

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1229-o**

Tallinnas 10. augustil 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Edith Sassian ja Kerli Tuuls, vaatas kirjalikus menetluses läbi 24/7 Real Media Inc., New York, US (esindajad patendivolinikud Almar Sehver ja Urmas Kernu) vaidlustusavalduse kaubamärgi „24 7 + kuju“ (taotluse nr M200800163) registreerimise vastu täisühingu 24/7, Tallinn, EE (esindaja patendivolinik Raivo Matsoo) nimele klassides 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 ja 45.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 01.12.2009 esitas 24/7 Real Media Inc. (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „24 7 + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk või taotleja kaubamärk) registreerimise vastu täisühingu 24/7 (edaspidi taotleja) nimele, Patendiameti otsuse osaliseks tühistamiseks. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 10/2009.

Vaidlustajale kuulub järgnev Eestis kehtiva kaubamärk: 24/7 MEDIA, Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeing nr 001013572, reg kuupäev 12.02.2002, klassi 35 kuuluvate teenuste (reklaamiagentuurid; reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused) osas (vaidlustusavalduse lisa 1).

Patendiamet on otsustanud registreerida taotleja nimele alljärgneva kaubamärgi:



taotluse nr M200800163, taotluse esitamise kuupäev 01.02.2008, sh klassi 35 kuuluvate teenuste (reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; impordi-ekspordikontorid, kaupade jae- ja hulgimüük kolmandatele isikutele (sealhulgas meediakanalite kaudu; telefonimüük), kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi, kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine, messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil, oksjonid, personalijuhtimisalased konsultatsioonid; teiste omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine äri eesmärgil, äriuuringud, turu-uuringud, spetsialisti ärialased konsultatsioonid, äritegevuse juhtimise nõustamine; kaubandusteabeagentuurid; ärialased infoteenused) osas (lisad 2 ja 3).

Vaidlustaja leiab, et õiguskaitsese andmine vaidlustatud kaubamärgile klassis 35 on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

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

Vaidlustaja leiab vaidlustatud kaubamärgi olevat sarnase tema varasema kaubamärgiga. Vaidlustatud kaubamärk koosneb numbritest, mis on minimaalselt kujundatud. Vaidlustaja kaubamärk koosneb numbritest ja sõnast, mis on reproduktsioonil esitatud läbivates suurtähtedes. Vaadeldavate kaubamärkide sarnasus põhineb eelkõige nende identsel algusosal „24 7“. Vaidlustaja leiab, et KaMS tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 22.10.2008 direktiiviga 2008/95/EC kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses (C-251/95 Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997 lk 1-06191) leidnud, et „äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.“

Taotleja kaubamärk koosneb numbritest 24 ja 7. Number 7 on suurem kui number 24 ja osaliselt katab seda. Vaidlustaja kaubamärk koosneb samuti numbritest 24 ja 7. Lisaks on vaidlustaja märgis numbritest 24 ja 7 vahel kaldkriips ning sõna MEDIA. Taotleja kaubamärk ja vaidlustaja kaubamärgi algus 24 7 on identsed. Visuaalne erinevus tuleneb kaldkriipsust 24 ja 7 vahel ja sõnast MEDIA. Vaidlustaja kaubamärgis on kaldkriipsu kasutatud numbritest 24 ja 7 eraldamiseks. Taotleja kaubamärgis on numbrid 24 ja 7 eraldatud kujundusega, number 7 on kujundatud suuremana kui number 24. Seega mõlemas kaubamärgis on numbrid tajutavad kui 24 ja 7 ning mitte koos 247. Lähtudes vaadeldavate kaubamärkide identsusest algusosast 24 ja 7, leiab vaidlustaja, et kaubamärgid on visuaalselt sarnased.

Mõlemad vaadeldavad kaubamärgid koosnevad kahest numbrist 24 ja 7, mida hääldatakse identselt ning mis koosnevad seitsmest silbist [KAKS], [KÜM], [MEND], [NE], [LI] ja [SEI], [TSE]. Vaidlustaja kaubamärgis on lisaks sõna MEDIA, mis koosneb kolmest silbist [ME], [DI] ja [A]. Foneetiline erinevus tuleneb vaid sõnast MEDIA, mis on vaidlustaja kaubamärgi lõpus. Arvestades asjaolu, et seitse esimest vaadeldavate kaubamärkide silpi on identsed on vaidlustaja arvamusel, et tegemist on foneetiliselt sarnaste kaubamärkidega.

Vaadeldavate kaubamärkide numbrid 24 ja 7 on identse tähendusega. Vaidlustaja kaubamärgis tähendab sõna MEDIA „meedia“ ehk massiteabevahendid, massisuhtlusvahendid. Tulenevalt numbritest 24 ja 7 tähendusest on vaadeldavad kaubamärgid kontseptuaalselt sarnased.

Teatavasti mängivad kaubamärkide algusosad olulist rolli märkide visuaalsel ja foneetiliselt eristamisel ning märkide algusosade identsus on nende sarnasuse hindamisel olulisem märkide lõpuosadest tulenevatest erinevustest. Seega 24/7 MEDIA ja 24 7 + kuju puhul on tegemist visuaalselt ja foneetiliselt äärmiselt sarnaste märkidega.

Vaidlustusavaldus puudutab vaid klassi 35 kuuluvaid teenuseid.

Vaadeldavate kaubamärkide teenuste loetelu on identne ja/või samaliigiline, kuna vaidlustaja kaubamärgi teenuste loetelu (reklaamiagentuurid; reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused) hõlmab taotleja kaubamärgiga tähistatud teenuseid (reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; impordi-ekspordikontorid, kaupade jae- ja hulgimüük kolmandatele isikutele (sealhulgas mediakanalite kaudu;

telefonimüük), kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi, kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine, messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil, oksjonid, personalijuhtimisalased konsultatsioonid; teiste omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine äri eesmärgil, äriuuringud, turu-uuringud, spetsialisti ärialased konsultatsioonid, äritegevuse juhtimise nõustamine; kaubandusteabeagentuurid; ärialased infoteenused).

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu 29.09.1997 otsusele (C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., European Court reports 1998. lk I-05507, p 17), milles on leitud, et „väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa.“ Seega vaadeldavate kaubamärkide teenuste identsusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

Vaidlustaja viitab ka samale Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97, p 29), milles on leitud, et „... risk, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest, määrab direktiivi § 4(1)(b) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p 2] mõistes äravahetamise tõenäosuse olemasolu.“ Euroopa Kohus on samuti (C-251/95, lk 1-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja leiab, et sõna MEDIA klassis 35 ei oma iseseisvalt eristusvõimet ning seda on kinnitanud ka Patendiameti praktika (lisa 4 kaubamärk reg. nr 33268 kohta). Sellest tulenevalt on vaidlustaja kaubamärgis domineerivaks elemendiks numbrid 24 ja 7, mis on identsed taotleja kaubamärgiga. Seega leiab vaidlustaja, et vaadeldavad kaubamärgid on domineerivates elementides nii visuaalselt, kontseptuaalselt kui ka foneetiliselt äärmiselt sarnased. Vaidlustaja leiab, et vaadeldavate kaubamärkidega tähistatud teenused on identsed. See asjaolu, nagu eelpool mainitud, suurendab käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ohtu.

Vaadeldavate kaubamärkide sarnasusest tulenevalt, aga ka teenuste identsuse ja/või samaliigilisuse tõttu ning arvestades keskmist tarbija tähelepanu, on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärkide erinevused ei ole piisavalt suured, et välistada kaubamärkide äravahetamise tõenäosust. Lähtudes eeltoodust on vaidlustusavalduse esitaja arvamusel, et eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubamärgid ning nendega tähistatud teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest. Seega vaadeldavate kaubamärkide vahel eksisteerib suur kaubamärkide äravahetamise tõenäosus.

Vaidlustaja on varasema kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgimääruse alusel registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Ühenduse kaubamärgi 24/7 MEDIA reg nr 001013572 registreerimise kuupäev on 12.02.2002, rahvusliku kaubamärgitaotluse nr M200800163 24 7 + kuhu esitamise kuupäev on aga hilisem – 01.02.2008.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta klassis 35 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud (1) väljatrükk reg nr 001013572 24/7 MEDIA kohta; (2) väljatrükk taotluse nr M200800163 24 7 + kuhu kohta; (3) koopia kaubamärgi 24 7 + kuhu publikatsioonist Kaubamärgilehes; (4) väljatrükkid Patendiameti andmebaasist sõna MEDIA klassis 35 eristusvõime kohta. Vaidlustusavaldusele ei olnud algselt lisatud volikirja, kuid see puudus kõrvaldati komisjoni

palvel. Vaidlustusavaldus registreeriti 06.01.2010 komisjoni menetluses nr 1229 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

2) Komisjon edastas 7.01.2010 vaidlustusavalduse taotlejale, tehes ettepaneku esitada kirjalikud seisukohad selle kohta hiljemalt 08.04.2010. Taotleja ei esitanud tähtajal kirjalikke seisukohti, viidates läbirääkimistele. Seisukohtade esitamise tähtaja pikendamist ei soovitud. 11.03.2011 edastas taotleja esindaja komisjonile kirja, mille kohaselt taotleja soovib alustada vaidlustajaga läbirääkimisi, ning tegi ettepaneku menetluse peatamiseks. Taotleja kiri edastati vaidlustajale, kelle poolt 21.04.2011 edastatud kirja kohaselt ei ole vaidlustaja nõus asjas nr 1229 menetlust peatama, kuna poolte vahel ei ole käimas läbirääkimisi. Vaidlustaja palus menetlust jätkata. Komisjon teatas 19.05.2011 menetlusosalistele, et puuduvad põhjused menetluse peatamiseks.

25.05.2011 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 27.06.2011, viidates ka asjaolule, et taotleja ei ole oma seisukohti tähtaja jooksul esitanud. Vaidlustaja esitas 16.06.2011 oma lõplikud seisukohad, milles jääb varemavaldatud nõuete ja seisukohtade juurde. Lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja käitumine menetluse ajal ei ole olnud heatahtlik ja aus. Taotleja on teavitanud komisjoni, et on käimas läbirääkimised, kui neid ei olnud algatatud. Esimene taotleja kontakt vaidlustajaga oli 11.03.2011 ettepanek peatada menetlus ning osta temale kuuluvad vaidlustatud kaubamärgiõigused. Vaidlustaja ei ole huvitatud kaubamärkide õiguste ostmisest ja kokkuleppest. Taotleja esitas ettepaneku menetluse peatamiseks ja oma märkide müügi ettepaneku alles viieteist kuu pärast peale vaidlustusavalduse esitamist. Vaidlustaja leiab, et selline käitumine ei ole heatahtlik ja on ilmselgelt mõeldud menetluse venitamiseks. Asjaolu, et vaidlustusavaldusele ei ole vastatud, viitab sellele, et taotleja ei ole huvitatud kaubamärgiõigustest ja soovib antud vaidlusest ebaausalt rikastuda.

22.06.2011 edastas komisjon vaidlustaja lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1229 kohta teadmiseks, märkides, et lõplike seisukohtade esitamist ei võimaldata menetlusosalisele, kes ei ole varasema menetluse käigus komisjonile kirjalikke seisukohti esitanud. Vastavalt komisjoni põhimääruse § 15 lg-le 5 ja § 18<sup>1</sup> lg-le 6 ei takista ajaolu, et menetlusosaline ei ole oma seisukohti esitanud, menetluse jätkamist, lõppmenetluse alustamist ega otsuse tegemist. 29.06.2011 alustas komisjon asjas nr 1229 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

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

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.

Vaidlustaja poolt vastandatud ja temale kuuluv kaubamärk (Ühenduse kaubamärk nr 001013572) on varasem vaidlustatud kaubamärgi (taotlus nr M200800163) suhtes. Vaidlustaja ei ole andnud nõusolekut hilisema kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustus puudutab vaidlustatud kaubamärgi klassis 35 sisalduvaid teenuseid (reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; impordi-ekspordikontorid, kaupade jae- ja hulgimüük kolmandatele isikutele (sealhulgas meediakanalite kaudu; telefonimüük), kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi, kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine, messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil, oksjonid, personalijuhtimisalased konsultatsioonid; teiste omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine äri eesmärgil, äriuuringud, turu-uuringud, spetsialisti ärialased konsultatsioonid, äritegevuse juhtimise nõustamine; kaubandusteabeagentuurid; ärialased infoteenused), mis on identsed ja sarnased

vastandatud kaubamärgi registreeringus sisalduvate teenustega (reklaamiagentuurid; reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused). Mida sarnasemad on kaubamärkidega tähistatavad teenused, seda vähem kaalu on kaubamärkide erinevusel.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnatakse globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Komisjon leiab, et vaidlustaja on veenvalt demonstreerinud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud tingimused on täidetud – võrreldavad kaubamärkide domineerivad elemendid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased, vaatamata vaidlustatud kaubamärgi minimaalsele kujundusele ja vastandatud kaubamärgi täiendavale klassis 35 mittekaitstavale elemendile „MEDIA“, märgid on mõeldud kasutamiseks sarnaste teenuste tähistamiseks klassis 35 ning tõenäoline on nende äravahetamine, sh assotsieerumine. Tarbija, kohates vaidlustatud kaubamärgi all osutatavat klassi 35 teenust, võib väärtalt järeldada, et need pärinevad vaidlustajalt kui varasema sarnase kaubamärgi omanikult. Seega ei võimalda vaidlustatud kaubamärk tegelikkuses täita teenindusmärgi funktsiooni, eristades erinevate ettevõtjate poolt osutatavaid samaliigilisi teenuseid.

Taotleja vaidlustaja seisukohale sisulisi vastuväiteid esitanud ei ole. Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega äravahetamise tõenäosuse osas ega pea vajalikuks neid korrata.

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

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi „24 7 + kuju“ (taotluse nr M200800163) registreerimise kohta täisühingu 24/7 nimele klassi 35 teenuste osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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

E. Sassian

K. Tults