mootor".

Lisaks on käesolevas vaidluses ka äärmiselt oluline, et EUIPO kaubamärgiregistris on registreeritud muuhulgas klassis 9 hulgaliselt (täpsemalt 183) kaubamärke (vastavad kaubamärgid omavad õiguskaitset ka Eestis), mis algavad tähisega "MOTO-", s.h lisaks vaidlustajale ka varasemalt kaubamärgiomaniku enda ning lisaks kolmandate isikute nimel. Taoline suur varasemate kaubamärkide arv klassis 9 näitab selgelt, et tarbijad on harjunud klassi 9 kaupade osas nägema tähiseid, mille algusosas on tähis "MOTO-" ning ei pea seda konkreetset elementi kaubamärgi eristavaks osaks. Taotleja leiab, et tähis „MOTO-“ on seetõttu muutunud tavapäraseks tähiseks keelekasutuses ja heauskses äripraktikas spetsiifiliste kaubamärgitaotleja klassi 9 kaupade osas.

Järelikult on ilmne, et võrreldes vaidlusesemeks olevaid tähiseid, ei saa nende tähiste eristusvõimeliseks osaks pidada nende esiosa "Moto-". Vastavalt KaMS §-le 16 peavad sellised tähised jääma vabaks kasutamiseks. Võrreldavatele kaubamärkidele loovad eristusvõime eelkõige nende ülejäänud teineteisest erinevad osad. Need on ka elemendid, mida tuleb kaubamärkide võrdlemisel arvesse võtta, kuna üksnes need elemendid muudavad võrreldavad kaubamärgid tähisteks, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3).

Tulenevalt eeltoodust on ilmselge, et tarbija ei taju tähist „MOTO“ üksikuna kui kaubamärki, mistõttu eristab ta erinevate ettevõtete tooteid just muude elementide abil, st võrreldavate kaubamärkide muude sõnaliste osade ja ka kujunduselementide abil.

Lisaks soovib kaubamärgitaotleja käsitleda ka EUIPO (endine nimetus OHIM) otsust B 1 003 021, millele pooled on varasemas menetluses ka tuginenud. Esiteks andis EUIPO selles lahendis hinnangu tähiste „MOTOMA“ ja vaidlustaja kaubamärkide „MOTO + mingi täiendav täht või täheühend“ äravahetamise tõenäosusele ja nende omavahelisele assotsieerumisele. EUIPO leidis, et kõikide kaubamärkide „MOTO + mingi täiendav täht või täheühend“ võrdluses on tähisel „MOTOMA“ eristusvõime, mistõttu on see tähis ka nende kaubamärkide võrdluses registreeritav.

Vaidlustaja leidis käesolevas asjas talle sobivalt, et mitte ükski selles EUIPO lahendis toodud kaubamärkidest „MOTO + mingi täiendav täht või täheühend“ pole käesoleva vaidluse aluseks. Kaubamärgitaotleja aga rõhutab, et see millised konkreetset kaubamärgid „MOTO + mingi täiendav täht või täheühend“ olid vaidluse aluseks EUIPO-s ja on praeguse vaidluse aluseks pole üldse oluline, vaid oluline on üldpõhimõtte, mille kohaselt on tähis „MOTOMA“ eristusvõimeline ükskõik millise kaubamärgiga „MOTO+mingi täiendav täht või täheühend“ võrreldes. Järelikult lisaks ka EUIPO vaidluse otsuses toodud järeldusele saab ka käesolevas vaidluses asuda seisukohale, et tähis „MOTOMA“ ei ole äravahetamiseni sarnane ega assotsieeru vaidlustaja varasemate kaubamärkidega MOTOX, MOTO G. MOTOACTV, MOTOJEWEL, MOTOROLA (see kaubamärk oli käsitluse all ka EUIPO vaidluses), MOTOPRO, MOTOLUXE, MOTOSMART, MOTOGO!. Taotleja märgib lisaks, et kui leitakse, et tähised ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad, siis pole täiendavalt vaja ka analüüsida nendega tähistatud kaupade võimalikku identsust või samaliigilisust.

Mis puutub aga EUIPO otsuses käsitletud tähise „MOTOMA“ ja kaubamärgi „MOTO“ võrdlust, siis tuleb siinjuures arvestada nendega tähistatavaid spetsiifilisi kaupsid. Kaubamärgitaotleja on varasemalt analüüsinud, et võrreldavad kaubad on väga spetsiifilised, mis lisaks ei ole identsed ega samaliigilised, mistõttu pole ka oluline anda hinnang võrreldavate tähiste äravahetamiseni sarnasuse tõenäosusele ja nende omavahelisele assotsieerumisele. Ka EUIPO otsuses leiti, et nende kaupade osas, mis pole identsed või samaliigilised, puudub alus tähise „MOTOMA“ registreerimisest keeldumiseks.

Nagu EUIPO vaidlustuse otsusest B 1 003 021 nähtub, on EUIPO andnud varasemalt hinnangu, et kuigi nendel võrreldavatel tähistel on kõigil tähiste alguses ühisosa „MOTO-“, on nad siiski teineteisest piisavalt erinevad tänu nende lõpusade erinevusele. Järelikult nende äravahetamise tõenäosus sõltub võrreldavate tähiste komponentide tervikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus – asjaolu, millega ka vaidlustaja on nõustunud. Seega pole konkreetsetes tehiooludes oluline, kas võrreldavate tähiste ühisosa on nende alguses või lõpus, vaid milline on selle ühisosa eristusvõime ja milliseid muid täiendavaid eristavaid elemente sisaldab vaidlustatav kaubamärgitaotlus ja millise tähtsuse see annab tähiste omavahelisele eristusvõimele. Taotleja viitab siinjuures ka TOAK lahendile



1148-o, milles võrdlusaluseks olid tähised **Scandi-Flex** ja sõnamärk „FLEX“, milles komisjon leidis, et kuigi varasem kaubamärk on sõnamärk „FLEX“, puudub siiski täiendavaid (eristusvõimetuid) elemente sisaldava kaubamärgitaotluse äravahetamise tõenäosus ja assotsieerumine sellega. Leiame, et see on niimoodi ka käesolevas vaidluses.

Kokkuvõttes märgib taotleja, et rahvusvahelise kaubamärgi nr. IR 1204020 „MOTOMA + kuju“ registreerimine Eestis ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning Patendiameti registreerimisotsus on õiguspärane ning palub vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning kaubamärk IR 1204020 „MOTOMA + kuju“ Eestis registreerida.

**7)** 16.12.2016 alustas komisjon asjas 1585 lõppmenetlust.

### Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab järgmist.

Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgi „MOTOMA + kuju“ registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 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.*

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärgid on varasemad kui taotleja kaubamärk. Vaidlustaja varasemad käesolevas asjas tähtsust omavad registreeritud kaubamärgid on järgmised Euroopa Ühenduse kaubamärgid: MOTO, MOTO X, MOTO G, MOTOACTV, MOTOJEWEL ja MOTOROLA. Vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-dele 4 ja 6 ei saa komisjon kaubamärkide võrdlemisel arvesse võtta järgmisi vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärke: Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 004971347 MOTOPRO (aegunud 21.03.2016), RV. reg nr 1119121 MOTOLUXE (kehtetuks tunnistatud 21.05.2015), RV. reg nr 1119122 MOTOSMART (kehtetuks tunnistatud 18.06.2015), RV. reg nr 1120882 MOTOGO! (kehtetuks tunnistatud 26.11.2015).

Käesoleval juhul tuleb komisjonil esmalt hinnata, kas taotleja kaubamärgiga kaitstavad kaubad on identsed või samaliigilised vaidlustaja kaubamärkidega kaitstud kaupadega.

Kaubamärgile **MOTOMA + kuju** soovitakse kaitset klassi 9 kaupade *Accumulators, electric, for vehicles; batteries, electric, for vehicles; accumulator jars; battery jars; batteries for lighting; anode batteries; high tension batteries; galvanic batteries; photovoltaic cells; solar batteries; batteries, electric; galvanic cells; accumulators, electric; battery chargers (sõidukiakud; sõidukiakud; akupurgid; akupurgid; valgustuspatareid; anoodpatareid; anoodpatareid; elektriakud, -patareid; fotogalvaanilised elemendid; päikesepatareid; elektrikpatareid; elektrikud; elektriakud; akulaadijad)* osas.

Komisjon nõustub vaidlustaja poolt taotleja kaubamärgi **MOTOMA + kuju** kaupade 3 kategooriasse jagamisega: **1)** akud (sõidukiakud; sõidukiakud; akupurgid; akupurgid; valgustuspatareid; anoodpatareid; anoodpatareid; elektriakud, -patareid; fotogalvaanilised elemendid; elektrikpatareid; elektrikud; elektriakud); **2)** päikesepatareid; **3)** akulaadijad. Sellist jaotust ei ole kahtluse alla seadnud ka taotleja. Samas märgib komisjon, et akud ja patareid ning akulaadijad on samaliigilised ja teineteist täiendavad kaubad. Niisamuti saab väita, et akud kui energia salvestamise seadmed ning päikesepatareid kui energia ammutamise seadmed, mille loodud energia tihti salvestatakse akudesse, on samaliigilised ja teineteist täiendavad kaubad.

Vaidlustaja kaubamärk **MOTO** (012314761) on muuhulgas kaitstud klassi 9 kaupade *akud, akulaadurid ja elektrilised adapterid* osas. Taotleja on asunud seisukohale, et kuna vaidlustaja on sideseadmete tootja ja kaupade loetelu on grupeeritud erinevateks kaupadeks, mis on grupiti teineteisest semikoolonitega eraldatud ning mis tähendaks justkui seda, et need kaubad kuuluvad samas grupis teineteise (GPS-seadmed) juurde, siis võrreldes taotleja kaupadega *akud*, mis on seotud sõidukitega, on tegemist eriliigiliste kaupadega. Komisjon mõnab, et kaupasad ja teenuseid võidakse sarnasuse ja ühiste tunnuste alusel loetelus küll sel viisil grupeerida, kuid antud juhul sellise käsitlemisega nõustuda ei saa. Kui kaupade loetelus ei ole üheselt kirjas, et tegemist on mingite spetsiifiliste akudega, siis komisjon ega taotleja ei saa registreeritud kaubamärgi kaitse ulatust meelevaldselt piirata tõlgendusega, millel ei ole kindlat alust. Seega komisjon leiab, et kaubamärgiga **MOTO** klassi 9 kaupade loetelus olevad *akud, akulaadurid ja toiteadapterid* on iseseisvad kaubad, mitte seotud pelgalt teatud elektrooniliste seadmetega, mida on kinnitanud ka vaidlustaja oma täiendavates seisukohtades. Arvestades eelmises lõigus toodut, leiab komisjon, et kaubamärgiga **MOTOMA + kuju** kaitstavad kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised kaubamärgiga **MOTO** kaitstud kaupadega.

Tuginedes analoogiale leiab komisjon, et ka vaidlustaja kaubamärkidega **MOTOACTV** (007165178) ja **MOTOJEWEL** (007203375) kaitstud kaubad *akud, akulaadurid ja toiteadapterid* on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised kaubamärgiga **MOTOMA + kuju** kaitstud kaupadega.

Vaidlustaja kaubamärgiga **MOTOROLA** (003458676) klassi 9 kaitstud kaubad *apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity* katavavad nii rühma akud, päikeseparatereid kui toiteadapterid ja on komisjoni hinnangul identsed taotleja kaubamärgi **MOTOMA + kuju** klassi 9 kaupadega.

Vaidlustaja kaubamärkidega **MOTO G** ja **MOTO X** on kaitstud klassi 9 kaubad akulaadurid ja toiteadapterid, kuid siin on selge täpsustus, et tegemist on mobiil- ja nutitelefonide jaoks mõeldud kaupadega. Samas leiab komisjon, et ka need akud on samaliigilised tooted taotleja kaupade loetelus nimetatud akudega.

Kuna komisjon leidis, et taotleja kaubamärgi **MOTOMA + kuju** klassi 9 kaubad on osaliselt samaliigilised ja osaliselt identsed vaidlustaja erinevate kaubamärkidega kaitstud kaupadega, siis järgmiseks tuleb hinnata, kas vaidlustaja varasemad kaubamärgid ja taotleja kaubamärk on omavahel identsed või sarnased määral, mis võimaldaks neid ära vahetada.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb arvestada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist juhul, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtjad. Kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele avalikkusel tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Peale selle on segiajamise oht seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem märk.

Esmalt võrdleb komisjon kaubamärke **MOTO** ja **MOTOMA + kuju**. Vaidlustaja kaubamärk **MOTO** on sõnamärk, mis on kirjutatud läbivalt suurtähtedega. Taotleja kaubamärk **MOTOMA + kuju** on kujundmärk, millel on kujutatud läbivalt suurtähtedega sõna **MOTOMA**, mille all on kaarjas joon.

Visuaalsel võrdlusel nähtub, et taotleja tähise kujunduslik element on minimalistlik ja selgelt domineerivam element on selle sõnaline osa. Vaidlustaja tähis **MOTO** koosneb neljast ja taotleja tähis **MOTOMA** kuuest tähest, vaidlustaja varasem tähis **MOTO** sisaldub täielikult taotleja tähises **MOTOMA**, mis tänu sõnade lühidusele loob sarnase visuaalse mulje. Ainus erinevus on taotleja tähises täiend „MA“. Kokkulangev osa paikneb mõlema kaubamärgi puhul kaubamärkide alguses, mis haarab kõige rohkem tarbija tähelepanu. Viimase kahe tähe erinevus taotleja tähises ei ole piisav visuaalse sarnasuse kõrvaldamiseks ja seega leiab komisjon, et tähised **MOTO** ja **MOTOMA + kuju** on visuaalselt sarnased.

Foneetilisel võrdlusel ilmneb, et vaidlustaja tähis **MOTO** on kahesilbiline ja taotleja tähis **MOTOMA** on kolmesilbiline, milles 2 esimest silpi on identsed vaidlustaja tähisega ning neid ka hääldatakse identselt. Erinevuseks on taotleja märgis kolmas silp **MA**, kuid arvestades, et ülejäänud osas on tähised foneetiliselt

identsed, siis leiab komisjon, et see ei ole piisav erineva foneetilise mulje tekitamiseks ning leiab need tähised olevad üldmuljena foneetiliselt sarnased.

Semantilisel võrdlusel ilmneb, et taotleja tähisel **MOTOMA** puudub otsene tähendus. Vaidlustaja tähis **MOTO** seevastu omab eesti keeles tähendust iseseisva sõnana (*teose v selle osa ette paigutatud, teksti mõttele osutav mõttetera v tsitaat*) või eesliitena liitsõnade moodustamiseks. Seega semantilisel on tegemist erinevate sõnadega. Samas kontseptuaalsest aspektist vaadatuna võib tähis **MOTOMA** tekitada assotsiatsioone just sõnaga **MOTO** selle eesliite variandis ehk tarbija võib seda seostada tähise **MOTO** edasiarendusena, mis tähendab, et kontseptuaalselt on tegemist sarnaste tähistega.

Komisjon jätab tähelepanuta taotleja väited vaidlustaja tähise **MOTO** eristusvõime puudumise kohta. Seda seetõttu, et tähis omab õiguskaitset klassi 9 kaupade osas just sellisena nagu ta on ja komisjon ei saa sellist registreeritud kaubamärki eristusvõimetuks tunnistada. Asjaolu, et klassi 9 kaupade osas on 183 registreeritud tähist, mis algavad tähisega **MOTO-**, ei tähenda, et need kõik kataksid ka identseid või samaliigilisi kaupasid, mida taotleja kaitsta soovib ja seega ei saa eeldada, et see on muutunud tavapäraseks.

Kokkuvõtvalt leiab komisjon, et kaubamärkidega **MOTO** ja **MOTOMA + kuju** tähistatakse identseid ja samaliigilisi kaupu, tähised on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased ja assotsieeruvad määral, et neid võib omavahel segi ajada ja tarbija võib pidada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupasid vaidlustajalt pärinevateks ning seega esineb KaMS § 10 lg 1 p 2 nimetatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Kuna komisjon juba tuvastas kaubamärgi **MOTOMA + kuju** registreerimisel vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, siis ei ole vajalik põhjalikult hinnata taotleja kaubamärgi sarnasust vaidlustaja ülejäänud kaubamärkidega, kuna see ei muudaks otsust. Siiski märgib komisjon, et ei pea vaidlustaja tähiseid **MOTO X**, **MOTO G**, **MOTOACTV**, **MOTOJEWEL** ja **MOTOROLA** nende tähiste lõpuosade erinevuse tõttu visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt taotleja tähisega **MOTOMA + kuju** sedavõrd sarnasteks, et neid võiks omavahel ära vahetada või assotsieeruvateks pidada.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

#### **o t s u s t a s:**

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "MOTOMA + kuju" (RV reg nr 120402) registreerimise kohta Shenzhen Motoma Power Co., Ltd. nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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 apellatsioonikomisjoni 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:

M. Tähepõld

K. Ausmees

R. Laaneots