

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1603-o

Tallinnas 17. veebruaril 2017. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kerli Tillberg ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ROLEX, S.A. (3, 5, 7, rue François-Dussaud, 1211 Genève 26, SWITZERLAND) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta registreerida rahvusvaheline kaubamärk **AYONA** (rahv reg nr 1186526, rahv reg jrk nr R201400013) klassides 9, 14, 37 ja 41 Eestis AYONA IP LIMITED nimele.

Asjaolud

Kaubamärgilehes nr 3/2015 avaldatu põhjal on Patendiamet vastu võtnud otsuse rahvusvahelise kaubamärgi **AYONA** (rahv reg nr 1186526) registreerimise kohta Eestis (rahv reg jrk nr R201400013, rahv reg kuupäev 01.07.2013, avald kuupäev 02.03.2015) AYONA IP LIMITED nimele järgnevate kaupade osas:

klass 9: time recording apparatus; time switches, automatic; egg timers [sandglasses]; chronographs (time recording apparatus); time clocks [time recording devices]“;

klass 14: (kogu ulatus): agates; diamonds; amulets [jewellery, jewelry (am.)]; anchors [clock and watch making]; barrels [clock and watch making]; bracelets [jewellery, jewelry (am.)]; straps for wristwatches; charms [jewellery, jewelry (am.)]; key rings [trinkets or fobs]; brooches [jewellery, jewelry (am.)]; alarm clocks; pins [jewellery, jewelry (am.)]; ornamental pins; tie pins; beads for making jewelry; pearls made of ambroid [pressed amber]; busts of precious metal; jet, unwrought or semi-wrought; pearls [jewellery, jewelry (am.)]; copper tokens; tie clips; cuff links; badges of precious metal; gold, unwrought or beaten; cloisonné jewellery [jewelry (am.)]; ivory [jewellery, jewelry (am.)]; works of art of precious metal; jewellery; jewellery of yellow amber; iridium; precious stones; semi-precious stones; spun silver [silver wire]; necklaces [jewellery, jewelry (am.)]; rings [jewellery, jewelry (am.)]; boxes of precious metal; watch cases; clock cases; pendulums [clock and watch making]; medals; lockets [jewellery, jewelry (am.)]; precious metals, unwrought or semi-wrought; movements for clocks and watches; clockworks; coins; gold thread [jewellery, jewelry (am.)]; threads of precious metal [jewellery, jewelry (am.)]; silver thread; olivine [gems]; osmium; palladium; platinum [metal]; chronometrical instruments; watch springs; rhodium; ruthenium; stopwatches; silver, unwrought or beaten; earrings; ingots of precious metals; alloys of precious metal; statues of precious metal; statuettes of precious metal; watch crystals; paste jewellery [costume jewelry (am.)]; clock hands [clock and watch making]; ornaments [jewellery, jewelry (am.)]; shoe ornaments of precious metal; hat ornaments of precious metal; ornaments of jet; cases for watches [presentation]; cases for clock-and watchmaking; chronographs [watches]; chronometers; chronoscopes; chains [jewellery, jewelry (am.)]; watch chains; dials [clock and watch making]; atomic clocks; watches; sundials; clocks and watches, electric; control clocks [master clocks]; clocks; wristwatches; jewellery cases [caskets]; spinel [precious stones];

klass 37: clock and watch repair;

klass 41: timing of sports events.

Tõlge eesti keelde (vaidlustusavalduse lisa 2):

klass 9: ajaregistraatorid, ajaregistreerimisaparaadid; ajareleed, automaatsed; munakellad [liivakellad]; kronograafid [ajaregistreerimisaparaadid]; kontrollkellad [aja registreerimise seadmed];

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

Faks:
6208109
toak.just.ee

klass 14: ahhaadid; teemandid; amuletid [juveeltooded]; kellaankrud; trumlid, silindrid [kella- ehitus]; käevõrud [juveeltooded]; käekellarihmad; ripatsid [ehTED]; võtmerõngad, võtmehoidjad, uuriripatsid; prossid (juveeltooded); äratuskellad; väärismetallist nõelad [juveeltooded]; ehisnõelad; lipsunõelad; helmed juveeltoodete valmistamiseks; pressitud merevaigust helmed; väärismetallist büstid; gagaat (töötlemata või pooltöödeldud); pärlid [juveeltooded]; vask- žetoonid; lipsuklambrid, -kinnitid, -nõelad; mansetinööbid; väärismetallist märgid; kuld (töötlemata või leht-); *Cloisonné*-tehnikas ehTED; elevantiluust juveeltooded; väärismetallist taiesed; juveeltooded; merevaigust juveeltooded; iriidium; vääriskivid; poolvääriskivid; hõbelõng; kaelakeed [juveeltooded]; sõrmused [juveeltooded]; karbid (väärismetallist), väärismetallkarbid; kellakorpused; pendlid (kella-), kellapendlid; medalid; medaljonid [juveeltooded]; väärismetallid (töötlemata või pooltöödeldud); kellade käigumehhanismid; mündid; kuldõng [juveeltooded]; traat (väärismetallist), väärismetalltraat [juveeltooded]; hõbelõng [hõbetraat]; kaelakeed [juveeltooded]; sõrmused [juveeltooded]; väärismetallist karbid; kellakorpused; kellapendlid; medalid; medaljonid [juveeltooded]; väärismetallid (töötlemata või pooltöödeldud); kellade käigumehhanismid; kellamehhanismid; mündid; kuldtraat, -lõng [juveeltooded]; väärismetallist niidid, väärismetallist traat [juveeltooded]; hõbeniit [juveeltooded]; peridoot; osmium; pallaadium; plaatina [metall]; kronomeetrilised riistad; kellavedrud; roodium; ruteenium; stopperid, stopperkellad; töötlemata või lehthõbe; kõrvarõngad; väärismetallivalandid; väärismetallisulamid; väärismetallist kujud; väärismetallist kujukesed; kellaklaasid; strassist juveeltooded; kellaosutid; ehTED [juveeltooded]; väärismetallist kingakaunistused; väärismetallist kübarakaunistused; gagaatehTED; kellakarbid [pakendid]; kellakapslid; kronograafid [kellad]; kronomeetrid; kronoskoobid; ketid [juveeltooded]; kellaketid; kella numbrilauad; aatomkellad; käe-, taskukellad; päikesekellad; elektrilised kellad; kontrollkellad, emakellad; seinä-, torni-, lauakellad; käekellad, randmekellad; ehtekarbid [laekad]; spinell [vääriskivi];
 klass 37: kellaparandus;
 klass 41: spordiüritustel ajamõõtmise teenused.

Vaidlustusavalduse esitaja Rolex SA (edaspidi vaidlustaja, keda esindab patendivolinik Raivo Koitel), on arvamisel, et rahvusvahelise kaubamärgi **AYONA** (rahv reg nr R201400013) registreerimine nimetatud klasside kaupade ja teenuste osas on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 ja 3 ning lg 2.

Vaidlustaja on varasema kaubamärgi **DAYTONA** (Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr CTM 001457639, esit kuupäev 10.01.2000, reg kuupäev 15.02.2001) omanik klasside 9, 14 ja 37 kaupade osas (vt vaidlustusavalduse lisa 5). **DAYTONA** on KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem registreeritud kaubamärk ja vaidlustaja hinnangul KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses ka varasem üldtuntud kaubamärk. Vaidlustusavaldus kaubamärgi **AYONA** registreerimise vastu võeti komisjonis menetluse numbri 1603 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Vaidlustusavalduse sisu

KaMS § 11 lg 1 p 4 kohaselt on Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk varasem, kui rahvusvahelise registreeringu kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Vaidlustatud kaubamärgi osas tuleb registreeringu kuupäeva või prioriteedikuupäeva käsitlemisel lähtuda hilisema märkimise kuupäevast, milleks on 01.07.2013. Seevastu on vaidlustaja kaubamärgi prioriteedikuupäevaks 10.01.2000. Seega on vaidlustaja kaubamärgi puhul tegemist varasema kaubamärgiga KaMS § 11 lg 1 p 4 tähenduses.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3 ning KaMS § 10 lg 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.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, 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.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt ei arvestata § 10 lg 1 p-des 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Vaidlustaja ei ole andnud kaubamärgitaotlejale luba rahvusvahelise kaubamärgi **AYONA** registreerimiseks Eestis klasside 9, 14, 37 ja 41 vaidlustusavalduses märgitud kaupade ja teenuste osas.

Vaidlustaja **DAYTONA** kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses varasem üldtuntud kaubamärk. Vaidlustaja on pikaajalise ajaloo ja globaalse haardega kellade ja erinevate (moe)aksessuaaride valmistaja. Vaidlustaja toodete ametlikud müügiesindused asuvad väga paljudes riikides.

1905. a asutas Hans Wilsdorf Londonis kellade tootmisele spetsialiseerunud ettevõtte. 1908. a said Hans Wilsdorf'i kellad nimeks „Rolex“. 1910. a sai Rolex esimesena maailmas Šveitsi sertifikaadi „Chronometric Precision“, mis väljastati Official Watch Rating Centre poolt Biennis. Neli aastat hiljem 1914. a autasustas Kew Observatory Suurbritannias Rolex käekellasid klass „A“ täpsuse sertifikaadiga, mida kuni selle ajahetkeni oli eranditult antud üksnes merenduse valdkonna kelladele. Alates sellest hetkest oli Rolex täpsuse sünonüümiks. 1919. a kolis ettevõtte Viini ning 1920. aastal registreeriti Viinis ettevõtte Montres Rolex S.A (vt lisa 3).

Eelnev näitab, et vaidlustaja tegutseb ülemaailmselt, mistõttu on ka tema kaubamärgid ülemaailmse geograafilise levikuga, mistõttu võib eeldada, et need kaubamärgid on tuntud asjaomasele avalikkusele üle maailma ning on suure maine ja eristusvõimega. Samuti on ülemaailmselt tuntud vaidlustaja kaubamärgi **DAYTONA** all valmistatavad kellad, mida on valmistatud juba 1963. aastast. **DAYTONA** kaubamärgiga tähistatud kellasid on olnud kolm seeriat. Originaalseeriat toodeti umbes 1963. aastast kuni 1980-ndateni. Suure nõudluse tõttu loodi 1988. aastal teine seeria. 2000. aastal tutvustati kolmandat seeriat. Taoline pikaajaline **DAYTONA** kellade tootmine näitab kindlasti, et tegemist on ülemaailmselt tuntud kaubamärgiga.

Vaidlustaja on oma reklaammaterjalides seostanud **DAYTONA** kaubamärgi kiiruse ja autode võidusõitudega, mistõttu on sellel ajavõtuga spordivõistlustega seoses samuti ülemaailmne tuntus. Kaubamärgi **DAYTONA** ülemaailmset tuntust näitab ka asjaolu, et 2013. a müüdi Christie oksjonimaja oksjonil algne 1969. a valmistatud **DAYTONA** kell rohkem kui miljoni US dollari eest.

Ülalnimetatud kohta on vaidlustaja esitanud kaubamärgi **DAYTONA** ja sellega seotud reklaamide jm asjaolude pistelise väljavõtte lisade näol (vt vaidlustusavalduse lisad 4 ja 4a).

Seega vaidlustaja arvates saab **DAYTONA** kaubamärki lugeda üldtuntuks.

Võrreldavad tähised on järgmised:

DAYTONA **AYONA**

Võrreldavad kaubamärgid on sõnamärgid. Visuaalselt on võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad äravahetamiseni sarnased. Kaubamärgitaotleja kaubamärk sisaldub vaidlustaja varasemas kaubamärgis. Oluline on siinjuures ka asjaolu, et tähiste algusosades on täheühend "AY" ning võrreldavad tähised lõppevad täheühendiga "ONA", mis loob suurema tõenäosuse võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseks tarbijate poolt. Samuti on võrreldavad tähised mõlemad kolmesilbilised ehk võrdlemisi pikad sõnad. Pikad sõnad, kui nende algus- ja lõpuosad on sarnased, on suurema tõenäosusega segiaetavamad.

Vaidlustajale teadaolevalt puudub eesti keeles tähisel **AYONA** otsene tähendus, mistõttu saab väita, et kaubamärgitaotleja registreerimiseks esitatud tähise puhul on tegemist otsesest tähendust

mitteomava tehissõnaga. Seega semantilisest aspektist lähtuvalt on see neutraalne tähis. See suurendab aga selle tähise segiajamise tõenäosust varasema sarnase kaubamärgiga **DAYTONA**.

Vaidlustaja varasem kaubamärk **DAYTONA** on tuletatud Florida legendaarsest rannast Daytona Beach, kus korraldatakse NASCAR autovõidusõitude ühte osa. Seega on tegemist üle maailma tuntud võidusõidu asukohaga, mis seeläbi ka suurendab vaidlustaja kaubamärgi üldtuntust ja seda eriti seoses aja fikseerimisega võidusõidul. Käesoleval juhul on vaidlustaja kaubamärgi näol tegemist suure eristusvõimega kaubamärgiga (üldtuntusest tulenevalt). Kuivõrd kaubamärgi- taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärk jäljendab suurel määral vaidlustaja varasemat kaubamärki, siis on olemas suurem tõenäosus võrreldavate kaubamärkide segiajamiseks. Samuti sisaldub käesoleval juhul vaidlustatud kaubamärgitaotlus vaidlustaja varasemas kaubamärgis. Järelikult on võrreldavad tähised semantilisest aspektist lähtuvalt omavahel eksitavalt sarnased ning segiaetavad.

Võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased. Kaubamärgitaotleja kaubamärk **AYONA** sisaldub vaidlustaja varasemas kaubamärgis **DAYTONA**. Võrreldavad tähised muudab foneetiliselt äravahetamiseni sarnasteks, s.h assotsieeruvateks neis sisalduv võõrtäht „Y“ ning nende lõpuosades asetsevad identsed tähed „ONA“. Kuna võrreldavate kaubamärkide hääldus on väga sarnane, siis see oluliselt suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, s.h omavahelist assotsieerumist. Seega vaidlustaja arvates võrreldavates kaubamärkides esinevad erinevused ei ole piisavad, et võrreldavaid tähiseid tarbijate poolt segi ei aetaks.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused on osaliselt identsed, samaliigilised ja teineteist täiendavad/asendavad. Vaidlustaja varasema kaubamärgiga hõlmatud kaubad ja teenused kuuluvad klassidesse 9, 14, ja 37 ning taotleja registreerimiseks esitatud tähisega on hõlmatud klassid 9, 14, 37 ja 41. KaMS § 12 lg 4 kohaselt kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel. Järelikult võivad samaliigilised kaubad/teenused kuuluda ka erinevatesse klassidesse.

Eesti Vabariigi Riigikohus on asunud 03.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 punktis 16 seisukohale, et kaupade/teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning ka seda, kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks.

Eelviidatud kohtulahendi valguses on ilmselge, et võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused on samaliigilised. Vaidlustaja põhjendab võrreldavate kaupade ja teenuste identsust ja samaliigilisust alljärgneva:

Kaubamärgitaotleja klassi 9 kaubad *time recording apparatus; time clocks (time recording devices)* on identsed vaidlustaja klassi 9 kaupadega *time recording apparatus; time clocks*.

Kaubamärgitaotleja klassi 9 kaubad *time switches, automatic; egg timers (sandglasses); chronographs (time recording apparatus)* on samaliigilised vaidlustaja klassi 9 kaupadega *time recording apparatus and components, time clocks*, kuna nende kaupade puhul on tegemist erinevate ajavõtmi- ja ajafikseerimisseadmete ja nende komponentidega.

Võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud klassi 14 kaupade näol on tegemist osalt identsete ja osalt samaliigiliste kaupadega.

Esiteks kuuluvad vaidlustatud kaubamärgi klassi 14 mitmed otseselt kelladega ja nende komponentidega seotud alljärgnevad kaubad: anchors [clock and watch making]; barrels [clock and watch making]; straps for wristwatches; alarm clocks; watch cases; clock cases; pendulums [clock and watch making]; movements for clocks and watches; clockworks; chronometrical instruments; watch springs; stopwatches; clock hands [clock and watch making]; cases for watches [presentation]; cases for clock- and watchmaking; chronographs [watches]; chronometers; chronoscopes; watch chains;

dials [clock and watch making]; atomic clocks; watches; sundials; clocks and watches, electric; control clocks [master clocks]; clocks; wristwatches.

Teiseks on klassi 14 kaupade näol kõige üldisemalt tegemist väärismetallist kaupadega, millest saab valmistada ka kelli. Lisaks saab nii kelli kui ka ehteid pidada kõige laiemalt (moe)aksessuaaride hulka kuuluvaiks. End ehtida on võimalik nii erinevate ehetega kui ka kandes luksuslikku käekella. Seega on ilmne, et võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud klassi 14 kaubad kuuluvad laiemalt erinevate aksessuaaride hulka, mis on omavahel asendus- või täiendkaupadeks. Teisisõnu ülejäänud klassi 14 kaubad on võrreldavatel kaubamärkidel samaliigilised. Tulenevalt vaidlustaja varasema kaubamärgi üldtuntusest kellade kui aksessuaaride valdkonnas, on ilmne, et tarbijate poolt esineb suur oht võrreldavate tähistega segiajamiseks kõikide klassi 14 kaupade osas.

Kaubamärgitaotleja klassi 37 *clock and watch repair* teenused on identsed vaidlustaja varasema kaubamärgiga hõlmatud klass 37 teenustega *repair and maintenance of watches and chronometrical instruments*.

Vaidlustaja klasside 9 ja 14 kellade ja ajavõtmissaadmetega on kaubamärgitaotleja klassi 41 teenused *timing of sports events* otseselt seotud või ka nende täiendteenusteks, kuna spordiüritustel ajavõtuteenuste osutamiseks on vajalik kellade- ja ajafikseerimisaparatuuride olemasolu/kasutamine.

Vaidlustaja oma reklaammaterjalides juba alates 1984. aastast seostanud **DAYTONA** kaubamärki kiiruse ja autode võidusõitudega, mistõttu on sellel klassi 41 võistluste ajavõtuteenustega seoses samuti ülemaailmne tuntus (vaidlustusavalduse lisa 4a).

Seega on ilmselge, et võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused on tervikuna oma olemuselt osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised ja teineteist asendavad või täiendavad. Sellest järeldub, et lõpptarbijad on võrreldavatel kaupadel ja teenustel samad ja järelikult on tarbijate eksitamine tõenäosus märgatavalt suurem, mistõttu on ka võimalik majanduslik kahju vaidlustajale oluliselt suurem.

Vaidlustaja, toetudes tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lõikele 1 leiab, et tema kaubamärgi **DAYTONA** üldtuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, mille eraldi tõendamise ja vaidlustusavalduse toimiku koormamine kaubamärgi arvukate üldtuntust ning mainekust tõendavate materjalidega siinjuures ei ole vajalik ja mõistlik.

Vaidlustaja palub käesolevaga vastavalt KaMS § 7 lg-tele 2, 3 ja 4 ning Pariisi Konventsiooni artiklile 6bis TOAK-I tunnistada **DAYTONA** kaubamärgi üldtuntust.

Vaidlustaja **DAYTONA** kaubamärgil on kõrge maine kellade, ajafikseerimisseadmete ning nende tarvikute ja üldiste (moe)aksessuaaride valdkonnas. Kaubamärgitaotlejal võib seevastu olla selge ja tõsine huvi kohandada seda kujundit ja mainet oma kaupade ja teenuste reklaamimiseks, kasutades selleks seost vaidlustaja **DAYTONA** kaubamärgi hea mainega.

Taotleja registreerimiseks esitatud tähis, sisaldades olulisel määral samu tähti, mis vaidlustaja varasem kaubamärk, oleks lihtsalt üks paljudest klasside 9, 14, 37 ja 41 kaupu ja teenuseid pakkuvatest/osutavatest tähistest turul. Kuivõrd taotleja on aga otsustanud jälgendada olulisel osas vaidlustaja varasemat ja üldtuntud kaubamärki, siis tema poolt registreerimiseks esitatud tähisega võidakse otseselt kasutada vaidlustaja varasema **DAYTONA** kaubamärgi majanduslikku edu selleks, et stimuleerida oma kaubamärgi läbimüüki ja tuntust. Selline tegevus on aga ebaaus ning vastuolus ausate kaubandustavadega. Vaidlustaja kaubamärgi **DAYTONA** maine ebaausat ärakasutamist saab käsitleda kui varasema märgi kuvandi ja maine ning muude omaduste seadusevastast omandamist, mis ülekantuna kaubamärgitaotleja registreerimiseks esitatud tähisele **AYONA** mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka selle tootja kaupu.

Vaidlustaja juhib komisjoni tähelepanu ka asjaolule, et kaubamärk **AYONA** on vaidlustatud väga paljudes riikides. Enamikes on neis menetlus pooleli, kuid on ka riike, kus kaubamärk **AYONA** on asjaomaste kaupade/teenuste osas vaidlustamise tulemusena tühistatud.

Vaidlustamismenetlused on näiteks vaidlustaja jaoks edukalt lõppenud Madalmaades (Benelux), Saksamaal, Slovakkias, Leedus, Lõuna-Koreas. Vaidlustamismenetlused on pooleli riikides: Austraalia, Austria, Bahrein, Bulgaaria, Hiina, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Taani, Egiptus, Poola, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Moroko, Norra, Omaan, Portugal, Rootsi, Rumeenia, Singapur, Hispaania, Šveits, Süüria, Türgi, Ukraina, Suurbritannia, USA.

Ülalmärgitu näitab, et vaidlustaja on kindel oma kaubamärgi suures eristusvõimes ja kaitseb sellest tulenevaid õigusi globaalselt.

Vaidlustaja arvates on võrreldavad kaubamärgid visuaalselt, foneetiliselt ning semantiliselt äravahetamiseni sarnased – erinevused nende vahel on niivõrd minimaalsed, mille tõttu esineb suur tõenäosus, et ka kõige tähelepanelikum tarbija võib vaidlustatud tähised ära vahetada või assotsieerub vaidlustatav kaubamärgitaotlus varasema vaidlustaja kaubamärgiga, mille tulemusena võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu ekslikult pidada samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest pärinevaks. Sellises olukorras ei ole võimalik rakendada kaubamärgi tähtsaimat funktsiooni, mille kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Keskmise tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmist kaubast/teenusest) võrdleb kahte kaubamärki nende samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kahe kaubamärgi omaette tajumisele ja mälule (umbmäärane mälestus) ning võttes arvesse kõike ülalmärgitud, võib ta arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad ja teenused on pärit samalt või majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

Arvestades kõike eeltoodut, leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgitaotlusele **AYONA** klasside 9, 14, 37 ja 41 vaidlustusavalduses märgitud kaupade ja teenuste osas on seadusevastane, kuna antud juhul esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub ja piirab vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3, § 10 lg-s 2, KaMS § 7 lg-tes 2, 3 ja 4, Pariisi Konventsiooni artiklis 6bis ja Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätestatust, palub vaidlustaja tunnistada vaidlustaja „DAYTONA kaubamärgi üldtuntust ja tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk **AYONA** (rahv reg nr 1186526, rahv reg jrk nr R201400013) klasside 9, 14, 37 ja 41 vaidlustusavalduses märgitud kaupade ja teenuste osas AYONA IP LIMITED nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Lisad:

- 1 - Vaidlustaja kaubamärgi väljavõtte kaubamärgilehest nr 3/2015;
- 2 - vaidlustatud kaupade ja teenuste eestikeelne tõlge;
- 3 - vaidlustaja ettevõtte ajalugu;
- 4 ja 4a - vaidlustaja **DAYTONA** kaubamärgi ajalugu;
- 5 - vaidlustaja varasem kaubamärk CTM 001457639 **DAYTONA**;
- 6 - maksekorraldus.

Taotleja tegevusetus

Komisjon võttis vaidlustusavalduse nr 1603 all menetlusesse. Komisjon palus Patendiametil taotlejale vaidlustusavalduse esitamisest teada anda ja leida endale esindaja. Taotleja ei ole sellele vaatamata määranud endale Eestis esindajaks patendivolinikku. Vaatamata sellekohasele võimalusele ja õigusele ei ole taotleja vaidlustusavalduse osas oma seisukohti esitanud. Seega ei ole taotleja olnud huvitatud menetluses osalemisest, millest võib järeldada, et taotleja ei soovinud vaidlustusavaldusele vastu vaielda.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Esitatud lõplikes seisukohtades vaidlustaja viitab, et ta jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, esitatud tõendite ning nõude juurde.

Vaidlustaja leiab, et ta on varasemalt piisavalt põhjalikult selgitanud ning tõendanud vaidlustusavalduse aluseks olevaid asjaolusid. Sellest tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et tal puudub vajadus siinkohal korrata varasemalt esitatut ning uuesti välja tuua teatud asjaolusid, kuna kõik antud asjas tähtsust omavad asjaolud, seisukohad, tõendid ning nõue on juba varasemalt esitatud.

Lisaks märgib vaidlustaja, et käesolevas vaidluses pole kaubamärgitaotleja omapoolseid seisukohtasid esitanud. Tegemist saab olla kaubamärgitaotleja kaudse nõustumusega (omaksvõtuga), et ka käesoleval vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus.

Komisjon alustas asjas nr 1603 lõppmenetlust 27.01.2017.

Komisjoni seisukohad

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

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei takista käesolevas asjas otsuse tegemist asjaolu, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti.

Kuna taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamises osalenud, siis komisjonil puudub võimalus taotleja seisukohtadega otsuse tegemisel arvestada.

Vaidlustaja kaubamärgil **DAYTONA** (Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr CTM 001457639) on õiguskaitse alates 10.01.2000. Taotleja kaubamärgi **AYONA** (rahv reg jrk nr R201400013) hilisema märkimise kuupäev Eestis on 01.07.2013. Taotleja kaubamärk on seega vaidlustaja kaubamärgiga võrrelduna hilisem tähis.

Vaidlustusavaldusest järeldub, et puudub varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Antud juhul on vaidlustaja kaubamärk sõnaline tähis ja taotleja kaubamärgi puhul on tegemist kujundatud tähtedega tähisega. Seega sisuliselt tuleb komisjonil anda hinnang seoses sõnadega AYONA vs. DAYTONA. Komisjon on nõus vaidlustajaga, et kaubamärgid **AYONA** ja **DAYTONA** on üldmuljelt visuaalselt sarnased. Mõlemal tähisel langevad kokku sõnade algusosades -AY- ning sõnade lõpuosades -ONA. Tähised erinevad teineteisest vaid selle poolest, et vaidlustaja kaubamärk omab lisatähte D alguses ja T sõna keskosas. Kuigi võrreldavad tähised (sõnad) on teatud määral tajutavad visuaalselt erineva pikkusega, on siiski eriti tajutav nende lõpuosade kokkulangevus, peegeldades visuaalselt ühtlast üldmuljet. Sellest tulenevalt on komisjon nõus vaidlustajaga, et turusituatsioonis võivad tarbijad need tähiseid ära vahetada, kuna tarbijad ei jäta meelde kõiki kaubamärgi komponente.

Vaidlustaja seisukohalt on kaubamärgid **AYONA** ja **DAYTONA** ka foneetiliselt võrdlemisi sarnased, kuna kokkulangevad algus- ja lõpuosad -AY- ja -ONA häälduvad identsetl. Ka omavad mõlemad tähised ühesugust hääldusrütmi, mille toob esile tähistes sisalduv täht -Y-. Komisjoni arvates tähise **DAYTONA** hääldamisel siiski on pisike erinevus esitähel D- ja keskmise tähe -T- kontekstis. Seega on võrreldavad kaubamärgid foneetiliselt küll natuke sarnased, kuid on tajutav ka nende erinevus. Komisjon toetus antud juhul vaidlustaja poolt esitatatud motiveeringule, et kui tarbija näeb neid kaubamärke üheskoos või eraldi, võib luua seose mõlema kaubamärgi vahel.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad identsed ja samaliigilised. Komisjon aktsepteerib vaidlustaja esitatud põhjalikku analüüsi kaitstavate kaupade sarnasuse ja samaliigilisuse osas ega pea vajalikuks neid põhjendusi siinkohal korrata. Arvestades nii võrreldavate kaubamärkide kui ka võrreldavate kaupade sarnasusi peab komisjon tõenäoliseks kaubamärkide äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Muu hulgas võib tarbija uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või, olenevalt olukorrast, majanduslikult seotud ettevõtjalt. Asjaolu, et osad võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad on identsed, suurendab võrreldavate tähiste tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust.

Seega komisjon leiab kokkuvõttes, et on tõenäoline võrreldavate kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasema vaidlustaja kaubamärgiga. Taotleja kaubamärgi registreerimine on seetõttu vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Kuivõrd komisjon leidis, et taotleja kaubamärgi **AYONA** registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, siis puudub vajadus hinnata kaubamärgi registreerimise õiguspärasust täiendavalt veel vaidlustaja viidatud KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude pinnalt, kuna see ei mõjutaks komisjoni otsust.

Komisjon arvestas ka sellega, et kuna taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, ei ole teada, kas taotlejal on üldse vastuväiteid vaidlustusavaldusele. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealusel vaidluses, kuid nii või teisiti ei ole taotleja esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid argumente või tõendeid, millest võib järeldada, et taotleja ei ole huvitatud oma kaubamärgi kaitsmisest.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi AYONA (rahvusvaheline registreering nr 1186526) registreerimise kohta klasside 9, 14, 37 ja 41 vaidlustusavalduses märgitud kaupade ja teenuste osas AYONA IP LIMITED 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 kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

R. Laaneots

K. Tillberg

M. Tähepõld