

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1528-o

Tallinnas 29. detsembril 2014. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Tanel Kalmet ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Automobile Club de l'Ouest, ACO (esindaja volikirja alusel patendivolinik Mikas Miniotas) vaidlustusavalduse kaubamärgi **saku LE MANS + kuju** (taotlus nr M201300234), registreerimise vastu klassis 32 Saku Õlletehase AS-i nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 05.04.2014 esitas Automobile Club de l'Ouest, ACO, Circuit des 24 Heures F-72019 Le Mans Cedex, Prantsusmaa (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kombineeritud kaubamärgile **saku LE MANS + kuju** (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu Saku Õlletehase AS-i, Tallinna mnt. 2, Saku alevik, Saku vald, 75501 Harjumaa (edaspidi ka taotleja) nimele. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 03/2014. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 20.05.2014 nr 1528 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi **saku LE MANS + kuju** registreerimine taotleja nimele klassi 32 kauba õlu osas on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 3.

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määru alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja teatab, et tema nimele on registreeritud järgmised Euroopa Ühenduse kaubamärgid:

LE MANS LEGEND, Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreering, reg. nr 002027118, taotluse esitamise kuupäev 19.12.2000, registreerimise kuupäev 27.05.2005, klassides 3, 4, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 34 ja 41;

LM, Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreering, reg. nr 006273346, taotluse esitamise kuupäev 31.08.2007, registreerimise kuupäev 27.05.2009, klassides 12, 28 ja 41;

Intercontinental Le Mans Cup, Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreering, reg. nr 009448416, taotluse esitamise kuupäev 15.10.2010, registreerimise kuupäev 25.03.2011, klassides 6, 25 ja 41;

European Le Mans Series, Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreering, reg. nr 010493062, taotluse esitamise kuupäev 14.12.2011, registreerimise kuupäev 20.04.2012, klassides 9, 12, 25, 35 ja 41;

European Le Mans Series + kuju, Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreering, reg. nr 010706968, taotluse esitamise kuupäev 07.03.2012, registreerimise kuupäev 06.07.2012, klassides 12, 16, 25, 35, 38 ja 41.

Kõik eelpool nimetatud vaidlustaja kaubamärgid tuleb seega lugeda varasemateks, kuna nende registreeritud Ühenduse kaubamärkide taotlejate esitamise kuupäevad on varasemad vaidlusaluse kaubamärgi taotlejate esitamise kuupäevast 27.02.2013.

Vaidlustaja leiab taotleja kaubamärgi **saku LE MANS + kuju** olevat sarnase tema registreeritud kaubamärkidega mille ühtseks osaks on **LE MANS**.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärgid

Taotleja kaubamärk

LE MANS LEGEND

LM

Intercontinental Le Mans Cup

EUROPEAN LE MANS SERIES



Vaidlustaja kaubamärkide ühine ja peamine eristav element on sõnaühend LE MANS. Taotleja kaubamärk on õllepudeli etikett, mis koosneb sõnadest LE MANS, Saku 1820, BIERE DE BLE CLASSIQUE, K.F. Reh binder, Pruulitud Prantsuse Meistrite Eeskujul, Puuviljase Maitsega Kerge Nisuõlu. Taustal on Prantsuse trikoloor. Võrreldavate kaubamärkide peamine eristav element on sõnaühend LE MANS, mis on identne.

Vaidlustaja rõhutab, et KMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, piisab vaid sarnasusest (üks märk meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Identsete või sarnaste kaubamärkide puhul, mis on registreeritud erinevate kaupade või teenuste osas, äravahetamise tõenäosust üldreeglina välistatakse. Samas need kaubamärgid on KMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis sarnased. Seega antud vaidluses piisab tõestada vaid vaidlustaja kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi sarnasust, mis ei nõua nende märkide äravahetamise tõenäosuse olemasolu.

Seda kinnitab ka Euroopa Kohtu 18. juuni 2009. a. otsus (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009 lk I-00000, para 36) milles Kohus on leidnud, et "Direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 [analoogne KMS §10 lg 1 p-le 3] käsitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamärgi ja tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole nõutav, et sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel, mida kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks tõenäoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab, kui sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tähist kaubamärgiga."

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgis sarnase domineeriva tähise kasutusest tulenevalt asjaomane avalikkus seostab seda tähist vaidlustaja kaubamärkidega.

Euroopa Kohus on oma otsuses tõlgendanud kaubamärgi maine ja eristusvõime kahjustamise ja ärakasutamise juhtumeid, mis on antud vaidluses asjakohased.

Euroopa Kohus on 18. juuni 2009. a. otsuses (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009 I-00000, para 40-41) leidnud, et *“Mis puutub kaubamärgi maine kahjustamisse, mida nimetatakse ka „halvustamiseks” või „madaldamiseks”, siis sellise kahjustamisega on tegu siis, kui need kaubad ja teenused, mille jaoks kolmas isik identset või sarnast tähist kasutab, mõjutavad üldsuse taju nii, et kaubamärgi atraktiivsus väheneb. Sellise kahju tekkimise oht võib tuleneda muu hulgas asjaolust, et kolmandate isikute pakutavatel kaupadel ja teenustel on omadus või kvaliteet, mis võib avaldada kaubamärgi kuvandile kahjulikku mõju.*

Mis puutub „kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasel ära kasutamisse”, mida nimetatakse ka „parasitismiks” ja „priisõiduks” (free-riding), siis see mõiste on seotud mitte kaubamärgi kahjustamise, vaid eelistega, mida kolmas isik saab identse või sarnase tähise kasutamisest. See hõlmab muu hulgas juhtumeid, kus selle tõttu, et kaubamärgi kuvand või sellega edasiantavad omadused kantakse üle identse või sarnase tähisega tähistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamärgi kiiluvette asumisega mainekat kaubamärki ilmselgelt ära.”

Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärgid **LE MANS** on kõrge eristusvõimega ning mainekad. Tegemist on 1923. aastast toimunud autovõidu võistlusega, mis on üks maailma mainekamaid. Vaidlustaja esitab menetluse jooksul lisa tõendeid **LE MANS** kaubamärgi maine kohta.

Euroopa Kohus on hiljutistes otsustes tõlgendanud eristusvõime ning maine kahjustamise ja/või ära kasutamise kriteeriumit.

Euroopa Kohus on 27. novembri 2008. aasta otsuses (C-252/07 Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd., European Court reports 2008. lehekülj 00000, para 37-38), leidnud, et:

“37 Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet”.

38 Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse.”

Euroopa Kohus on oma hilisemas 12. detsembri 2008. aasta otsuses (C-197/07 Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM, para 22) leevendanud Direktiivi artikli 4 lõike 4 tõlgendamise kriteeriumit ning leidnud, et

“... ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud; piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks prima facie järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ära kasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (vaata, analoogia korras, mis puudutab Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21. detsembrist 1988. a. kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta Artikli 4(4)(a) sätet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR I-0000, para 38)”.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema mainekate kaubamärkide eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs kohtuasjas nr C-408/01 (Adidas-Salomon) antud arvamusele et: *“eristusvõime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tähise eristusvõime nõrgendamist. /.../ Sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud.”* Seega sarnase märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja märgi eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustaja teenustega, sest tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Nii foneetiliselt kui ka

visuaalselt sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates vaidlustaja kaubamärkidele ei ole enam varasemat kohest seostust vaidlustaja teenustega.

Pikaajalise kasutuse tõttu on vaidlustaja kaubamärgid omandanud kõrge eristusvõime. Seega taotleja kaubamärk oma suure sarnasuse tõttu vaidlustaja kaubamärkidega vähendab ja kahjustab seda eristusvõimet, mida vaidlustaja kaubamärgid omavad.

Lähtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamärk kahjustab tema mainekate kaubamärkide eristusvõimet.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema mainekate kaubamärkide mainet.

Taotleja kaubamärgi soovitakse registreerida klassis 32 õlu osas. Vaidlustaja kaubamärgid on seotud maineka autospordi võistlusega ning selle seostamine alkoholsete toodetega kahjustab vaidlustaja mainet.

Vaidlustaja on arvamusel, et tema kaubamärkidega sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise ning tarbijad võivad neid märke omavahel seostada. Seega tekib taotlejal võimalus ebaausalt kasutada ära vaidlustaja kaubamärkidega seostatud head mainet.

Euroopa Kohtu kohtuasjas nr C-408/01(Adidas-Salomon) on kohtujurist Francis Geoffrey Jacobs (p-s 39) maine ärakasutamise osas toonud järgmise näite: *“Rolls Royce’il oleks õigus peatada viski tootjat, kes kasutab Rolls Royce mainet oma brändi loomiseks”*. Vaidlustaja on arvamusel, et võrreldavate märkide sarnasusest tulenevalt omanik kasutab ebaausalt ära vaidlustaja kaubamärkide mainet oma uue brändi loomiseks.

Antud kohtujuristi näide on äärmiselt sarnane antud olukorraga kus tegemist on alkoholiga ja autospordiga.

Eelmainitud C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV otsuses (para 49-50) Euroopa Kohus täpsustab *“et kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks.*

Eeltoodut arvestades tuleb viiendale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 [analoogne KMS § 10 lg 1 p-le 3] tuleb tõlgendada selliselt, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata.”

Seega on vaidlustaja arvates taotleja eelmainitud tegevus, sh vaidlustaja mainekate kaubamärkidega sarnase tähise loomine, selle registreerimine ja kasutamine C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV Euroopa Kohtu otsuse valguses tõlgendatav kui vaidlustaja mainekate kaubamärkide maine ja/või eristusvõime ärakasutamine.

Siinjuures peab vaidlustaja väga oluliseks, et määrates kaubamärgi maine ja eristusvõime ebaausat ärakasutamist või kahjustamist, peab arvestama varasema märgi eristusvõimega ja mainega. Seda on kinnitanud Euroopa Kohus oma 14. septembri 1999. aasta otsuses (C-375/97 *General Motors Corporation v Yplon SA*, European Court reports 1999. lehekülj I-05421, para 30), milles kohus leidis, et *“... mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et märgile on põhjustatud kahju.”*

Seega arvestades kaubamärkide **LE MANS** mainet ning kõrget eristusvõimet, on mõistlik eeldada, et taotleja **LE MANS** kaubamärgi registreering ja järgnev märgi kasutus toob kaasa varasemate vaidlustaja märkide mainele ja eristusvõimele kahju ning kasutab ebaausalt nende head mainet.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamärgi **LE MANS** registreering on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 3 sätestatuga.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrüki Ühenduse märkide 002027118, 006273346, 009448416, 010493062 ja 010706968 kohta, koopia taotleja kaubamärgi LE MANS publikatsioonist Kaubamärgilehes, väljatrükk LE MANS (taotluse nr M201300234) kohta ja volikiri.

2) Komisjon edastas 20.05.2014 vaidlustusavalduse taotleja esindajale seisukohtade esitamiseks tähtajaga 21.08.2014. Tähtajaks ega ka hilisemalt ei ole taotleja oma seisukohti esitanud.

3) 17.09.2014 esitas vaidlustaja järgmiseid lisamaterjale tõendamaks tema kaubamärkide eristusvõimet, tuntust ja mainet üle maailma, sealhulgas Eestis autospordiga seotud alal:

Lisa 1 – Jaaguar.ee kodulehel on rubriigis „Ajalugu“ mitmeid kordi mainitud Le Mansi võidusõitudel Jaaguar autodega saavutatud tulemusi. Jaaguar peab võite Le Mansis tunnustuseks ja on isegi loonud vaid selle võistluse jaoks mudeli Jaaguar XJ13.

Lisa 2 – Audi veebruar 2010 ajakirjas mainitakse Audi kolmikvõitu Le Mans'il ja seda, et Audi on tõusnud võitude arvult maailma kõige raskemal võidusõidul Porsche järel Ferrari kõrvale. Tegemist on tunnustusega Le Mansi võidusõidu tähtsusele ja selle kõrgele mainele.

Lisa 3 – Autolehe artikkel 8.06.2010 „Vana Ford läheb taas Le Mans'i“. Fordi automark võttis Le Mans'i ööpäevasõidust esmakordselt osa T-mudeliga, mille valmistas ette prantsuse mehaanik Charles Montier. Aastaarvuks kirjutati 1923 ja tegu oli esimese 24tunnise võistlusega tänaseks ammuilma maailmakuulsuse omandanud paigas. Käesolev artikkel kinnitab Le Mansi mainet ja tuntust.

Lisa 4 – www.automobilia.ee ilmunud 2003 aasta artikkel „Le Mans'is viiskümmend aastat hiljem“. Käesolev artikkel kinnitab Le Mansi mainet ja tuntust.

Lisa 5 – www.chevrolet.ee kodulehel rubriigis „Ajalugu“ leiab Le Mans'i kohta järgmist: „Corvette on võidusõiduradadel ülivõimas, seda tunnistavad kuulsal Le Mansi 24 tunni võidusõidul Prantsusmaal saavutatud seitse võitu“. Käesolev artikkel kinnitab Le Mansi mainet ja tuntust.

Lisa 6 – www.citroen.ee kodulehel viidatakse sellele, et 1920 Citroën võitis Le Mans'is kütuse säästlikkuse eest Grand Prix' ja sellest tulenevalt kasvab Citroën'i kuulsus kiiresti. Tegemist on Le Mansi tuntust kinnitava väitega kuna sellel võistlusel võidetud kõrge koht on positiivselt mõjunud Citroën autode kuulsust.

Lisa 7 – wikipedia.org artikkel Le Mans kohta.

Lisa 8 – www.monsterenergy.com kampaania „Võida VIP reis Monster Energy moto GP'le Le Mans'is“. Käesolev kampaania viitab Le Mansi mainele ja tuntusele kuna peaaühinnaks on määratud reis mootorrataste võidusõidule Le Mans'is.

Lisa 9 – 12.02.2008 artikkel Delfi Autolehes „Ohvriterohkeim autospordiõnnetus ajaloos“ kirjeldab Le Mansi 1955 õnnetust.

Lisa 10 – Peugeot 407/407SW brošüür milles mainitakse järgmist „Samuti on Peugeot' edu võistlustel andnud põhjust pidevale tehnilisele arendustööle autode vastupidavuse vallas, olgu selleks siis 206 WRC maailmameistriitlid või 908 HDi FAPi edu Le Mans-sarja võistlustel.“ Eeltoodust tulenevalt peab Peugeot Le Mans'i võistlust tähtsaks indikaatoriks testimaks tehnilisi arendustöid vastupidavuse vallas. See asjaolu tõendab kõrget Le Mans'i võidusõidu mainet.

Lisa 11 – www.reff.ee koduleht KUMHO kaubamärgi tutvustus. „2006. aasta juunis osales Kumho koos Miracle Motosports'iga 24 -tunnises Le Mans'i võistlusel, tulles kolmandale poodiumikohale. Kõige paremini kirjeldab selle ettevõtte filosoofiat just see võistlus.“ Eeltoodud viitab sellele, et Le Mans'i

kolmas koht on juba sedavõrd kõrge tunnustus, et sellega uhkustada. Käesolev väide kinnitab Le Mansi mainet ja tuntust.

Lisa 12 – www.usparts.ee koduleht GULF kaubamärgi tutvustus. „Alates asutamisest on kasutusel kuulnud orange disc logo mis on tänaseks tõusnud ikooni staatusesse. Ikooniks saamisele on kaasa aidanud mitmed võidud ja esikolmiku kohad kuulsal Le Mans`i 24 tunni sõidul.“ Eeltoodu selgelt viitab Le Mans`i tuntusele ja mainele.

Lisa 13 – 21.06.2007 Eesti Ekspress artikkel pealkirjaga „Maailma suurim võidusõit“ räägib just Le Mans`i võidusõidust. Käesolev artikkel kinnitab Le Mansi mainet ja tuntust.

Lisa 14 – 7.2010 ajakirjas Tehnika Maailm ilmus artikkel pealkirjaga „Vastupidavus võitis kiiruse“. Käesolev artikkel kinnitab Le Mansi mainet ja tuntust.

Lisa 15 – 7-8.1999 ajakirjas Tehnika Maailm ilmus artikkel pealkirjaga „Närvekõditav ööpäev Le Mans`is“. Käesolev artikkel kinnitab Le Mansi mainet ja tuntust.

Lisa 16 – 7.2012 ajakirjas Tehnika Maailm ilmus artikkel pealkirjaga „Le Mans 2012 – hübriidi võiduretk“. Käesolev artikkel kinnitab Le Mansi mainet ja tuntust.

Lisa 17 – Prantsuse ja inglise keeles uuring Le Mans ja <<24 Heures>> tuntuse kohta. Uuringud viidi läbi Prantsusmaal, Ühendkuningriikides, Saksamaal, Jaapanis ja USA's. Küsimusele „Mis on esimene asi millega Le Mans teile seostub?“ vastati ülekaalukalt autovõistlus/ringrada kõigis küsitletud riikides. Eeltoodu kinnitab Le Mansi mainet ja tuntust üle maailma.

4) vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 31.10.2014, milles jäi varasemalt esitatu juurde. Taotlejale esitati vaidlustaja lõplikud seisukohad teadmiseks.

5) 04.12.2014 alustas komisjon asjas nr 1528 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

KaMS § 10 lg 1 p 3 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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamärk **saku LE MANS + kuju**, mille taotlus on esitatud 27.02.2013. Sellele on vastandatud vaidlustajale kuuluvad Euroopa Ühenduse kaubamärgid **LE MANS LEGEND** (reg nr 002027118) taotluse kuupäevaga 19.12.2000, **LM** (reg nr 006273346) taotluse kuupäevaga 31.08.2007, **Intercontinental Le Mans Cup** (reg nr 009448416) taotluse kuupäevaga 15.10.2010, **EUROPEAN LE MANS SERIES** (reg nr 010493062) taotluse kuupäevaga 14.12.2011 ning **EUROPEAN LE MANS SERIES + kuju** (reg nr 010706968) taotluse kuupäevaga 07.03.2012. Seega on vaidlustaja kaubamärgid taotleja kaubamärgist varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ja leiab, et kuigi vaidlustatud kaubamärgis esineb lisaks sõnaühendile LE MANS veel muud teksti ning märk on kujundatud etiketina, on antud märgi domineerivamaks ja meeldejäävamaks osaks märgil kujutatud sõnaühend LE MANS, mis on identne vaidlustaja kaubamärkidel kujutatud sõnaühendiga LE MANS.

Komisjon leiab, et vaidlustaja on piisavalt tõendanud oma kaubamärkide mainet ja kõrget eristusvõimet ning nõustub vaidlustajaga selles, et seetõttu võib taotleja oma kaubamärgiga ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet. Siinjuures tuleb eriti arvestada asjaolu, et vaidlustaja kaubamärgid seonduvad eelkõige autospordiga, millega alkohol mingil viisil kokku ei sobi, kuid taotleja kaubamärgiga soovitakse kaitset saada just alkohoolsele joogile *õlu*.

Komisjon nõustub ka vaidlustaja esitatud muude seisukohtadega ja ei pea vajalikuks neid korrata.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 10 lg 1 p 3 ja § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi "saku LE MANS + kuju" (taotlus nr M201300234) registreerimise kohta Saku Õlletehase AS-i nimele 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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

M. Tähepõld

T. Kalmet

K. Tillberg