

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

**OTSUS nr 1680-o**

Tallinnas 22. augustil 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ERA Franchise Systems LLC Park Avenue Madison New Jersey 07940, USA (esindaja volikirja alusel patendivolinik Linnar Puusepp) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse nr 7/M201400925 kaubamärgi **ERE + kuju** (taotlus nr M201400925) registreerimise kohta Eestis klassi 36 teenuste osas Estonian Real Estate OÜ nimele.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse nr 1680 all ja määras eelmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneotsa.

**Asjaolud**

Patendiameti kaubamärkide andmebaasis avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas anda õiguskaitse kaubamärgile **ERE + kuju** (taotlus nr M201400925) Eestis klassi 36 teenuste osas.

ERA Franchise Systems LLC (edaspidi vaidlustaja) on 1971. a asutatud kinnisvara alal tegutsev ettevõtte. Vaidlustaja on järgmiste Eestis õiguskaitset omavate registreeritud Ühenduse kaubamärkide omanik.

| Reproduktioon, reg nr   | Õiguskaitse Eestis | Tähistatavad teenused  |
|---|--------------------|--|
| ERA<br>reg nr 000538421   | Alates 01.05.2004  | Klass 36: Real estate brokerage services [kinnisvaramaaklerlus]  |
| <br>reg nr 012678711 | Alates 11.03.2014  | /.../<br>Klass 36: Real estate affairs [kinnisvara- tehingud];<br>real estate brokerage services<br>[kinnisvaramaaklerlus]                 |
| <br>reg nr 000782995 | Alates 01.05.2004  | /.../<br>Klass 36: Real Estate, mortgage and insurance<br>brokerage services [kinnisvara, kodulaenu ning<br>kindlustusmaaklerlus]<br>/.../ |

Estonian Real Estate OÜ (edaspidi taotleja) on esitanud Patendiametile kaubamärgitaotluse, mille reproduktioon, esitamise kuupäev ja tähistatavad teenused on järgmised.

| Reproduktioon, taotlus nr  | Esitamise kuupäev | Tähistatavad teenused  |
|--|-------------------|--|
| <br>taotlus nr M201400925 | 27.08.2014        | /.../<br>Klass 36: Kindlustus; rahalised, finants- ja<br>kinnisvaratehingud<br>/.../ |

Address:  
Suur-Ameerika 1  
10122 Tallinn

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

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

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 6 ja lg 2 sätestavad, et varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. /.../ varasema õiguse määramisel arvestatakse vastava õiguse Eestis omandamise kuupäeva.

Vaidlustaja kaubamärgid omavad Eestis õiguskaitset alates 01.05.2004 ja 11.03.2014. Taotleja kaubamärgitaotlus on esitatud 27.08.2014. Seega on vaidlustaja kaubamärkidest **ERA** ja **ERA + kuju** tulenevad kaubamärgiõigused varasemad kui taotleja taotlus kaubamärgi **ERE + kuju** registreerimiseks. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale nõusolekut selle kaubamärgi registreerimiseks klassi 36 kuuluvate teenuste osas.

### Vaidlustusavalduse sisu

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

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 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 kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23).

Vastandatavad tähised on:

ERA Franchise Systems LLC

Estonian Real Estate OÜ

---

ERA



Vastandatavate kaubamärkide keskseks ja kõige domineerivamaks elemendiks on nende sõnalised osad

ERA ja ERE. Just see element annab poolte teenustele nime, identifitseerides neid teiste turuosaliste samaliigilistest teenustest.

Varasemad kaubamärgid koosnevad tähekombinatsioonist ERA (sõnaline kaubamärk) või tähekombinatsioonist ERA koos teenuseid kirjeldava sõnalise REAL ESTATE ja kujundusliku osaga. Ühes varasema kaubamärgi kujunduslikus osas kasutatakse punast värvitooni, teine on mustvalge, olles kaitstud ka punase värvitooni osas. Mustvalge kaubamärk on ruudukujuline. Vaidlustatavas tähises kasutatakse tähekombinatsiooni ERE mis paikneb, sarnaselt varasemale mustvalgele kaubamärgile, ruudukujulise kujundusliku elemendi keskel. Kaubamärkide domineerivad sõnalised osad on peaaegu kokkulangevad – mõlemad on kolmest tähest koosnevad tähekombinatsioonid, mis erinevad teineteisest vaid viimase tähe poolest. Nimetatud erinevus viimases tähes on Eesti keelt kõnelevatele tarbijatele foneetilisest aspektist peaaegu tajumatu, kuna rõhutatud on just tähiste kokkulangevad algusosad. Kõike eeltoodut arvestades on kaubamärgid **ERA**, **ERA + kuju** ja **ERE + kuju** sarnased tähised.

Ülaltoodud kahe tabeli sisust nähtuvalt on varasemate kaubamärkide teenused klassis 36 identsed ja samaliigilised hilisema klassi 36 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 kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], punkt 17).

Kokkuvõtvalt, arvestades vaidlustatava tähise **ERE + kuju** sarnasust varasemate **ERA** ja **ERA + kuju** kaubamärkidega, samuti asjaolu, et nendega tähistatakse klassis 36 nii identsed kui ka sarnaseid teenuseid ning Euroopa Kohtu poolt sõnastatud kaubamärkide sarnasuse ja kaupade sarnasuste vastastikuse sõltuvuse põhimõtet, esineb antud kaubamärkide puhul suur tõenäosus, et keskmine tarbija, nähes vaidlustatud kaubamärki **ERE +kuju**, usub ekslikult, et asjaomaseid teenuseid osutab vaidlustaja või neid teenuseid osutatakse vaidlustaja loal ja kontrolli all (majanduslik seotus). Kuivõrd tegelikkuses sellist seotust ei esine, esineb antud asjas KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus.

Eeltoodust tulenevalt esineb taotletava kaubamärgi **ERE +kuju** osas, klassi 36 kuuluvate teenuste suhtes KaMS § 10 lg 1 p 2 märgitud õiguskaitse andmist välistav asjaolu ning lähtudes KaMS §§ 10 lg 1 p 2 ja 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §§ 39, 43 ja 44, palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **ERE + kuju** (taotlus nr M201400925) klassi 36 kuuluvate teenuste: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud osas taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisa:

1. Väljatrükk vaidlustusavalduse esitaja veebilehelt;
2. Väljatükid vaidlustusavalduse esitaja varasemate kaubamärkide registreeringutest;
3. Väljatrükk Eesti Kaubamärgilehest 5/2016;
4. Volikiri.

### **Taotleja seisukohad ja põhjendused vaidlustusavalduse kohta**

Taotleja leiab, et vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased. Nimetatud kaubamärkide visuaalsel vaatlusel on tarbijale tuvastatav tähiste erinev struktuur, visuaalselt võrdlusalused tähised koosnevad erinevast ja erivärvilisest kujundusest ning sõnalisest osast, millest kokku langeb üksnes selle algsosa ER. Taotleja leiab, et erinevus kujunduslikus elemendis ja häälikutes on piisav selleks, et välistada üldmuljet nende sarnasusest. Foneetilisest aspektist on tähekombinatsiooni ERA ja ERE erinevus eesti keelt kõnelevatele tarbijatele otseselt tajutav, kuna semantiliselt omavad mõlemad sõnad kindlat eestikeelset tähendust ning kaubamärgid on tähenduslikult eristatavad.

Arvestades, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid ei ole visuaalselt ja foneetiliselt sarnased ning omavad erinevat semantilist tähendust, ei saa pidada tõenäoliseks kaubamärkide äravahetamist ja assotsieeriumist tarbija poolt.

Lähtudes eeltoodust taotleja leiab, et KaMS § 10 lg 1 p 2 eeldused ei ole täidetud – kaubamärgid pole üldmuljete tõttu äravahetamiseni sarnased. Kaubamärkide ühisosa omab piisavat eristusvõimet, et mitte põhjustada tarbijatepoolset kaubamärkide äravahetamist. Tähistest sarnasus nende algsosas täheühendi ER näol ei oma käesoleval juhul määravat tähendust ning keskmise tarbija eksitamine kaupade või teenuste päritolu osas arvestades kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente ei ole käesoleval juhul tõenäoline.

Lähtudes eeltoodust palub taotleja jätta vaidlustusavaldus nr 1680 rahuldamata.

### **Vaidlustaja vastus taotleja seiukohtadele**

Vaidlustaja ei nõustu taotleja seisukohtadega ja jääb 04.07.2016 esitatud vaidlustus- avalduses märgitu juurde.

### **Vaidlustaja lõplikud seisukohad**

Vaidlustaja jääb oma vaidlustusavalduses esitatud argumentide ning nõuete juurde ja on seisukohal, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludest ja tõenditest järeldub, et kaubamärgi **ERE + kuju** registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 seetõttu, et vaidlustatud tähis on varasemate kaubamärkidega **ERA** ja **ERA + kuju** äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv ning võrreldavad kaubamärgid hõlmavad identseid ja samaliigilisi teenuseid

### **Taotleja lõplikud seisukohad**

Taotleja pole lõplikke seisukohti esitanud.

11.08.2017. a alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1680 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja materjale, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.



Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi **ERE + kuju** registreerimine klassi 36 teenuste: kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud osas rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Taotleja vaidleb vaidlustaja seisukohtadele vastu.

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.

Esitatud materjalide põhjal ei ole vaidlust selles, et vaidlustaja ei ole taotlejale andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks, samuti, et vaidlustaja kaubamärkide ja taotleja kaubamärgiga tähistatavad teenused on sarnased. Vaidlus on selles, kas kaubamärgid **ERE + kuju** ning **ERA** ja **ERA + kuju** on äravahetatavad tarbija poolt, sealhulgas taotleja tähise assotsieerumine varasemate kaubamärkidega või mitte.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi **ERE + kuju** äravahetamise tõenäosust varasemate kaubamärkidega **ERA** ja **ERE + kuju** lähtudes põhimõttest, et kaubamärke tuleb võrrelda üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased.

Varasemad kaubamärgid koosnevad tähekombinatsioonist **ERA** (sõnaline kaubamärk) või tähekombinatsioonist **ERA** koos teenuseid kirjeldava sõnalise elemendiga REAL ESTATE või ilma selleta, ja sõnalise osa suhtes kõrgemal asuva kujundusliku katusekujulise osaga (kombineeritud kaubamärgid). Vastandatud kaubamärgi reg nr 012678711 kujunduses osas on kasutatud punast ja sõnalise osa kujunduses sinist värvitooni. Vastandatud kaubamärk reg nr 000782995 on mustvalge.

Vaidlustatavas tähises kasutatakse tähe **E**, sümboli  (sarnaneb eestulbata tähele R) ja vana slaavi tähestiku täht  (ümberpööratud E) kombinatsiooni, mis paikneb ruudukujulise kujundusliku punast värvi elemendi keskel.

Kaubamärkide domineerivad tähtede ja sümbolite kombinatsioonid on esitatud kolme sümboliga, kuid ei ole kokkulangevad, välja arvatud esitäh **E**. Komisjon tõdeb, et nimetatud sümbolikombinatsioonide erinevus ja taotleja kaubamärgi sümbolikombinatsiooni asetus kujundusliku elemendi keskosas tekitavad nende kaubamärkide visuaalsel võrdlemisel erineva visuaalse üldmulje.

Seega komisjoni arvates on võrreldavad kaubamärgid visuaalselt erinevad.

Võrreldavate kaubamärkide puhul on vaidlustaja kaubamärkide sõnaline osa hääldatav kui ERA, mis omab eesti keeles tähendust, vastandatult taotleja kaubamärgile, millest vaidlustaja lugese sõnaliseks osaks ERE, kuid komisjoni arvates küll seda välja ei loe. Taotleja omanäolise tähise sõnalises osas on selgelt esitatud täht E, kuid järgmine tähis ei ole täht R – või on seda väga moonutatud kujul – ja viimane täht on tagurpidi täht E. Seega tervikuna võib taotleja kaubamärgi tähekombinatsiooni teatud ettekujutusvõimet kasutades hääldada kui ERE, kuid mitte tingimata.

Seega komisjon tõdeb, et nimetatud võrreldavate kaubamärkide hääldus ei ole tingimata sarnane.

Kui vaidlustatud tähise sõnalist elementi hääldada ERE, omab see eesti keeles vaidlustaja kaubamärkide sõnalisest elemendist ERA erinevat tähendust, mida ka taotleja on rõhutanud. Seega – nii juhul, kui vaidlustatud kaubamärgi sõnaline element omab tähendust kui ka juhul, kui seda ei hääldata ja ta tähendust ei oma – on võrreldavate märkide semantika erinev.

Vaidlustaja on taotleja kaubamärgiga vastandanud kolm varasemat kaubamärki. Neist hiliseimas (reg nr 012678711) sisalduvad sõnalise elemendina ka sõnad REAL ESTATE, mis kirjeldavad osa tähistatavaid teenuseid ning omavad tähendust. Ka on võimalik see, et need sõnad mõjuvad konkreetsetes kaubamärgis visuaalselt domineeriva elemendi ERA kui lühendi sisu selgitusena, vähendades ka selle domineeriva elemendi eristavat tähendust, mille tõttu suurem rõhk jääb kaubamärgi kujunduslikule elemendile. Seega on selle vastandatud märgi puhul erinevus taotleja kaubamärgist veelgi suurem.

Komisjon peab oluliseks ka seda, et vastandatud kombineeritud kaubamärkides reg nr 012678711 ja reg nr 000782995 sisalduv kujunduslik element on oma iseloomult samuti kirjeldavat laadi, kujutades ehitist või selle katust, mis viitab üsna ühemõtteliselt kinnisvaraga seotud teenustele. Taotleja kaubamärgi kujunduslik element on seevastu punane ruut, mis moodustab kontrastse tausta omanäolisele sõnalise elemendi – mida võib lugeda ERE, kuid mitte tingimata – kujutisele.

Kokkuvõttes leidis komisjon, et nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt on võrreldavad kaubamärgid sel määral erinevad, et on välditud kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht isegi juhul, kui võrreldavad vaidlustaja ja taotleja teenused on sarnased või identsed.

Komisjon leiab, et äravahetamise tõenäosust võrreldavate märkide vahel ei eksisteeri, kuna märkidel on piisavalt eristavaid elemente. Samuti leiab komisjon, et Eesti tarbija on piisavalt teadlik, tähelepanelik ning hästi informeeritud selleks, et mitte pidada tõenäoliseks ärilist või majanduslikku seost taotleja ning vaidlustaja vahel.

Kokkuvõttes, kõikide oluliste tegurite analüüsi tulemusena ja nende omavahelist sõltuvust arvesse võttes, tuli komisjon järeldusele, et vaidlustaja kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi vahel ei esine nende äravahetamise tõenäosust tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumist varasemate kaubamärkidega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

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

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

##### **vaidlustusavaldust mitte rahuldada.**

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 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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

T. Kalmet

M. Tähepõld