

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1760-o**

Tallinnas 27. detsembril 2018. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Tanel Kalmet ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi Saksamaa juriidilise isiku Krenn GmbH & Co.KG Gutenbergstr. 17, D-86356 Neusäß vaidlustusavalduse Patendiameti 02.04.2018 a. otsuse nr 7/R201700729 vastu registreerida rahvusvaheline kaubamärk KRIN (IR1357241) Venemaa juriidilise isiku Joint-Stock Company Kirov Plant "Krasnyy Instrumental'shchik" (edaspidi taotleja) nimele klassis 8 märgitud kaupade tähistamiseks.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Krenn GmbH & Co. KG (edaspidi vaidlustaja) esindaja patendivolinik Kristjan Leppik esitas 04.06.2018. a tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kujundatud sõnalise kaubamärgi KRIN (edaspidi kaubamärk KRIN) registreerimise vastu taotleja nimele. Patendiameti otsuse nr 7/R201700729 (edaspidi Patendiameti otsus) teade avaldati 02.04.2018. a Patendiameti ametlikus väljaandes „EESTI KAUBAMÄRGILEHT“ nr 4/2018 lk-l 104. Vaidlustusavaldus võeti 11.06.2018. a komisjoni menetlusse numbri 1760 all ning eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.

Juhindudes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) §-dest 10 ja 41, tööstusomandi õiguskaitse seaduse (edaspidi TÕAS) §-dest 39, 43 ja 44 taotleb vaidlustaja Patendiameti otsuse kaubamärgile KRIN klassis 8 Eestis kaitse võimaldamise kohta tühistamist ning Patendiametile ettepaneku tegemist jätkata menetlust kaubamärgi KRIN asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja peab kaubamärgi KRIN registreerimise Patendiameti otsust õigusvastaseks ja põhjendab seda järgmiselt.

Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 4/2018 avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas aktsepteerida rahvusvahelise kaubamärgi KRIN registreerimist Eestis taotleja nimele, muuhulgas järgmiste kaupade tähistamiseks (Lisa 1): lõikurid; koorimisraud [käsi-tööriistad]; graveerimisvahendid [käsitööriistad]; käsifreesid [käsi-tööriistad]; hõõvliid; löökterad [käsi-tööriistade osad]; õõnespuurid [käsi-tööriistade osad]; tapipeitlid; tihtimisraud; poolümarad peitlid [käsi-tööriistad]; kõrvetusraud; tahumiskirved [tööriistad]; kruustangid; kruustangid [käsi-tööriistad]; nurgikud [käsi-tööriistad].

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on õigusvastane, sest kaubamärgi KRIN osas esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud ja vaidlustab taotleja õiguse kaubamärgile KRIN klassi 8 kaupade osas juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2. Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 2 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.

Vaidlustaja vastandab taotleja kaubamärgile KRIN KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks 28.10.2003.a. registreerimiseks esitatud ning 19.04.2005.a. registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgi KRENN registreeringu nr. 003454857 (Lisa 3). Võrreldavate kaubamärkide andmeid ja kaupu iseloomustab alltoodud tabel:

Taotleja kaubamärk: <b>KRIN</b>	Vaidlustaja varasem kaubamärk: KRENN
Rahvusvah. Reg. nr: 1357241	Reg. nr: 003454857
Rahvusvah. Reg. Jrk nr: R201700729	Taotluse esitamise kuupäev: 28.10.2003
Registreeringu kuupäev: 20.02.2017	Registreeringu kuupäev: 19.04.2005
Avaldamise kuupäev: 02.04.2018	Klass/kaubad: 8 - käsiajamiga tööriistad; käsiajamid, nimelt lõiketööriistad ja lõiketööriistad metallitöötlemiseks, polt-lõikurid, matriitsid, terastrossid
Klass/kaubad: 8 - lõikurid; koorimisraud [käsi-tööriistad]; graveerimisvahendid [käsitööriistad]; käsifreesid [käsi-tööriistad]; hõõvliid; lõõkterad [käsi-tööriistade osad]; õõnespuurid [käsi-tööriistade osad]; tapipeitlid; tihtimisraud; poolümarad peitlid [käsi-tööriistad]; kõrvetusraud; tahumiskirved [tööriistad]; kruustangid; kruustangid [käsi-tööriistad]; nurgikud [käsi-tööriistad]	

Tulenevalt KaMS § 11 lg 6 tuleb vastandatud kaubamärki KRENN lugeda varasemaks, kui võrd kaubamärk KRENN on saavutanud kaitse enne 20.02.2017.a., s.o vaidlustatud kaubamärgi KRIN registreeringu kuupäeva. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise järgmiseks imperatiivseks tingimuseks on vastavate märkidega kaetud kaupade identsus ja/või samaliigilisus.

Ülaltoodud tabelist nähtub, et vaidlustaja omab varasema kaubamärgi registreeringust tulenevat kaitset kaupade suhtes, millised on identsed või samaliigilised taotletava märgi kaitse ulatusega. Nimelt on varasem kaubamärk kaitstud erinevate tööriistade tähistamiseks. Ka vaidlustatud kaubamärgi kaupade loetelus on loetletud erinevad käsitööriistad ja nende osad. Kaupade müügikanalid ning turustusviisid on kattuvad. Samuti asetsevad kaubad kaupluses samadel riulitel ning veebipoodides samade kauba kategooriates.

Vaidlustaja leiab kokkuvõtvalt, et taotletud kaubamärgi KRIN kaubad on KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes identsed ja samaliigilised vastandatud märkide õiguskaitse ulatusega.

KaMS § 3 kohaselt on kaubamärgi esmaseks funktsiooniks majandus- ja äritegevuses kaupade ja/või teenuste eristamine teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja/või teenustest. Kui võrd taotleja taotleb kaitset eksitavalt sarnasele kaubamärgile KRIN identsete kaupade tähistamiseks, milliste osas vaidlustaja juba omab oma kaubamärkidele õiguskaitset, siis tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja/või teenuste päritolu osas, kahjustades vaidlustajale kuuluvaid varasemaid õigusi.

Vaidlustaja lisab, et ta ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi KRIN registreerimiseks klassis 8, mistõttu antud asjas ei rakendu KaMS § 10 lg 2, mis võimaldaks minna mööda KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavast asjaolust.

Vaidlustaja märgib lisaks, et käesoleval juhul taotleb taotleja varasema vaidlustaja kaubamärgiga võrreldes sarnasele kaubamärgile Eestis kaitset identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks.

Euroopa Kohtu ja ka komisjoni praktikas on kinnistunud põhimõte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1997. a otsus nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc, EKL 1998, lk I- 5507, p 17; TOAK 27.03.2007. a otsus nr 830-o; TOAK 09.04.2008. a otsus nr 999-o; TOAK 28.09.2009. a otsus nr. 988-o; TOAK 30.07.2010. a otsus nr 1196-o). Vaidlustaja rõhutab, et antud juhul tuleb kaubamärkide võrdluse suhtuda eriti kriitiliselt, kuivõrd tegemist on mh. identsete kaupadega, s.o vaadeldavate kaubamärkidega tähistatakse sama valdkonda kuuluvaid kaupu.

Euroopa lahendites nr C-342/97, nr C-251/95 (SABEL), nr T-6/01 (MATRATZEN), nr T34/04 (Turkish Power) väljendatu valguses on kaubamärk varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedastelt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja/või teenuste päritolu osas. Samuti on kaubamärkide sarnasuse hindamisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Osundatud põhimõtteid arvestades nähtub antud juhul kaubamärkide võrdlemisel, et tegemist on tervikuna äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, milliste puhul tarbijapoolne eksitusse sattumise tõenäosus on eriti suur.

Varasem kaubamärk KRENN on sõnaline. Vaidlustatud kaubamärgi KRIN näol on tegemist kujundusliku kaubamärgiga, mille kujundus seisneb üksnes tavapärasel kirjastiilis, mistõttu ei funktsioneeriks kujunduslik element eraldi eristusvõimet lisava elemendina. Eristusvõimeline ning domineeriv element on siiski üksnes ja ainult sõnaline - KRIN. Seega on antud juhul vaadeldavateks kaubamärkideks KRENN ja KRIN.

Visuaalsel vaatlusel on tarbijale, kes on piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja hoolas, koheselt tuvastatav kaubamärkide identne struktuur. Kaubamärkides on kaashäälikud ja täishäälikud sama asetusega. Sama struktuuriga kaubamärkide puhul ei ole minimaalsed erinevused tähemärkide arvu ning häälikute, piisavad välistamiseks kaubamärkide üldmuljelt sarnasust (vt. ka ARTEX/ALREX - T-154/03; FORTIS/FORIS – R-0049-2002/4; EPILEX/EPLEX – T-161/10<sup>1</sup>).

Vaidlustatud ning vastandatud kaubamärgid koosnevad vastavalt neljast ja viiest tähemärgist ning struktuurilt asetsevad häälikud identsetelt vastandatud kaubamärgis sisalduvate vastavate häälikutega, s.o vastavalt täishäälikud tähiste keskel ning kaashäälikud KR-NN ning KR-N.

Taotleja kaubamärgi KRIN nägemisel seostab tarbija seda koheselt varasema kaubamärgiga KRENN, mistõttu ei suuda vaidlustatud kaubamärk täita kaubamärgi eristavat funktsiooni. Seega võib öelda, et visuaalselt on tegemist äravahetamiseni sarnaste ning assotsieeruvate kaubamärkidega.

Kaubamärkide KRIN ja KRENN foneetilisel võrdlusel omab määravat tähendust häälikute asetuse ja identne silpide arv. Antud juhul on täis- ning kaashäälikud sama asetusega, s.o täishäälikud E v. I kaubamärkide sõnaliste osade keskel ning kaashäälikud KR-NN ning KR-N.

<sup>1</sup> Loetletud märkide puhul leiti, et märgid on visuaalselt äravahetamiseni sarnased.

Vaidlustaja leiab, et ühetäheline erinevus kaubamärkide keskel ei tekita häälduslikult sedavõrd olulist erinevust, mis võimaldaks tarbijail kaubamärkidel selgelt vahet teha.

Vaidlustaja hinnangul on märgid foneetiliselt piisavalt sarnased, et tarbija vastavad tähised omavahel segi võiks ajada. Mistõttu on antud juhul kaubamärgid KRENN ja KRIN häälduslikult ära vahetamiseni sarnased.

Kuivõrd vaadeldavad kaubamärgid Eesti keskmisele tarbijale tähendust ei oma, ei saa ka kaubamärke semantiliselt ega kontseptuaalselt võrrelda.

Vaidlustaja leiab kokkuvõtvalt, et Eestis taotletakse kaitset rahvusvahelises registreeringus nr. 1357241 toodud kaubamärgile KRIN, milline on ära vahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga KRENN, milline omab kaitset kaupade suhtes, mis on identsed/samaliigilised taotluses toodud kaupadega. Seega esinevad kõik KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise tingimused ning Patendiameti otsuse tühistamise alused.

Vaidlustaja palub, lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja § 70 lg 7 ning TÕAS § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi KRIN (reg nr 1357241) registreerimise kohta klassis 8 Eestis ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi "KRIN" asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- 1) Koopia Eesti Kaubamärgilehe nr 4/2018 lk-st 104;
- 2) Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr. 1357241 kohta;
- 3) Väljatrükk EUIPO elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr. 00354857 andmete kohta;
- 4) Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus nr 31056, 04.06.2018.a.
- 5) 19.10.2017. a volikiri.

**Komisjon saatis 11.06.2018 Patendiametile teate kaubamärgi KRIN (RV reg nr 1357241) registreerimise vaidlustamise kohta ja palus registreeringu omanikule teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ning leida omale esindaja Eestis hiljemalt 11.09.2018.**

**Taotleja ei esitanud komisjonile oma esindajat ega ka oma seisukohti vaidlustusavalduse kohta.**

**Komisjon tegi vaidlustajale 19.10.2018 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta oma lõplike seisukohtade esitamiseks tähtajaga 19.11.2018.**

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 19.11.2018, andes komisjonile teada, et jääb 04.06.2018 esitatud vaidlustusavalduses toodud argumentide ning nõuete juurde, sest peab Patendiameti otsust kaubamärgi KRIN registreerimise kohta klassis 8 oma õigusi ja seaduslike huvisid rikkuvaks, kuivõrd kaubamärgi registreerimisotsuses esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud.

Vaidlustaja palub, juhindudes KaMS § 41 lg 3 sätestatust, tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi „KRIN“ registreerimise kohta klassis 8 taotletud kaupade tähistamiseks ning ühtlasi teha Patendiametile ettepanek jätkata kaubamärgi KRIN menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 05.12.2018 .

### Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Vaidlustaja esitas 04.06.2018 komisjonile vaidlustusavalduse kaubamärgi KRIN registreerimise vastu Venemaa firma Joint-Stock Company Kirov Plant "Krasnyy Instrumental'shchik" nimele klassis 8 märgitud kaupade tähistamiseks.

Vaidlustaja vastandab taotleja kaubamärgile KRIN oma nimele 19.04.2005 klassis 8 märgitud kaupade tähistamiseks registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgi KRENN (reg. nr 003454857, taotluse esitamise kuupäev 28.10.2003), leides, et vaidlustaja kaubamärk KRENN on KaMS § 11 lg 6 tähenduses varasem ja sarnane võrreldes taotleja hilisema kaubamärgiga KRIN. Samuti leiab vaidlustaja, et taotleja hilisema kaubamärgiga KRIN soovitakse KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses kaitset vaidlustaja varasema kaubamärgiga KRENN tähistatavatele sarnastele ja osaliselt identsetele kaupadele klassis 8. Vaidlustaja taotleb vaidlustatud kaubamärki puudutava Patendiameti otsuse tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon nõustub vaidlustaja argumentidega õiguskaitset välistavate asjaolude osas klassi 8 kaupade suhtes ega pea neid vajalikuks korrata.

Vaidlustusavalduse menetluskohast selgub, et vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omanik ei ole KaMS § 10 lg 2 tähenduses väljastanud taotlejale kirjalikku luba kaubamärgi KRIN registreerimiseks klassis 8 märgitud kaupade tähistamiseks.

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

Vaidlustusavalduse menetluskohast nähtub, et taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud. Komisjon järeldeb sellest, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärki KRIN kaitsta tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 4 tähenduses. Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist. TÕAS § 54<sup>1</sup> lg 5 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole lõplikke seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist.

Eeltoodust tulenevalt tuvastas komisjon õiguskaitset välistavate asjaolude esinemise klassi 8 kaupade osas, mistõttu vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus nr 7/R201700729 rahvusvahelisele kaubamärgile KRIN (rahvusvaheline reg nr 1357241) kaitse andmise kohta Eestis 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 õiguskaitsset 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:

H.-K. Lahek

T. Kalmet

M. Tähepõld