

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1520-o

Tallinnas 26. veebruaril 2015

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Nordecon AS (endise ärinimega AS Nordecon International; edaspidi vaidlustaja; esindaja volikirja alusel patendivolinik Linnar Puusepp) vaidlustusavalduse kaubamärgi „nordecho + kuju“ (taotlus nr M201200811, esitamise kuupäev 17.09.2012) registreerimise vastu Innopolis Insenerid OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassidesse 37, 42 ja 44 kuuluvate teenuste osas.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 28.02.2014 esitas vaidlustaja tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2014 (vaidlustusavalduse lisa 1). Vaidlustusavaldus võeti komisjoni menetlusse 10.03.2014 nr 1520 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimist on taotletud järgmiste teenuste suhtes: klass 37 - *ehitustegevus; ehitusjärelvalve; ehitusprojektide juhtimine, sh kohapealne ehitusprojektide juhtimine; ehituskonsultatsioon; ehitusteave, -info; restaureerimisalane nõustamine ja konsultatsioonid.* Klass 42 - *arhitektuurikonsultatsioonid, -nõuanne, nõustamine; ehitiste arhitektuurne projekteerimine, jooniste valmistamine jm arhitektuuriteenused, sh ärihoonete ja tööstushoonete planeerimine ja projekteerimine; arhitektuuriprojekti juhtimine; mõõdistamine ja kaardistamine; arhitektiteenused; linna- ja asulaplaneerimine (arhitektuurne ja ehituslik kavandamine); ehitusprojekteerimine; tarindustööd; keskkonnakaitse uuringud; tehnilised projektuurid; geoloogilised uuringud; insener-tehniline nõustamine ja projekteerimine; projekti tehnilise teostatavuse uurimine; tehniline nõustamine olemasolevate seadmete osas; konstruktsioonide, mehaanika ja elektriinstallatsiooni hindamise teenused; inseneriteenused, sh kütte-, ventilatsiooni-, jahutussüsteemide, elektrivõrkude, telekommunikatsioonisüsteemide, veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmekäitlusobjektide, transpordiobjektide jm tootmis- ja tööstusobjektide projekteerimine.* Klass 44 - *maastikuarhitektuur (projekteerimine ja nõustamine); maastiku- ja aiakujundus; aia- ja maastikuarhitektide teenused.*

Vaidlustusavalduses märgitakse, et vaidlustajale kuuluvad varasem registreeritud kaubamärk „NORDECON + kuju“, reg nr 45419, taotluse esitamise kuupäevaga 03.01.2007, registreerimise kuupäev 21.08.2008, muuhulgas kaitstud klassides 37 (*ehitustegevus; remont; paigaldustööd; väikeelamute ja muude ehitiste rajamine; ehitiste isolatsiooni- ja tihendustööd; restaureerimine; tänavapuhastus; ehitusteave; remonditeave; ehitusseadmete üürimine ja rentimine; ehitusjärelvalve; klassi 37 kuuluvad parandus- ja paigaldusteened; kõigi loetletud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused*), 42 (*teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus*) ja 44 (*meditsiiniteenused; veterinaarteened; hügieeni- ja iluhooldusteened inimestele ja loomadele; põllumajandus-, aiandus- ja metsandusalased teenused*) ning üldtuntud kaubamärk „NORDECON“, üldtuntud 17.09.2012, kaitstud klasside 37, 42 ja 44 teenuste suhtes: *ehitustegevus; remont; paigaldustööd; ehitusteave; remonditeave; projekteerimisteave; ehitusjärelvalve; kõigi loetletud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteened. Teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; ehitusprojekteerimine; elamute ja ehitiste arhitektuurne projekteerimine; insenertehniline nõustamine*

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

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

ja projekteerimine; geodeesia; haljastus; maastikukujundus. Samuti on vaidlustaja varasem ärinimi Nordecon AS, reg kood 10099962, asutatud 04.11.1996, 2011. aasta majandusaasta aruande kohaselt põhitegevusaladega: elamute ja mitteeluhoonete ehitus; teede ja kiirteede ehitus; teehoolet; vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitus; vesiehitus; muude liigitamata rajatiste ehitus. Samuti on majandusaasta aruandes teatatud: Nordeconi spetsialistid pakuvad klientidele kvaliteetset komplektset teenust äri-, tööstus- ja ühiskondlike hoonete püstitamisel kui ka taristu vallas – teede, prügilate, tehnovõrkude, sadamarajatiste ehitamisel (lisad 2 ja 3):

<p>Vaidlustatud kaubamärk</p> 	<p>Vastandatud kaubamärk reg nr 45419.</p> 
---	---

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus vaidlustatud kaubamärgile, kuna nimetatud tähise osas esinevad kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-des 2, 3 ja 4 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud. Vaidlustatav tähis on äravahetamiseni sarnane varasema registreeritud kaubamärgi ja ärinimega ning võib kahjustada ja ära kasutada nende tugevat eristusvõimet ja mainet. Kaubamärk/ärinimi NORDECON oli Eestis kuupäeval 17.09.2012 üldtuntud ja väga kõrge mainega. Kooskõlas KaMS § 7 lg 2 loeb komisjon kaubamärgi üldtuntuks seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamisega. Sama paragrahvi lg 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas kaubamärgi tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris; kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut; registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides; hinnangulist väärtust. Kooskõlas KaMS § 7 lg 4 piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest. Eesti Ehitus AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas 26.03.2009 muuta ettevõtte ärinime AS-ks Nordecon International (hiljem Nordecon AS) (lisa 4). Alates nimetatud ajahetkest, on ettevõtte osutanud teenuseid kaubamärgi/ärinime NORDECON all. Vaidlustaja oli 17.09.2012 seisuga (ja on jätkuvalt) üks Eesti suurimaid ehituskontserne, keskendudes ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele. Pakutavad teenused hõlmavad teedeehitust, insenerehitust, hoonete ehitust, betoonitöid, teehoolet ja liikluskorraldust, projekteerimist, geodeesiat jne (lisa 5). Vaidlustaja on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige ning ettevõtte aktsiad on alates 18.05.2006 noteeritud Tallinna Börsil. Samuti on vaidlustaja kontserni ema- ja tütarettvõtetele omistatud rahvusvaheline kvaliteedijuhtimise sertifikaat ISO 9001, keskkonnakaitse sertifikaat ISO 14001 ja tööohutuse sertifikaat OHSAS 18001 (lisa 6). Vaidlustaja 2011. aasta aastaaruande kohaselt jätkas ettevõtte nimetatud aastal äritegevust hoonete ja rajatiste valdkonnas, kus tema tegevus ulatus pea kõikidesse turu alamsegmentidesse. 2011. aasta algusest viis olulist osa kontserni põhitegevusest läbi emaettevõtte Nordecon AS, kellega ühendati 2010. aasta lõpus kaks seni vastavalt hoonete ja rajatiste ehitamisele spetsialiseerunud tütarettvõtet – Nordecon Ehitus AS ja Nordecon Infra AS. Lisaks emaettevõttele osutas põhitegevusena ehituse projektijuhtimisteenust peamiselt Lääne- ja Kesk-Eestis tegutsev tütarettvõtte AS Eston Ehitus. Vaidlustaja täitis jätkuvalt ka kontserni valdusettevõtte rolli, omades kontserni olulisemaid tütarettvõtteid Eestis ja välisriikides (v.a Ukraina) (lisa 6). Kontserni poolt Eestis teenitud müügitulu moodustas 2011. aastal ligikaudu 97 % kogu müügitulust. Sellele eelneval aastal oli Eesti turu osakaal ligikaudu 94 %. Välisturgude müügitulu vähenes Ukrainas ja Valgevenes ning suurenes Soomes tehtavate tööde osas. Kontserni 2011. aasta müügitulu suurenes eelkõige Eesti turul, kus mahtude kasv oli 54 %. Vaidlustaja on toonud välja kontserni töötajate arv ja müügitulu eelnevate aastate lõikes (lisa 6) ning loetlenud olulisemad objektid

Eestis 2011. aastal koos tellija andmetega. Kontsernile ja tema töötajatele omistati 2011. aastal mitmeid tunnustusi (lisa 6), sh Eesti Betooniühing konkursil „Aasta Betoonehitis 2011“, aasta konstruktori auhind, Maailma katusemeistreid ühendava IFD (The International Federation for the Roofing Trade) oktoobris 2011 parima metallkatuse tunnustamine. Vaidlustaja on samuti pidanud tähtsaks haridust, kultuuri ning muid ühiskondlikku aktiivsust soosivaid valdkondi. Igal aastal toetab kontsern mitmeid heategevusprojekte ja -organisatsioone ning muid ettevõtmisi ja häid algatusi. 2011. aastal jätkus toetustegevus koalitsioonis “Ettevõtted HIV vastu“, mis asutati koos Terve Eesti Sihtasutusega ja ettevõtetega Swedbank, Statoil, TNS Emor ja Hill&Knowlton. Olulisel kohal on toetused haridusvaldkonda, nt Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondile (stipendiumid doktori- ja bakalaureuseõppe üliõpilastele) ja Nõmme Erakooli Sihtasutusele. Kontserni ettevõtted on ka spordi toetajad. Pikaajalised koostöölepingud on Tallinna Linnateatri, Tallinna Tehnikaülikooli ja mitmete teiste kultuuri- ja ühiskondlike asutustega. Samuti on toetatud Eesti Kaitseväge arengut (lisa 6). Eeltoodust nähtub, et kaubamärki NORDECON on Eestis kasutatud ulatuslikult alates 2009. aastast, so ca 3,5 aasta vältel enne vaidlustatava tähise taotluse esitamise kuupäeva 17.09.2012. Tegemist on oma valdkonnas maineka, rahvusvahelisi sertifikaate omava ettevõttega, kes andis 17.09.2012 tööd enam kui 700 inimesele. NORDECON kaubamärgi all teostatud objektid vaidlustatud tähise taotluse esitamisele eelneval aastal (2011) on kõik Eestis tuntud, palju kõneainet pakkunud, olulised objektid. Mitmed NORDECON kaubamärgi all teostatud objektid on pälvinud vaidlustatud tähise taotluse esitamisele eelneval aastal (2011) mitmeid tunnustusi/auhindu, sealhulgas rahvusvahelisel tasemel. NORDECON on laialdaselt toetanud haridust, kultuuri ning muid ühiskondlikku aktiivsust soosivaid valdkondi ning seeläbi tutvustanud oma kaubamärki ja veelgi tõstnud selle mainet. Lisaks Eestile, on NORDECON kaubamärki kasutatud ajavahemikus 2009-2011 Ukrainas, Lätis, Valgevenes ja Soomes. Vaidlustaja aktsiad on alates 18.05.2006 noteeritud Tallinna Börsil. Alates 2009.aasta märtsi lõpust tähistatakse nimetatud aktsiaid sõnaga NORDECON. Vastav info nähtub Balti aktsiate põhinimekirjast 01.08.2012 seisuga (lisa 7) aga ka ajalehtede Äripäev ja Postimees tööpäeviti avaldatavates börsirubriikides (lisa 8). Vaidlustaja järeldab, et eeltoodust nähtuvalt tundis 17.09.2012 seisuga kaubamärki NORDECON valdav enamus Eesti teedehituse, insenerihituse, hoonete ehituse, betoonitööde, teehoolde ja liikluskorralduse, projekteerimise, geodeesia jne. teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, eelloetletud teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektorist ja eelloetletud teenustega tegelevas ärisektorist. Tuginedes KaMS § 7 lg 2, 3 ja 4 palub vaidlustaja komisjonil tunnistada sõnalise kaubamärgi NORDECON üldtuntust Eestis 17.09.2012 seisuga eelnimetatud teenuste osas klassides 37, 42 ja 44.

KaMS § 10 lg 1 p-i 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, 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. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus C-251/95 SABEL, [1995], p 23). Visuaalsest aspektist koosnevad vastandatavad kaubamärgid ühest kujundelemendist ja ühest sõnast (va üldtuntud sõnaline kaubamärk). Kujundelemendid on asjaomaste tähiste puhul sõnalise osaga võrreldes sarnase proportsiooniga. Sõnalised osad on identse pikkusega, koosnedes kõikide tähiste puhul kaheksast tähest. Varasema kaubamärgi tähtedest seitse sisaldub ka vaidlustatud tähises: NORDECON v. NORDEC_O. Toodust nähtuvalt kordab vaidlustatud tähis täielikult varasemate mainekate (ja üldtuntud) kaubamärkide kaheksast tähest kuut tähte ja sisaldab, sarnaselt varasematele kaubamärkidele, tähise lõpuosas ka kokkulangevat tähte "o" muudetud asukohas (eelviimase tähe asemel viimase tähena). Enamgi veel, vaidlustatud tähises sisalduv täht "h" on esitaud viisil, mis

esmapilgul meenutab varasemas kaubamärgis sisalduvat tähte "n". Nimetatust nähtuvalt on võrdlusalused kaubamärgid visuaalselt üldmuljelt väga sarnased, vaidlustatav tähis kordab olulises osas varasemat kaubamärki. Foneetilisest aspektist võrreldakse kaubamärkide foneetiliselt väljendatavate elementide, so nende sõnalise osa hääldust. Käesolevas asjas koosnevad kaubamärgid identselt arvust häälikutest ja sisaldavad mõlemad kolme silpi. Võrdlusaluste kaubamärkide hääldused on [nordekon] v. [nordekho]. Seega, foneetilisest aspektist langevad kaubamärkide kaks esimest silpi ja kolmanda silbi algusosa üksteisega täielikult kokku - vaidlustatud kaubamärk erineb varasemast kaubamärgist üksnes selle poolest, et nimetatud tähis ei sisalda lõpukonsonanti "n". Vaidlustatava tähise lõpuosas sisalduv konsonant "h" on sõna väljahääldamisel peaaegu tajumatu ega muuda kaubamärgist tekkivat foneetilist üldmuljet. Seega on võrdlusalused kaubamärgid foneetiliselt üldmuljelt väga sarnased, vaidlustatav tähis kordab peaaegu täielikult varasemat kaubamärki. Kaubamärgid NORDECON ja "nordecho" koosnevad tehissõnadest, mistõttu on need tajutavad nimena, millel konkreetne tähendus puudub. Seetõttu ei saa asjaomaseid kaubamärke kontseptuaalselt võrrelda ning vaidlustatud tähisel puudub tähendus, mis aitaks tarbijatel seda varasematest kaubamärkidest eristada.

Vaidlustatavat tähist taotletakse klassidesse 37, 42 ja 44 kuuluvate teenuste osas, mis sisalduvad varasemate kaubamärkide samades klassides esitatud teenuste loeteludes ja/või on nendega samaliigilised. Seega on vaidlustatava tähise "nordecho" teenuste loetelu kokkulangev ja väga sarnane varasemate kaubamärkide teenustega. Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus C-39/97 CANON, [1998], p 17). Kaubamärkide võrdlusest nähtuvalt on käesolevas asjas vastandatavad tähised visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnased. Kaubamärke ei saa hinnata kontseptuaalselt, kuna tähistel semantiline tähendus puudub. Seega on kaubamärgid NORDECON ja "nordecho" väga sarnased. Tähisele "nordecho" taotletakse õiguskaitset klassidesse 37, 42 ja 44 kuuluvate teenuste osas, mis on identsed ja samaliigilised varasemate kaubamärkide asjaomastesse klassidesse kuuluvate teenustega. Toodust nähtuvalt, arvestades eelviidatud vastastikuse seose põhimõtet, on vaidlustatav tähis KaMS § 10 lg 1 p-i 2 mõistes äravahetamiseni sarnane varasemate kaubamärkidega. Enamgi veel, Euroopa Kohus on oma praktikas sedastanud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 24). Käesolevas asjas on varasemate kaubamärkide puhul tegemist üldtuntud, väga mainekate ja seeläbi väga tugeva eristusvõimega kaubamärkidega. Nimetatu tõstab asjaomaste kaubamärkide äravahetamise tõenäosust veelgi. Esitatust tulenevalt esineb käesolevas asjas vaidlustatava tähise osas KaMS § 10 lg 1 p-is 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu - esineb tõenäosus, et tarbijad vahetavad kõnealused kaubamärgid ära või usuvad, et ka tähise "nordecho" all osutatavaid teenuseid pakub ja nende kvaliteedi tagab varasema üldtuntud kaubamärgi NORDECON omanik.

KaMS § 10 lg 1 p-i 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks. Antud sättega kaitstava õigushüve osas märgime, et kui kaubamärgi esmaseks eesmärgiks on „päritolutähiseks” olemine, on kaubamärkidel ka teisi funktsioone, eelkõige tarbijatele teatava “sõnumi” edastamise funktsioon tähistatud kaupade või teenuste hea kvaliteedi või stabiilsete omaduste kohta. KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 kaitstakse just sedalaadi, varasema kaubamärgi tuntusest tulenevaid funktsioone, mida mainekad kaubamärgid lisaks kaupade ja teenuste eristamisele täidavad. Kaubamärk on tuntud kui seda teab oluline osa asjaomasest tarbijate sektorist (Euroopa Kohtu 14.09.1999 otsus nr Case C-375/97 (General Motors Corporation), p 26). Kaubamärgi tuntuse

tuvastamisel tuleb arvesse võtta kõiki kaubamärgi varasema kasutamisega seotud olulisi asjaolusid. Vaidlustusavalduses esitatud asjaoludest nähtuvalt oli varasem kaubamärk NORDECON kuupäeval 17.09.2012 Eestis üldtuntud ja mainekas kaubamärk. Vaidlustusavalduses esitatust nähtuvalt on kõnealused kaubamärgid ka visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnased. Võttes täiendavalt arvesse ka vaidlustatud kaubamärgi teenuste sarnasusi (ja kokkulangevust) varasemate kaubamärkide teenustega, esineb käesolevas asjas vaidlustatud tähise puhul tõenäosus, et tarbijad seostavad kaubamärgi "nordecho" all osutatavaid teenuseid varasema registreeritud ja üldtuntud kaubamärgi NORDECON omanikuga, so. tarbijad tunnevad vaidlustatud tähises ära vaidlustusavalduse esitaja varasema maineka kaubamärgi ja loovad asjaomaste tähiste vahele KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks oleva seose (vt ka Euroopa Kohtu 27.11.2008 otsus nr C-252/07 (Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd.), p 30). Kaubamärgi eristusvõime kahjustamist nimetatakse ka kaubamärgi eristusvõime „lahjendamiseks”, „kärpimiseks” ja „hägustamiseks”. Nimetatud kahjustamisega on tegemist niipea, kui nõrgeneb varasema kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti ja mille jaoks seda kasutatakse, sest hilisema kaubamärgi kasutamine tingib varasema kaubamärgi identiteedi hajumise. Nii on see eeskätt siis, kui varasem kaubamärk, mis tekitab kohese seose kaupade või teenustega, mille jaoks see registreeriti, ei tekita enam sellist seost. KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud õiguskaitse andmisest keeldumise aluse esinemiseks ei ole vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on juba muutunud keskmise tarbija majanduslik käitumine. Piisab sellest, et esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub. Vaidlustaja leiab, et kuna varasema kaubamärgi puhul on tegemist ainulaadse, maineka ja üldtuntud kaubamärgiga, esineb käesolevas asjas reaalne oht, et hilisema identse tähise kasutusse võtmine taotletavate teenuste osas tingib vaidlustusavalduse esitaja varasema kaubamärgi identiteedi hajumise/hägustumise, so varasem kaubamärk kaotab oma võime seostuda vaidlustusavalduse esitajaga. Euroopa Kohus on selgitanud, et varasema kaubamärgi maine saab kahjustada juhul, taotletava kaubamärgiga tähistatud kaupadel või teenustel on avalikkusele varasema kaubamärgi külgetõmbejõudu vähendav mõju. Sellise kahju risk võib tekkida juhul, kui neil kaupadel või teenustel on selline omadus või kvaliteet, millel võib olla negatiivne mõju varasema maineka kaubamärgi kuvandile, kuna see kaubamärk on identne või sarnane taotletava kaubamärgiga (vt Euroopa Üldkohtu 22.03.2007 otsus nr T-215/03 (Sigla SA), p 39). Esitatud materjalidest nähtuvalt on vaidlustustaja poolt varasema kaubamärgi all osutatavad teenused väga kõrge kvaliteediga, need vastavad rahvusvaheliste sertifikaatide nõuetele. Vaidlustajal puudub kontroll taotleja tegevuse üle ja vaidlustajale ei ole teada, kas taotlejale on omistatud ülalnimetatud sertifikaadid. Seetõttu esineb käesolevas asjas reaalne oht, et juhul kui taotleja hakkab kaubamärgi "nordecho" all osutama teenuseid, mis ei vasta nõuetele, kahjustab see otseselt ka kaubamärgi NORDECON mainet. Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamise all mõistetakse kõiki juhtumeid, kus teised kasutavad tuntud kaubamärki ilmselt ära või püütakse selle mainet ära kasutada. Teiste sõnadega on tegemist riskiga, et ettekujutus mainekast kaubamärgist või sellele omistatud omadustest kantakse üle taotletava kaubamärgiga tähistavatele kaupadele, mistõttu nende turustamine on lihtsam tänu sellisele varasema maineka kaubamärgiga seostumisele (vt Euroopa Üldkohtu 22.03.2007 otsus nr T-215/03 (Sigla SA), p 40). Euroopa Kohus on täiendavalt selgitanud, et kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega oht ei eelda, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata (Euroopa Kohtu 18.06.2009 otsus nr C-487/07 P (L' Oréal SA), p 50). Esineb suur tõenäosus, et tarbijad, teades varasema, üldtuntud kaubamärgi all osutatavate teenuste väga kõrget kvaliteeti ja laitmatut mainet, kannavad selle üle ka äravahetamiseni sarnase tähise "nordecho" teenustele, mis läbi hakkab taotleja saama tulu varasema kaubamärgi atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist selle eest rahalist hüvitist maksmata ja kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata. Kuna tarbijad

loovad, vaidlustatud tähise "nordecho" ja varasema üldtuntud ja maineka kaubamärgi sarnasusest ja asjaomaste teenuste sarnasusest tulenevalt, asjaomaste kaubamärkide vahele seose, esineb käesolevas asjas reaalne oht, et hilisem tähis hakkab taotletavate teenuste osas ebaõiglaselt ära kasutama ja kahjustama varasema kaubamärgi eristusvõimet ja mainet. Seega esineb vaidlustatava tähise osas KaMS § 10 lg 1 p-is 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

KaMS § 10 lg 1 p-i 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada. KaMS § 38 lg 1¹ kohaselt arvestab patendiamet kaubamärgi kontrollimisel § 10 lõike 1 punkti 4 suhtes ettevõtja tegevusaladena neid lõppenud aruandeaasta tegevusalasid ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalasid, mis olid äriregistrile teatatud või majandusaasta aruandes näidatud enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva. Käesolevas asjas vaidlustatava kaubamärgi taotlus on esitatud 17.09.2012. Vaidlustusavaldusele lisatud 2011. aasta majandusaasta aruandest nähtuvalt oli vaidlustaja ärinimi nimetatud ajahetkel juba muudetud. Toodust nähtuvalt langes vaidlustusavalduse esitaja ärinimi 17.09.2012 seisuga kokku vaidlustaja nimele registreeritud aga ka vaidlustaja tegevuse tulemusena üldtuntuse saavutanud kaubamärgiga. Seetõttu tugineb vaidlustaja ka ärinime Nordecon AS ja vaidlustatava kaubamärgi võrdluses esitatud tähiste võrdlusele ja selle järeldustele - ärinimi ja vaidlustatav tähis on visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnased (kontseptuaalne võrdlus ei ole võimalk), so üldhinnanguna eksitavalt sarnased. Vaidlustaja tegevusalade osas viitab vaidlustaja samuti 2011. aasta majandusaasta aruandele. Esitatust nähtuvalt ei ole kahtlust selles, et vaidlustaja reaalsed tegevusalad langevad kokku teenustega, mille osas taotletakse vaidlustatud kaubamärgi registreerimist. Toodust nähtuvalt esineb vaidlustatava tähise osas ka KaMS § 10 lg 1 p-s 4 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Kokkuvõtvalt leiab vaidlustaja, et vaidlustatav tähis on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega ning vaidlustatava tähise kasutuselevõtmine kahjustaks ja kasutaks õigustamatult ära varasemate kaubamärkide mainet ja eristusvõimet. Samuti on vaidlustatav tähis eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema ärinimega, kelle tegevusala kuulub vaidlustatavale tähisele taotletavate teenustega samasse valdkonda. Seega esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2, 3 ja 4 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Juhindudes KaMS §-dest 10 ja 41; tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) §-dest 39, 43 ja 44 ning vaidlustusavalduses viidatud Euroopa Kohtu lahenditest, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida taotleja nimele kaubamärk "nordecho" ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud: 1) väljatrükk Eesti kaubamärgilehest nr 1/2014 kaubamärgi "nordecho" registreerimisotsuse avaldamise kohta; 2) väljatrükk Eesti kauba- ja teenindusmärkide andmebaasist kaubamärgi NORDECON registreeringu kohta; 3) väljatrükk äriregistrist Nordecon AS kohta; 4) ärakiri 03.04.2009 börsiteatest; 5) väljatrükk Nordecon AS veebilehelt www.nordecon.com; 6) väljavõte Nordecon AS 2011. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandest. 7) Väljavõte Balti aktsiate põhinimekirjast 01.08.2012 seisuga; 8) Väljavõte ajalehtede Äripäev ja Postimees börsirubriikidest.

2) Komisjon tegi 10.03.2014 taotlejale ettepaneku vaidlustusavaldusele vastata hiljemalt 10.06.2014. Taotleja vaidlustusavaldusele ei vastanud.

3) 11.07.2014 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad. 11.08.2014 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad. Vaidlustaja märgib, et taotleja vaidlustusavaldusele vastanud ei ole, tunnistades sellega vaidlustusavalduses esitatud asjaolusid ja vaidlustusavalduse esitaja nõudeid. Vaidlustaja jääb kõigi oma vaidlustusavalduses esitatud argumentide ja seisukohtade juurde.

4) 11.08.2014 edastas komisjon taotlejale vaidlustaja lõplikud seisukohad teadmiseks, märkides, et lõplike seisukohtade esitamist ei võimaldata menetlusosalisele, kes ei ole varasema menetluse käigus apellatsioonikomisjonile kirjalikke seisukohti esitanud. Asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma seisukohti esitanud, ei takista menetluse jätkamist, lõppmenetluse alustamist ega otsuse tegemist.

04.12.2014 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustusavaldus on esitatud kombineeritud kaubamärgi „nordecho + kuju“ (taotlus nr M201200811) registreerimise vastu Innopolis Insenerid OÜ nimele klassides 37, 42 ja 44. Vaidlustusavalduse on esitanud Nordecon AS, kellele kuuluvad vaidlustatud kaubamärgi suhtes varasem registreeritud kaubamärk „NORDECON + kuju“ (reg nr 454) ja kaubamärk NORDECON, mida komisjon loeb vaidlustusavalduses esitatud materjalide alusel üldtuntuks; samuti vastandab vaidlustaja kaubamärgi „nordecho + kuju“ oma ärinime Nordecon AS alusel. Kõik vastandatud tähised puudutavad samu teenuseid, mille suhtes kaubamärgi „nordecho + kuju“ registreerimist on taotletud. Vaidlustaja väidab, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lõike 1 p-dega 2, 3 ja 4.

Komisjoni otsus peab tuginema menetluse käigus kindlakstehtud asjaoludele (TÕAS § 59 lg 3). Nagu märgitud, on vaidlustusavalduse menetlus *inter partes* menetlus, milles sarnaselt tsiviilkohtumenetlusega esitavad menetluse pooled oma väited ja neid toetavad argumendid ja tõendid. Kui teine menetluse pool tema vastu esitatud väidetele vastu ei vaidle, lähtub komisjon talle esitatud väidetest, kui need on vähimalgi määral argumenteeritud ja ei ole ilmselt alusetud. Käesolevas vaidluses on vaidlustaja esitanud väite, et vaidlustatud kaubamärgi kaitse on välistatud KaMS § 10 lõike 1 p-de 2, 3 ja 4 alusel. Komisjon ei pea siinkohal vajalikuks korrata vaidlustusavalduse argumente, mida on kirjeldatud eespool. Taotleja ei ole vaidlustaja nendele väidetele vastuväiteid esitanud. Asjaolu, et menetlusosaline ei ole küsimusele vastanud – sh oma vastuväiteid esitanud, ei takista menetluse jätkamist (vt TÕAS § 51 lg 4) ja komisjon teeb oma otsuse menetluse käigus kindlakstehtud asjaolude alusel (vt TÕAS § 59 lg 3). Seetõttu loeb komisjon, et taotleja on vaidlustaja seisukohtadega nõustunud ning vaidlustus kuulub seetõttu rahuldamisele.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p-d 2-4, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „nordecho + kuju“ (taotlus nr M201200811) registreerimise kohta taotleja nimele ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

T. Kalmet

R. Laaneots

P. Lello