

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 890-o**

Tallinnas 29. mail 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi ZWILLING J.A. HENCKELS AG, 14-22 Grünwalder Strasse, Solingen D-42657, DE (esindaja volikirja alusel patendivolnik Urmas Kauler) vaidlustusavalduse kaubamärgile „TWINMAT” (rahvusvahelise registreeringu nr 824780; registreeringu kuupäev 19.01.2004, järjekorranumber R200402165) õiguskaitse andmise vastu klassis 21 SAINT-GOBAIN TECHNICAL FABRICS EUROPE, 517 avenue de la Boisse F-73000 CHAMBERY FR nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

30.06.2005 esitas Saksa äriühing Zwilling J.A. Henckels AG (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse, rahvusvahelisele sõnalisele kaubamärgile „TWINMAT“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) õiguskaitse andmise vastu Prantsuse äriühingu Saint-Gobain Technical Fabrics Europe (vaidlustusavalduse esitamise ajal Saint-Gobain Vertotex Glass Mat Soci  t   par actions simplif  e, edaspidi taotleja) nimele kaubaklassis 21 (*Glass mats, felts, mats and fabrics of fibreglass for reinforcement*), mille kohta oli avaldatud teade Eesti Kaubam  rgilehes 5/2005 (lk 102, vaidlustusavalduse lisa 2, vrld v  ljav  te Patendiameti andmebaasist lisas 3). Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigil  ivu 2500.00 kr tasumist t  endav dokument, volikiri ja p  hjudus t  enditega.

Vaidlustaja on   ks maailma vanimatest ettev  tetest, mille ajalugu ulatub aastasse 1731. Enam kui 270 aastat tagasi registreeritud maailma   he vanima ja t  naseks   lemaailmselt   ldtuntud kaubam  rgi „TWIN“ logo peetakse k  rge kvaliteedi s  non  umiks. Kaubam  rgiga „TWIN“ t  histatakse kokku umbes 1400 erinevat tooteartiklit, mida m  uakse enam kui 100 riigis   le maailma (vaidlustusavalduse lisa 1).

Patendiameti kaubam  rkide andmebaasist ja 02.05.2005 Eesti Kaubam  rgilehes nr 5/2005 avaldatust n  htub, et Patendiamet otsustas aktsepteerida vaidlustatud kaubam  rgi registreerimise taotleja nimele Eestis j  rgmises ulatuses (lisad 2 ja 3):

Klass 17 *Glass mats, felts, mats and fabrics of fibreglass for acoustic and thermal insulation, for sealing and for corrosion protection.*

Klass 19 *Glass mats, felts, mats and fabrics of fibreglass for building.*

Klass 21 *Glass mats, felts, mats and fabrics of fibreglass for reinforcement.*

Klass 22 *Glass fibres for textile use.*

Klass 24 *Glass mats, felts, mats and fabrics of fibreglass for textile use.*

Vaidlustaja vaidlustab Patendiameti otsuse nr 7/R200402165 selles osas, millega taotleja omandab klassis 21 ainu  iguse vaidlustatud kasutamiseks klaasmattide, -viltide, tugevduseks kasutatava klaaskiust mattide ja riide t  histamisel Eestis, tuginedes kaubam  rgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2.

Vaidlustaja peab Patendiameti otsust nr 7/R200402165 ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks. Vaidlustaja leiab, et otsus, millega taotlejal lubatakse Eestis omandada õiguskaitse sõnalisele kaubamärgile „TWINMAT“, ei vasta KaMS § 10 lg 1 p 2 tingimustele, mille 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.

Vaidlustaja on varasema, Eestis enne 19.01.2004 registreeritud kaubamärgi omanik: Eesti Vabariigis kehtiv märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi protokolli alusel 13.08.1999 registreeritud sõnaline kaubamärk „TWIN“ (nr 2R199836, registreeringu kuupäev 13.04.1997, registreeringu järjekorranumber R199901771, hilisema märkimise kuupäev 13.08.1999) klassis 21 (lisa 4).

Kaupade identsus ja samaliigilisus	
Varasem kaubamärk 2R199836 klassis 21	Vaidlustatud kaubamärk nr 824780 klassis 21
<p><i>Bristles, horse hair, hair for brushes, brushware, combs, sponges, toilet utensils, cleaning equipment, steelwool; enamelled and tinned products, manufactured goods for engineering purposes, made of rubber and rubber substitutes; objects made of wood, celluloid and other related materials as housework and travel utensils, objects made of nickel and aluminium as housework and travel utensils, household and kitchen utensils; signboards and signboard plates, works of art; raw materials and objects made of porcelain, clay, glass; household appliances.</i></p> <p>Harjased, hobusejõhv, jõhv harjade jaoks, harjatooted, kammid, käsnad, tualetivahendid, puhastusvahendid, terasvill, emaileeritud ja tinatatud tooted, kummist ja kummiasendajatest valmistatud tehnikatooted; puust, tselluloosist ja nendega seotud materjalidest valmistatud tooted nagu majapidamis- ja reisirbed, niklist ja alumiiniumist valmistatud majapidamis- ja reisirbed, majapidamis- ja köögitarbed; viidad ja tahvlid, taiesed, portselanist, savist, <b>klaasist valmistatud toorained ja tooted</b>; kodumasinad</p>	<p><i>Glass mats, felts, mats and fabrics of fibreglass for reinforcement</i></p> <p><b>klaasmatid, -vildid, klaaskiust matid ja riie tugevduseks</b></p>

Ülaltoodud tabelist nähtub, et vaidlustatud kaubamärk hõlmab klassis 21 kaupu, mis liigituvad klaasist valmistatud toodete alla. Vaidlustatud kaubamärki soovitakse seega registreerida identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks, mille suhtes on registreeritud Eesti Vabariigi territooriumil vaidlustaja varasem kaubamärk. Kuivõrd vaidlustaja on üks maailma vanimaid ettevõtteid ning arvestades registreeringu nr 2R199836 kaupade laia ulatusega klassis 21, tuleb vaidlustatud kaubamärgi kaupu klassis 21, mille toormaterjaliks on klaas, pidada vastavalt identseteks ja samaliigilisteks registreeringus nr 2R199836 klassis 21 märgitud kaupadega.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba rahvusvahelise kaubamärgi "TWIN" (reg nr 824780) registreerimiseks kaubamärgina.

Vaidlustatud kaubamärk ja vastandatud kaubamärk on oma vastastikustes suhetes sellised, et tarbija, nähes esimest, tuletab meelde varem registreeritud kaubamärki „TWIN“, mistõttu neid on turusituatsioonis võimalik omavahel ara vahetada, sest tarbijad ei omanda ega jäta meelde kaubamärgi kõiki komponente ning pööravad tähelepanu vaid neile elementidele, mis neile silma torkavad. Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Ca GmbH v. Klijsen Handel BV punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsust erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meeldejäädud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Käesoleval juhul viib umbmäärane mälestus selleni, et vastavaid kaubamärke tuleb pidada äravahetamiseni sarnaseks ja assotsieeruvateks. Seda põhjustavad järgmised aspektid:

Vastandatud kaubamärk „TWIN“ on sõnaline. Vaidlustatud kaubamärk „TWINMAT“ on samuti sõnaline tähis. Sõna TWINMAT moodustav lõpuosa -MAT ei pääse sõna TWIN osa kõrval domineerima. Kaubamärgi peamine ja eristavaim osa on seega sõna TWIN, kuivõrd just selle elemendi kaudu jätab tarbija vaidlustatud kaubamärgi meelde. Sõna TWINMAT ei moodusta uut muljet võrreldes vaidlustaja varasema kaubamärgiga, kuivõrd tarbija tähelepanu haarab mõlemas tähises esineva sõna TWIN identsus.

Võrreldavate märkide foneetiline erinevus säilib vaid lõpuhäälikus -MAT, mis varasemal kaubamärgil puudub. Vaatamata sellele, et vaidlustatud kaubamärk on heliliselt pikem, on kaubamärke identifitseerivate tähiste sarnasus piisav, et tarbija, nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose mõlema kaubamärgi kasutaja vahel, põhjustades sellega segadust.

Sõnalise kaubamärgi „TWIN“ tähendus eesti keeles on 'kaksik, paarik; mitmuses - kaksikud; omadussõnana - täpselt sarnane või vastav'. Sõnalise kaubamärgi „TWINMAT“ tähendus eesti keeles on 'kaksikmatt, paarikmatt'. Kuna kaubamärgi „TWINMAT“ esimese osa tähendus on eesti tarbija jaoks üldiselt teada ja see on identne varasema kaubamärgi tähendusega, suurendab see märkidevahelist segiaetavust.

Erinevused kahe kaubamärgi vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast, ehk samastaks neid kaubamärke ühe ja sama tootjaga ning eeldaks seega ka sarnasust kvaliteedis. Keskmise tarbija, hoolimata sellest, kas ta on asjatundja, kellel on või ei ole eriteadmisi kaubast, võrdleb kahte märki nende samaaegsel esitamisel väga harva, pigem toetub ta kahe märgi omaette tajumisele ja mälule ning võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, võib mõelda, et kõnealused kaubad, mis kannavad vastavaid märke, on pärit samalt või majanduslikult seoses olevatelt ettevõtjatelt. Arvestades eeltoodud seisukohti ja põhjendusi on vaidlustatud kaubamärk sarnane vaidlustaja nimele registreeritud varasema kaubamärgiga, mis on saanud Eestis õiguskaitse, ning on tõenäoline vastandatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja kaubamärgiga.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 ning Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 palub vaidlustaja tunnistada vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmine 21. klassi kaupade suhtes seadusevastaseks, tühistada Patendiameti otsus nr 7/R200402165 kaubamärgi TWINMAT registreerimise kohta taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. väljatrükkid vaidlustaja veebilehelt [www.zwilling.com](http://www.zwilling.com);
2. väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 5/2005 rahvusvahelise registreeringu nr 824780 kohta;
3. väljatrükk kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 824780 kohta;
4. väljatrükk kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 2R199836 kohta;
5. väljavõte J. Silveti Inglise-eesti sõnaraamatust, lk 704, 1266 ('twin', 'mat').

Vaidlustusavaldus võeti komisjoni menetlusse nr 890 all ning selle eelmenetlejaks määrati komisjoni liige Kirli Ausmees.

Taotlejat informeeriti 15.07.2005 Patendiameti vahendusel vastavalt kaubamärkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile artiklile 5 esitatud vaidlustusavaldusest, ettepanekuga osaleda komisjoni menetluses. Taotleja ei ole endale esindajat määranud, komisjoni menetlusse astunud ega seisukohta vaidlustusavalduse kohta väljendanud.

08.07.2008 laekus komisjonile vaidlustaja lõplik seisukoht, milles jäädakse varasemate seisukohtade ja nõuete juurde. Muuhulgas märgitakse, et vastavalt tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 19.06.2008 teatele ei ole rahvusvahelise registreeringu nr 824780 omanik (taotleja) endale esindajat määranud ning seega menetluses ei osale. Kuna taotleja vaidlustusavaldusele vastanud ei ole, on ta sellega kaudselt tunnistanud vaidlustusavaldust.

Taotleja ei ole menetluses aktiivselt osalemise õigust kasutanud ega lõplikke seisukohti esitanud. 07.05.2009 alustas komisjon asjas nr 890 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud vaidlustaja esitatud argumente ja tõendeid ning kaalunud asjaolusid, asus järgmistele seisukohtadele.

Vaidlustaja on varasema rahvusvahelise kaubamärgi „TWIN“ (reg. nr. 2R199836) omanik, kuivõrd nimetatud kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kuupäev on 13.04.1997, samas kui taotleja esitas kaubamärgitaotluse 19.01.2004. Vaidlustatud kaubamärk „TWINMAT“ hõlmab klassis 21 kaupu (klaasmatid, -vihud, klaaskiust matid ja riie tugevduseks), mis liigituvad klaasist valmistatud toodete alla. Varasem vastandatud kaubamärk on registreeritud mh klassis 21 klaasist kui materjalist toodete tähistamiseks. Seega soovitakse vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitset KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks võrreldes vastandatud kaubamärgi „TWIN“ registreeringuga. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks klassis 21 toodud kaupade suhtes.

Sõnaline kaubamärk „TWINMAT“ ja registreeritud sõnaline kaubamärk „TWIN“ on oma vastastikustes suhetes sellised, et tarbija, nähes esimest, tuletab meelde varem registreeritud kaubamärgi "TWIN", mistõttu neid on turusituatsioonis võimalik omavahel ara vahetada, sest tarbijad ei omanda ega jäta meelde kaubamärgi kõiki komponente ning pööravad tähelepanu vaid neile elementidele, millised esmapilgul tähelepanu köidavad. Vaidlustatud kaubamärgi sõnaosa TWIN, millel on domineeriv positsioon, on identne vaidlustaja varasema kaubamärgiga "TWIN". Sõnaosa MAT lisandumine domineeriva positsiooniga sõnaosale TWIN ei muuda vaidlustatud kaubamärki vastandatud kaubamärgist selgelt eristatavaks.

Ka foneetiliselt on raske vaadeldavate tähiste vahel vahet teha. Nimelt seisneb foneetiline erinevus üksnes lõpusilbis MAT, mis varasemal kaubamärgi puudub. Vaatamata sellele, et

vaidlustatud kaubamärk on heliliselt pikem, on kaubamärkide identifitseerivate tähiste sarnasus piisav, et tarbija nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose mõlema kaubamärgi kasutaja vahel, põhjustades sellega segadust.

Sõnalise kaubamärgi „TWIN“ tähendus eesti keeles on 'kaksik, paarik'; mitmuses 'kaksikud'; omadussõnana 'täpselt sarnane või vastav'. Sõnalise kaubamärgi „TWINMAT“ tähendus eesti keeles on 'kaksikmatt, paarikmatt'. Kuna kaubamärgi „TWINMAT“ esimese osa tähendus on eesti tarbija jaoks üldiselt teada ja see on identne varasema kaubamärgi tähendusega, suurendab see märkidevahelist segiaetavust veelgi.

Erinevused kahe kaubamärgi vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast, so samastaks neid kaubamärke ühe ja sama tootjaga ning eeldaks seega ka sarnasust kvaliteedis. Kuivõrd kaubamärkide algusosad mängivad olulist rolli märkide visuaalsel ja foneetilisel eristamisel ning märkide algusosade identsus on nende sarnasuse hindamisel olulisem märkide lõpuosadest tulenevates erinevustest.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TÕAS §-st 61 ja KaMS § 10 lg 1 punktist 2, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus nr 7/200402165 kaubamärgile „TWINMAT“ (rahvusvaheline registreering nr 824780) õiguskaitse andmise kohta Eestis klassis 21 kaupade suhtes ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju Maakohtusse 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

K. Ausmees

S. Sulsenberg