

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1340-o

Tallinnas 11. oktoobril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku FERROLI S.p.A. (78/A, via Ritonda, 37047 San Bonifacio (VR), Itaalia) vaidlustusavalduse kaubamärgi **FERRO**, (reg nr 0872616) klassides 6, 11, 35 registreerimise kohta FERRO S.A. nimele.

Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetlusse numbri 1340 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Asjaolud

Patendiamet on vastu võtnud otsuse rahvusvahelise kaubamärgi **FERRO**, reg nr 0872616, (edaspidi vaidlustatud kaubamärk või kaubamärk **FERRO**) registreerimise kohta Eestis Poola äriühingu FERRO S.A. (edaspidi taotleja) nimele klassi 6, 11 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste osas, prioriteedikuupäevaga 02.12.2008. a (lisa 1).

Vaidlustusavalduse esitaja FERROLI S.p.A. (edaspidi vaidlustaja, keda esindab patendivolinik Riina Pärn) puhul on tegemist Itaalia päritolu äriühinguga, mis on asutatud 1955. a. Praegu omab vaidlustaja erinevaid tehaseid Euroopas (sh Itaalias, Hispaanias, Saksamaal, Poolas), samuti Türgis ja Hiinas, ning omab tüdarettevõtteid sh Itaalias, Hispaanias, Hiinas, Prantsusmaal, Türgis, Poolas, Rumeenias, Hollandis, Belgias, Suurbritannias, Venemaal, Ukrainas jne, moodustades kontserni FERROLI Group (Ferrolli), kuhu kuuluvad:

- * Ferroli Industrie GmbH – Saksamaa
- * Ferroli Isitma Sistemleri Ticaret Ve Servis A.S. – Türgi
- * Ferroli Limited – Ühendkuningriik
- * Ferroli Poland Sp Zoo – Poola
- * FER Belgium Nv – Belgia
- * Ferroli Romania Srl – Rumeenia
- * Ferroli Boiler & Heating Equipments Co. Ltd – Hiina
- * Lamborghini Calor Spa – Itaalia
- * Lamborghini Caloreclima Espana Sa – Hispaania
- * Ferroli – Hiina jne.

Vaidlustaja puhul on tegemist maailmas suuruselt viienda katelde tootjaga, mille kümme tootmistehast maailmas toodavad enam kui 550 000 katelt aastas. Viimase nelja aasta jooksul on vaidlustaja ning temaga seotud ettevõtted investeerinud tootmistehnoloogiasse rohkem kui 16 miljonit eurot.

Vaidlustaja põhitoodangu moodustavad katlad ja kütteseadmed, kuid valmistatakse ka õhukonditsioneerid ja muid seadmeid ning tooteid (näiteks radiaatorid, kliimaseadmed, mullivannid, veeboilerid, elektrimootorid jne). Vaidlustaja tooted on ennast maailma kütterurul tõestanud ja neid hindavad kõrgelt ning tunnustavad miljonid tarbijad erinevatest riikidest. Seadmete kvaliteetsust tõendab ka Euroopa sertifikaat ISO 9001:2000. Vaidlustaja põhimõtteks on pakkuda klientidele

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

kvaliteetseid, ohutuid, efektiivseid, kaasaegse disainiga ning kõrge tehnoloogilise tasemega seadmeid.

Vaidlustajaga seotud ettevõtetes töötab üle 3200 töötaja ning FERROLI grupi aastakäive ulatub 600 milj euroni.

Antud asjaolude kinnituseks on esitatud väljavõtted kütte-, ventilatsiooni- ja jahutus- seadmetega tegeleva Eesti äriühingu LRF Private OÜ kodulehelt www.lrfprivate.ee (lisa 2), vaidlustaja poolt koostatud materjalidest (lisa 3), vaidlustaja kodulehelt www.ferroli.it (lisa 4) ning vaidlustaja Venemaa tütarettevõtte kodulehelt (lisa 5).

Vaidlustaja omab üle kogu maailma erinevaid registreeritud üldtuntud kaubamärke, sh kaubamärke **FER**, **FERROLI** ja **FERRO-THERM**. Lisatud on osaline loetelu vaidlustajale kuuluvatest kaubamärkidest üle maailma (lisa 6). Nimetatud väljavõtetest nähtub, et näiteks lähiriikidest on vaidlustaja kaubamärk **FERROLI + kuju** registreeritud Rootsis juba 16.10.1992 a.

Vaidlustaja toodangut on viimaste aastate jooksul turustatud ka Eestis. Selle kinnituseks on lisatud Google otsingumootori väljavõtte Eesti lehtede osas, mis annab sõnale Ferroli 23 300 tulemust (lisa 7). Kuna tulemusi on märkimisväärne arv seoses vaidlustajaga, tema nime ja toodanguga tähise all **Ferrol**i, on kindel, et toodangu turustamine Eestis toimus juba varasemalt enne kõnealuse vaidlustatud kaubamärgi äramärkimist Eesti suhtes, s.o enne 02.12.2008. a. Google otsingu tulemus kinnitab, et vaidlustaja omab mainet ka Eesti turul ning kindlasti toimus selline mainekujundusprotsess juba varasemalt enne 02.12.2008. a.

Vaidlustajale kuuluvad vaidlustatava kaubamärgiga võrreldes varasema prioriteedi- kuupäevaga Eesti suhtes registreeritud ning Eestis õiguskaitse omandanud kaubamärgid:

FERROLI + kuju, rahvusvaheline kaubamärk reg nr 0585672, prior kuup 23.12.2002. a, klassides 7 ja 11 (lisa 8):

klass 7 *Machine boilers and their parts; flues for engine boilers; machine boiler scale collectors; installations for supplying machine boilers; heat exchangers (machine parts).*

klass 11 *Heating boilers, feeding apparatus for heating boilers, flues and boiler pipes for heating installations, boilers for water heaters, boilers for laundries, boilers for central heating installations and their parts; boilers for generating hot water and steam and their parts; refrigerating and air-conditioning apparatus and their parts; solid, liquid and gas fuel heating appliances; water heaters and their parts; air reheaters; installations for heating; immersion heaters; central heating radiators; radiators; heaters for baths; autoclaves; air-conditioning appliances and installations and their parts; heat accumulators; heat recovery systems.*

Ferroli + **kuju**, Ühenduse kaubamärk nr 003743044, prior kuup 01.04.2004. a, klassis 11 (lisa 9):

Hot water boilers, operating with gas or gasoil burners; heating boilers; feeding apparatus for heating boilers; flues and pipes for heating boilers; water heater boilers; extractor hoods for kitchens; boilers for central heating installations, and parts therefor; boilers for the production of water and steam, and parts therefor; refrigeration and air-conditioning apparatus, and parts therefor; Air conditioning apparatus; ventilation installations; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; immersion heater apparatus; central heating radiators; heating apparatus; heaters for baths; autoclaves; air-conditioning apparatus and installations, and parts therefor; heat accumulators; heat regenerators.

F GRUPPO FERROLI + kuju, Ühenduse kaubamärk nr 006915607, taotl kuup 15.05.2008. a, klassis 11 (lisa 10):

Hot water boilers, operating with gas or gasoil burners; heating boilers; feeding apparatus for heating boilers; flues and pipes for heating boilers; water heater boilers; laundry room boilers; boilers for central heating installations, and parts therefor; boilers for the production of water and steam, and parts therefor; refrigeration and air-conditioning apparatus, and parts therefor; air conditioning apparatus; ventilation installations; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; immersion heater apparatus; central heating radiators; heating apparatus; heaters for baths; autoclaves; air-conditioning apparatus and installations, and parts therefor; heat accumulators; heat regenerators; lighting installations; chandeliers; lamps; light bulbs and lights, electric; water distribution installations; sanitary installations.

FER + kuju, Ühenduse kaubamärk nr 003285145, prior kuup 21.07.2003. a, klassis 11 (lisa 11):
Heating installations; boilers for heating installations; burners for heating installations; steam generating installations; apparatus for cooking; installations and apparatus for refrigerating and air conditioning; drying installations; ventilation installations; water distribution installations; sanitary installations.

FER + kuju, rahvusvaheline kaubamärk reg nr 0773699, prior kuup 06.11.2001. a, klassis 11 (lisa 12):
Light installations; standard lamps; electric lamps and headlights; installations for heating; reheaters for heating installations; burners for heating installations; steam generating installations; cooking systems; refrigerating and air conditioning installations and appliances; drying equipment; ventilating installations, water supply installations; sanitary installations.

Fer, Ühenduse kaubamärk nr 004798708, taotl kuup 22.12.2005. a, klassis 11 (lisa 13):
Heating installations; boilers for heating installations; burners for heating installations; steam generating installations; apparatus for cooking; installations and apparatus for refrigerating and air conditioning; drying installations; ventilation installations; water distribution installations; sanitary installations.

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 6 kohaselt on kaubamärk varasem, kui Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemskuupäev on varasem. KaMS § 11 lg 1 p 4 kohaselt on Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk varasem, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Viidatud vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide taotluse esitamise kuupäevad või prioriteedikuupäevad on varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäevaga, sellest tulenevalt tuleb vaidlustaja hinnangul talle kuuluvat kaubamärki lugeda varasemaks kaubamärgiks KaMS § 11 lg 1 p 6 ja p 4 tähenduses võrreldes vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **FERRO** registreerimise kohta on vastuolus mitmete KaMS § 10 sätetega, kuna vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused sarnastele tähistele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **FERRO** kaupade osas klassides 6 ja 11 ning müügiteenuste osas klassis 35 taotleja nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatav kaubamärk **FERRO** on äravahetamiseni sarnane vaidlustajale kuuluvate erinevate varasemate kaubamärkidega, mille õiguskaitse laieneb Eesti Vabariigi territooriumile, kuid ka nendele vaidlustaja kaubamärkidele, mis on kasutusel olnud mujal maailmas ning mis olid seal kasutusel ka enne 02.12.2008. a.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavat asjaolu vaidlustatava kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba. Vastavat luba aga antud juhul väljastatud pole, mistõttu on ilmsed seadusest tulenevad võimalikud rikkumised. Tulenevalt vaidlustaja seisukohast, on tema põhjendused ning väited rahvusvahelise kaubamärgi **FERRO** (reg nr 0872616)







registreerimisel taotleja nimele ning sellest tulevast vastuolust kaubamärgiseaduse teatud sätetega alljärgnevad.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **FERRO** registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, 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 seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **FERRO** kaupade ja teenuste osas klassides 6, 11 ja 35 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärgi koosseisus esineb sõna FERRO on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluvate viidatud kaubamärkidega ning nimetatud varasematele vaidlustaja kaubamärkidele laieneb õiguskaitse identsetele ja samaliigilistele kaupadele klassides 7 ja 11.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt Euroopa Kohtu lahend T-169/03 *Sergio Rossi v OHIM – SISSI ROSSI (SISSI ROSSI)* [2005], art 77). Vastav sarnasuse analüüs, mis põhistab esitatud argumente, on esitatud alljärgnevalt.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Varasemad vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
 <p>RV reg nr 0585672</p>	
 <p>ÜKM nr 003743044</p>	
 <p>ÜKM nr 006915607</p>	
 <p>ÜKM nr 003285145 ja RV reg nr 0773699</p>	
 <p>ÜKM nr 004798708</p>	

Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T-82/03, T-103/03 *Mast-Jägermeister AG v OHIM* [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, peab antud üldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (*ibid.*, p 73).

Üldtunnustatud on ka põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus (endine Esimese astme kohus) 14.07.2005 otsuses asjas nr T-312/03 (SELENIUM, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime.

Nii võib täheldada, et vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide eristusvõimelisteks ning domineerivateks elementideks on sõna FERROLI (sh ka kaubamärgis "**F GRUPPO FERROLI + kuju ja FER**"), vastupidiselt sellele koosneb vaidlustatud kaubamärk sõnast FERRO. Vaidlustatud kaubamärk on küll esitatud kaldkirjas ja tumepunases värvitoonis, kuid antud tähekujundus on minimaalne ning vastav värvilahendus ei anna märgile juurde oluliselt erinevaid tunnusoone, eelkõige arvestades seda, et must-valgel trükipinnal jääb värvilahendus märkamatuks.

Seega tuleb võrreldavate tähiste sarnasuse analüüsil arvesse võtta ühelt poolt sõnad FERROLI ja FER ning teiselt poolt sõna FERRO. Antud sõnaliste elementide puhul on tegemist lühikeste sõnadega (7 ja 3 tähemärki vs 5 tähemärki), kus iga täht omab sellest tulenevalt kindlat kaalu, seda enam tungivad esile kaubamärkide kokkulangevad osad. Sõnade FERROLI / FER ning FERRO äravahetamist tarbijate poolt, sh nende assotsieeruvust on põhjendatud järgmiste asjaoludega:

a) Vaidlustatud tähis langeb kokku vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide **FERROLI** esiosaga FERRO-, erinedes vaid lõputähtede -LI poolest. Eriti on visuaalne kokkulangevus FERROLI vs FERRO puhul täheldatav vaidlustaja rahvusvahelise märgiga reg nr 0585672, eelkõige seetõttu, et mõlemates on kasutatud sarnast tähekujundust. Nimetatud vaidlustaja kaubamärgis sisalduvad sõna FERROLI ümbrisevad jooned on tavapärased, mistõttu jäävad need esmamuljel märkamatuks ja on ebaolulised käesoleva hinnangu andmisel. Tulenevalt varasemast kaubamärgipraktikast, mängivad kaubamärkide sarnasuse hindamisel olulist rolli kokkulangevus kaubamärkide aluosades, mis antud juhul on täheldatav, erinedes üksteisest vähemärgatavate viimaste tähtede -LI võrra.

Sarnasus on märgatav ka võrreldavate tähiste FER vs FERRO vahel, kuna samuti langevad tähised kokku esiosades, vaidlustatav tähis eristudes vaid viimaste tähtede -RO poolest. Eelkõige on nimetatud visuaalsed sarnasused täheldatavad vaidlustaja Ühenduse märgi nr 003285145 ja rahvusvahelise märgi nr 0773699 ning vaidlustatud märgi vahel.

Kuna võrreldavate kaubamärkide puhul on visuaalne kokkulangevus oluliselt märgatav, siis seetõttu võib pidada võrreldavaid kaubamärke visuaalse üldmulje seisukohalt niivõrd sarnasteks, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumine.

b) Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased ka foneetilisest aspektist lähtuvalt, kuna võrreldavad tähised langevad kokku esiosades ning kahetähelised täheerinevused tähiste lõpuosades jäävad esialgselt märkamatuks. Eelkõige on foneetilised sarnasused täheldatavad FERROLI vs FERRO puhul, kuna erinevus lõpptähtedes -LI ei mängi häälduses olulist rolli, vaidlustaja kaubamärgi rõhuasetus langeb sõnaosale FERRO-. Samuti on häälduselt sarnased võrreldavad elemendid FER vs FERRO, kuna täht R hääldub tähises FER rõhutatult, mis on sarnane sõnas FERRO

häälduva topeltkonsonandiga R, nimetatud elemendid erinevad foneetiliselt üksteisest vaid viimase tähe -O võrra.

Taolisi vähemärgatavaid erinevusi ei saa lugeda piisavaks eristamiseks võrreldavaid tähiseid üksteisest foneetiliselt. Võttes arvesse nimetatud asjaolusid, leiab vaidlustaja, et foneetilisest aspektist on tegemist äravahetamiseni sarnaste tähistega.

c) Semantilisest küljest lähtuvalt on võrreldavate elementide ühiseks tunnuseks see, et tegemist on tehissõnadega, millel puudub tähenduslik erinevus. Või kui omavad seoseid, siis omavad ühiseid assotsiatsioone seoses raua ladinakeelse vastega ferrum. Seega suurendavad antud semantilised sarnasused veelgi tähiste äravahetamise tõenäosust.

Kõiki eespool toodud arvesse võttes on üldkokkuvõttes vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid ning vaidlustatud kaubamärk sarnased nii, et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine.

Samas on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et keskmine tarbija omab harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt, sellest tulenevalt tuleb tal usaldada seda mälu pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (vt nt otsust asjas C-412/05 P *Alcon Inc. v OHIM, Biofarma SA* [2007], p 60). Kuna antud tähiste puhul on kokkulangevus sedavõrd suur ning tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda, kusjuures meelde jääb eelkõige märkide domineerivam ja eristusvõimelisem osa, siis sellest tulenevalt on olulised just märkide sarnasused ning antud sarnasused muudavad võrreldavad märgid teineteise suhtes sedavõrd sarnasteks, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumine.

Seega on vaidlustaja arvates võrreldavad vaidlustajale kuuluvad märgid ning vaidlustatud kaubamärk sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 *Canon v MGM* [1998], p 17.

Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (vt Euroopa Kohtu otsust asjas nr C-39/97 *Canon*, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007. a otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes.

Vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse õiguskaitsset saavutada järgnevate kaupade ja teenuste osas klassides 6, 11 ja 35:

- klass 6 *Metal accessories for pipes, metal pipes for central heating, metal valves for water pipes, valves for pipes.*
- klass 11 *Bidets, heating equipment, radiators, shower cubicles, metal shower cubicles, taps, metal accessories for ovens, taps, cocks and spigots, washers for water taps, parts for*

sanitary installations, toilet (W.-C.) bowls, washbasins, bathtubs, foot baths, decorative water jets, thermostatic valves (parts for heating installations), flushing tanks.

klass 35 *Bringing together for third parties of all products relating to water, sanitary and piping installations, to enable purchasers to look at them and buy them at a wholesaler.*

Vaidlustaja on oma kaubamärgidega saavutanud õiguskaitsse järgnevate kaupade suhtes:

Rahvusvahelise kaubamärgiga **FERROLI + kuju**, reg nr 0585672, klassides 7 ja 11:

klass 7 *Machine boilers and their parts; flues for engine boilers; machine boiler scale collectors; installations for supplying machine boilers; heat exchangers (machine parts).*

klass 11 *Heating boilers, feeding apparatus for heating boilers, flues and boiler pipes for heating installations, boilers for water heaters, boilers for laundries, boilers for central heating installations and their parts; boilers for generating hot water and steam and their parts; refrigerating and air-conditioning apparatus and their parts; solid, liquid and gas fuel heating appliances; water heaters and their parts; air reheaters; installations for heating; immersion heaters; central heating radiators; radiators; heaters for baths; autoclaves; air-conditioning appliances and installations and their parts; heat accumulators; heat recovery systems.*

Ühenduse kaubamärgiga **Ferrolti + kuju**, nr 003743044, klassis 11:

Hot water boilers, operating with gas or gasoil burners; heating boilers; feeding apparatus for heating boilers; flues and pipes for heating boilers; water heater boilers; extractor hoods for kitchens; boilers for central heating installations, and parts therefor; boilers for the production of water and steam, and parts therefor; refrigeration and air-conditioning apparatus, and parts therefor; Air conditioning apparatus; ventilation installations; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; immersion heater apparatus; central heating radiators; heating apparatus; heaters for baths; autoclaves; air-conditioning apparatus and installations, and parts therefor; heat accumulators; heat regenerators.

Ühenduse kaubamärgiga **F GRUPPO FERROLI + kuju**, nr 006915607, klassis 11:

Hot water boilers, operating with gas or gasoil burners; heating boilers; feeding apparatus for heating boilers; flues and pipes for heating boilers; water heater boilers; laundry room boilers; boilers for central heating installations, and parts therefor; boilers for the production of water and steam, and parts therefor; refrigeration and air-conditioning apparatus, and parts therefor; air conditioning apparatus; ventilation installations; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; immersion heater apparatus; central heating radiators; heating apparatus; heaters for baths; autoclaves; air-conditioning apparatus and installations, and parts therefor; heat accumulators; heat regenerators; lighting installations; chandeliers; lamps; light bulbs and lights, electric; water distribution installations; sanitary installations.

Ühenduse kaubamärgiga **FER + kuju**, nr 003285145, klassis 11:

Heating installations; boilers for heating installations; burners for heating installations; steam generating installations; apparatus for cooking; installations and apparatus for refrigerating and air conditioning; drying installations; ventilation installations; water distribution installations; sanitary installations.

Rahvusvahelise kaubamärgiga **FER + kuju**, reg nr 0773699, klassis 11:

Light installations; standard lamps; electric lamps and headlights; installations for heating; reheaters for heating installations; burners for heating installations; steam generating installations; cooking systems; refrigerating and air conditioning installations and appliances; drying equipment; ventilating installations, water supply installations; sanitary installations.

Ühenduse kaubamärgiga **Fer**, nr 004798708, klassis 11:

Heating installations; boilers for heating installations; burners for heating installations; steam generating installations; apparatus for cooking; installations and apparatus for refrigerating and air conditioning; drying installations; ventilation installations; water distribution installations; sanitary installations.

KaMS § 12 lg 4 sätestab, et kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikaatori järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel. Antud lähenemist on kohaldanud ka Patendiamet oma menetluspraktikas.

Vaidlustaja on seisukohal, et tema kaubamärgid on õiguskaitse omandanud kõigi klassi 11 pealkirjaga hõlmatud kaupade osas (valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid, toiduainete kuumtööluseseadmed, jahutuseseadmed; kuivastus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed), kusjuures on õiguskaitse omandatud ka nende kaupade osade suhtes. Seega, analüüsid võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupu klassis 11, on tegemist identsete/samaliigiliste kaupadega. Vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaupade puhul klassis 6 on tegemist nende klassi 11, samuti klassi 7 kuuluvate kaupade osadega või lisatarvikutega, mis kuuluvad samasse turusektorisse (täiendavad klassi 7 ja 11 kaupu), neid müüakse koos ning kasutatakse koos, seega on klassi 6 kaubad samaliigilised vaidlustaja kaubamärkidega kaetud kaupadega klassides 7 ja 11. Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavate teenuste puhul klassis 35 aga pole tegemist midagi muud, kui vaid klassi 6 ja klassi 11 kaupade müügiteenustega, mis on toetavaks ja täiendavaks funktsiooniks, seega on tegemist samaliigiliste teenustega.

Järelikult soovitakse vaidlustatud märgiga saavutada õiguskaitset identsete ja/või samaliigiliste kaupade ja teenuste suhtes klassides 6, 11 ja 35 võrreldes vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, mistõttu kinnitab antud asjaolude esinemine fakti, et võrreldavad vaidlustajale kuuluvad märgid ning vaidlustatud kaubamärk on sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Vaidlustaja viitab veel ka asjaoludele, mis toovad esile suurema äravahetamise tõenäosuse esinemise riski. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt otsust asjas C-251/95, *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset, kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (*ibid.*, p 18).

Vaidlustaja tähiseid FERROLI ja FER sisaldavad kaubamärgid on olnud kasutusel ning saavutanud tuntuse, sh Eesti turul, paljude aastate jooksul, mistõttu on sõnu FERROLI ja FER sisaldavad kaubamärgid muutunud *per se* kõrge eristusvõimega tähisteks, mis suurendavad veelgi enam tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **FERRO** registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille 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.

Eelnevalt on analüüsitud ning välja toodud, et vaidlustatav kaubamärk on sarnane varasemate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks esitada enam argumente kaubamärkide sarnasuse küsimuses. Seetõttu isegi, kui komisjon peaks leidma, et kõnealuste kaubamärkidega kaetud kaubad või teenused ei ole samaliigilised (kuigi vaidlustaja on seisukohal, et vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad ja teenused on samaliigilised ning antud

juhul kohaldub KaMS § 10 lg 1 p 2), siis on vaidlustaja arvamisel, et kaubamärgi **FERRO** registreerimine taotleja nimele on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Vaidlustaja, olles asutatud 1955. a, on tegutsenud vastavas turusektoris aastakümneid ning läbi oma rahvusvahelise äritegevuse omandanud maine ja üldtuntuse nii Euroopas (sh Eestis) kui mujal maailmas, seda ka oma kaubamärkide suhtes. Seetõttu kaubamärgi **FERRO** registreerimisega taotleja nimele võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet või siis nende eristusvõimet, eelkõige pidades silmas asjaolu, et **FERROLI** ja **FER** kaubamärkide all toodab ja turustab vaidlustaja ka kütteseadmeid, radiaatoreid, kliimaseadmeid, mullivanne, veeboilereid jne. Uue kaubamärgi **FERRO** registreerimisega aga teise isiku nimele kahjustatakse seda eristusvõimet, mida vaidlustaja on oma kaubamärkidega pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning kindlasti pole vaidlustaja huvides uuele sarnasele märgile õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada seda omandatud mainet.

Samuti puudutab antud asjaolusid ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Nimetatud direktiivi artikkel 4 sätestab kaubamärgi registreerimisest keeldumise või selle kehtetukstunnistamise täiendavad põhjused, mis on seotud varasemate õigustega vastuollu sattumisega. Täpsemalt sätestab antud asjaolude suhtes artikkel 4(3), et kaubamärki ei registreerita ja kui see on registreeritud, võib ta kehtetuks tunnistada, kui see on identne või sarnane varasema ühenduse kaubamärgiga lõike 2 tähenduses ja kui selle registreerimise taotlus on esitatud või see on registreeritud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks on registreeritud varasem ühenduse kaubamärk, juhul kui varasem ühenduse kaubamärk on omandanud ühenduses maine ning hilisema kaubamärgi põhjuseeta kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristatavust või mainet.

Eelpool nimetatud direktiivi sättest tulenevalt on ka liikmesriik järelikult kohustatud hoiduma kaubamärgi registreerimisest teist liiki kaupade osas, mille jaoks on registreeritud varasem Ühenduse kaubamärk, juhul kui varasem Ühenduse kaubamärk on omandanud ühenduses maine jne. Vaidlustaja on aga omandanud Ühenduses oma kaubamärkidele maine pikaajalise tegutsemise tulemusena, mida käesolevas vaidlustusavalduses on näidatud.

Kaubamärgi **FERRO** kasutamine ja registreerimine kaupade ja teenuste osas klassides 6, 11 ja 35 FERRO S.A. nimele kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist mainet.

Lisaks on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi **FERRO** registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt, ning KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgiregistreeringud mujal maailmas, samuti vaidlustaja kirjeldatud ajalooline taust ja tegevusulatus juba iseenesest tõendavad varasemat pikaajalist sarnaste kaubamärkide kasutust vaidlustaja poolt. Siinjuures rõhutab vaidlustaja, et vaidlustajale kuuluvad varasemast ajast Itaalia kaubamärgiregistreering tähisele **FERRO-THERM** (taotl kuup 04.01.2001. a, reg nr 0000968015 (vt lisa 14) kui ka järgnevale rahvusvahelisele tähisele (reg kuup 12.06.1989. a, reg nr 537633) õiguskaitsega Austrias, Beneluxi maades, Šveitsis, Saksamaal, Prantsusmaal, Portugalis (lisa 15):



Vaidlustaja rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 537633 tugineb Itaalia kaubamärgitaotlusele nr 19 251 C/81, taotluse esitamise kuupäevaga juba 22.05.1981. a.

Viimatimainitud kaubamärkides on kõige eristusvõimelisemaks elemendiks just sõna FERRO, kuna element THERM viitab soojusele ning on madala eristusvõimega. Sõnaosa FERRO on aga rahvusvahelises märgis esitatud domineerival kohal tumedates sarnase kujundusega tähtedes. Seega on võrreldavad kaubamärgid **FERRO-THERM / FERRO-THERM + kuju** vs **FERRO** eksitavalt sarnased.

Kaubamärgi **FERRO-THERM / FERRO-THERM + kuju** kasutust vaidlustaja poolt või tema loal teistes riikides enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist tõendavad mõningad lisa 16 esitatud dokumendid.

Vaidlustatud kaubamärgi taotleja puhul on tegemist Poola äriühinguga, mille asukohaks on Skawina linn Löuna-Poolas Krakowi lähedal (vt Google Maps tulemust lisa 19).

Vaidlustaja viitab, et tema tütaretevõtte Poolas, FERROLI Poland Sp. z o.o., on loodud varasemalt 1997. aastal. Vaidlustaja poolt koostatud materjalid oma Poolas asuva tütaretevõtte tegevuse kohta Poolas on esitatud lisa 17. Samuti on lisanud vaidlustaja Poolas asuva tütaretevõtte FERROLI Poland Sp. z o.o. kodulehe www.ferroli.com.pl väljavõtted, mis kinnitavad, et vaidlustaja Poola tütaretevõtte on asutatud aastal 1997 ning tema tegevusulatus ulatub kogu Poola territooriumile (lisa 18). Poola tütaretevõtte ning vaidlustaja ise omavad samas piirkonnas tootmisüksusi näiteks Poola linnades Zory, Sosnowiec (vt lisa 18) ja Cieszyn (vt lisa 17), algselt alustas Poola tütaretevõtte tegevust just Katowice, Rzeszowi ja Krakowi piirkondades (vt lisa 17, lk 2-3). Google Maps'is teostatud otsing näitab, et Skawina ja Sosnowiec linnade vaheline kaugus maismaad mööda on 82,9 km ning linnade Skawina ja Cieszyn vahel on 113 km (lisa 19). Seega on tegemist samas piirkonnas asutavate ettevõtetega ning kindlasti pidid taotleja esindajad olema teadlikud vaidlustajast, temaga seotud ettevõtetest, tootmisüksustest ning tema toodangust, eelkõige arvestades juba vaidlustaja varasemat pikemaajalist kohalolekut Poolas ning laialdast tegevusulatust Poolas enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist.

Peale selle kinnitab Interneti otsingu tulemus, et taotleja on tegutsev sanitaar- ning kütteseadmete valdkonnas (lisa 20), seega identses turusektoris, milles tegutseb ka vaidlustaja. Antud asjaoludest tulenevalt tuleb asuda seisukohale, et taotleja esindajad pidid olema teadlikud olukorrast antud turusektoris, turul eksisteerivatest kaupadest/tootjatest aga kakaubamärgi **FERRO** registreerimistaotluse esitamisel varasematest vaidlustajale kuuluvatest kaubamärkidest ning nendega kaasnevast mainest rahvusvahelisel turul. Seoses sellega on vaidlustaja seisukohal, et taotleja on esitanud rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 0872616 pahatahtlikult, olles teadlik vaidlustajast, tema tegevusest, ettevõtetest ja kaubamärkidest, ning soovides ära kasutada vaidlustaja kaubamärkidega omandatud mainet rahvusvahelisel turul.

Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) poolt väljastatud dokumendi "*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*" (Geneva, 2000) artikkel 4(5)(c) viitab samuti asjaolule, et pahausksuse määratlemisel võib vastav ametkond vaadelda konfliktse kaubamärgi taotleja / omaniku teadlikkust üldtuntud kaubamärgist või seda põhjust üldtuntud kaubamärgi teadmisest (ingl k "*reason to know*") kaubamärgitaotluse esitamisel. Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi **FERRO** registreerimisega esineb vastuolu ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja KaMS § 10 lg 1 p-ga 7.

Arvestades kõiki esitatud asjaolusid ja kuna rahvusvahelise kaubamärgi omanikul FERRO S.A.-l puudub vaidlustaja kirjalik luba kaubamärgi **FERRO** registreerimiseks, palub vaidlustaja tühistada KaMS § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 3, § 10 lg 1 p 7 ja § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsus kaubamärgi **FERRO** (reg nr 0872616) registreerimise kohta klassides 6, 11 ja 35.

Taotleja seisukohad

Komisjon edastas vaidlustusavalduse Patendiametile, paludes teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 17.11.2011. Taotleja ei ole komisjoni informeerinud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile mis tahes seisukohti.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Oma lõplikus seisukohtades jääb vaidlustaja oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, esitatud tõendite ning nõude juurde, ning leiab, et kuna taotleja ei ole endapoolseid seisukohti esitanud, siis on ta sellega näidanud, et tal puudub huvi menetluses osalemise ning oma õiguste kaitse vastu. Viimast asjaolu võib kaudselt tõlgendada vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade omaksvõtuna.

Komisjon alustas asjas nr 1340 lõppmenetlust 05.10.2012. a.

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.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tema poolt vastandatud kaubamärgid **FERROLI + kuju**, rahvusvaheline kaubamärk reg nr 0585672, prior kuup 23.12.2002. a, klassides 7 ja 11; **Ferrolli + kuju**, Ühenduse kaubamärk nr 003743044, prior kuup 01.04.2004. a, klassis 11; **F GRUPPO FERROLI + kuju**, Ühenduse kaubamärk nr 006915607, taotl kuup 15.05.2008. a, klassis 11; **FER + kuju**, Ühenduse kaubamärk nr 003285145, prior kuup 21.07.2003. a, klassis 11; **FER + kuju**, rahvusvaheline kaubamärk reg nr 0773699, prior kuup 06.11.2001. a, klassis 11; **Fer**, Ühenduse kaubamärk nr 004798708, taotl kuup 22.12.2005. a, klassis 11 ja Itaalia kaubamärgiregistreering tähisele **FERRO-THERM**, reg nr 0000968015, taotl kuup 04.01.2001. a, kui ka järgnev rahvusvaheline tähis õiguskaitsega Austrias, Beneluxi maades, Šveitsis, Saksamaal, Prantsusmaal, Portugalis, reg nr 537633, reg kuup 12.06.1989. a on varasemad kui vaidlustatud kaubamärk **FERRO**, reg nr 0872616, prior kuup 02.12.2008. a klassides 6, 11, 35.

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-ga 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.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust varasemate kaubamärkidega, võrreldes neid üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Vaidlustatud tähis langeb kokku vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide **FERROLI** esiosaga FERRO-, erinedes vaid lõputähtede -LI poolest.

Sarnasus on märgatav ka võrreldavate tähiste **FER** vs **FERRO** vahel, kus samuti langevad tähised kokku esiosades, vaidlustatav tähis eristub vaid viimaste tähtede -RO poolest. Kuna võrreldavate kaubamärkide puhul on visuaalne kokkulangevus oluliselt märgatav, siis komisjon on seisukohal, et võrreldavaid kaubamärke võib pidada visuaalse üldmulje seisukohalt niivõrd sarnasteks, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumine.

Komisjon leiab, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased ka foneetilisest aspektist lähtuvalt, kuna võrreldavad tähised langevad kokku esiosades ning kahetähelised erinevused tähiste lõpuosades jäävad esialgselt märkamatuks. Foneetilised sarnasused on täheldatavad FERROLI vs FERRO puhul, kuna erinevus lõpptähtedes -LI ei mängi häälduses olulist rolli, kui ka võrreldavad sõnad FER vs FERRO, kuna täht R hääldub tähises FER rõhutatult, mis on sarnane sõnas FERRO häälduva topeltkonsonandiga R. Seega foneetilisest aspektist on tegemist äravahetamiseni sarnaste tähistega. Komisjon leiab, et semantilisest küljest lähtuvalt on võrreldavate sõnade ühiseks tunnuseks see, et need omavad ühiseid assotsiatsioone raua ladinakeelse nimega ferrum, mis suurendab veelgi tähiste äravahetamise tõenäosust.

Kõike eespool toodut arvesse võttes on komisjon seisukohal, et vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid ning vaidlustatud kaubamärk **FERRO** on nii sarnased, et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine.

Vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset saavutada kaupade ja teenuste osas klassides 6, 11 ja 35. KaMS § 12 lg 4 sätestab, et kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikaatori järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel. Komisjon, analüüsides vaidlustaja kaubamärkidega kaetud kaupu, leidis, et vaidlustaja kaubamärgid on õiguskaitse omandanud kõigi klassi 11 pealkirjaga hõlmatud kaupade ja ka nende kaupade osade suhtes. Klassi 6 kaubad on samaliigilised vaidlustaja kaubamärkidega kaetud kaupadega klassides 7 ja 11. Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavate teenuste puhul klassis 35 on tegemist klassi 6 ja klassi 11 kaupade müügiteenustega. Komisjon leidis, et vaidlustatud märgiga püütakse saavutada õiguskaitset identsete ja/või samaliigiliste kaupade ja teenuste suhtes klassides 6, 11 ja 35 võrreldes vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega. Nimetatud asjaolu suurendab võrreldavate tähiste tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust veelgi.

Komisjon leiab kokkuvõttes, et visuaalsest, foneetilisest ja semantilist aspektist lähtudes on tõenäoline nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Komisjon ei pidanud vajalikuks hinnata vaidlustatud kaubamärgi registreeritavust KaMS § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 3 ja § 10 lg 1 p 7 alusel, kuivõrd see ei muudaks otsust.

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi *FERRO* (rahvusvaheline registreering nr 0872616) registreerimise kohta Eestis Poola äriühingu FERRO S.A. nimele klassi 6, 11 ja 35 kuuluvate kaupade ja 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 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

H.-K. Lahek

M. Tähepõld