

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1554-o

Tallinnas 17. veebruaril 2015. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Apple Inc. (esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi **PLUSH APPLE + kuju** (RV reg nr 1182538), registreerimise vastu klassis 28 Hermon Marketing Limited nimele.

Asjaolud ja menetluse käik


1) 01.10.2014 esitas Apple Inc., 1 Infinite Loop, 95014 Cupertino, California USA (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse Hermon Marketing Limited, p.o. Box 3321, Road Town, Tortola, Briti Neitsisaared (edaspidi ka taotleja) rahvusvahelisele kaubamärgile **PLUSH APPLE + kuju** (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu klassi 28 kaupade osas. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 8/2014. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 15.10.2014 nr 1554 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Vaidlustaja, Apple Inc., puhul on tegemist rahvusvahelises mastaabis tegutseva ja rahvusvaheliselt tuntud USA äriühinguga, mis on asutatud 1976. aastal. Vaidlustajat teatakse kui ettevõtet, mis arendab ja toodab riistvara, tarkvara ning muud tarbeelektronikat. Ettevõtte tuntuimad riistvaralised tooted on Macintosh seeria arvutid, iPod, iPhone ja iPad. 2013. aasta andmetel oli Apple'il rohkem kui 80,000 töötajat üle maailma. Vaidlustajat ning tema toodangut teatakse ja tuntakse üle maailma muuhulgas õuna stiliseeritud kujutise kaudu.

Vaidlustusavalduse juurde on esitatud Wikipedia väljavõtte vaidlustajast, mis peegeldab vaidlustaja tausta, tema muid andmeid ning tema õuna stiliseeritud kaubamärki.

Vaidlustaja tooteid müüakse pikemat aega ka Eesti turul ning on siinsel turul tarbijate seas leidnud laialdast poolehoidu ning tuntust. Lisaks sellele müüvad Eestis vaidlustaja tooteid volitatud müügiesindajad sh vaidlustaja ülemaailmselt tuntud kaubamärgiga tähistatud poodides, online's jne. Nii näiteks tegeleb Apple Inc. toodete müügiga Eestis IM Arvutid AS, mis on vaidlustaja partneriks ning suurimaks vaidlustaja toodete edasimüüjaks Eestis. IM Arvutid AS loodi juba 1993. aastal.

Vaidlustajale kuulub suurel hulgal kaubamärke, muuhulgas järgnevad Eesti suhtes registreeritud ning seeläbi Eestis õiguskaitse omandanud kaubamärgid:

- **APPLE**, Ühenduse kaubamärk nr 009783978, taotl kuup 03.03.2011, klassides 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
- **Kujutismärk** , Ühenduse kaubamärk nr 009784299, taotl kuup 03.03.2011, klassides 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

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 prioriteedikuupäevad on varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kuupäevaga. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et talle kuuluvad

kaubamärke lugeda varasemaks kaubamärkideks KaMS § 11 lg 1 p 6 ja p 4 tähenduses võrreldes vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **PLUSH APPLE + kuju** registreerimise kohta on vastuolus mitmete KaMS §§ 9 ja 10 sätetega, seda eelkõige põhjusel, et vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused sarnastele tähistele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **PLUSH APPLE + kuju** kaupade osas klassis 28 taotleja nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk **PLUSH APPLE + kuju** on sarnane talle kuuluvate varasemate kaubamärkidega, millede õiguskaitse laieneb Eesti Vabariigi territooriumile, kusjuures vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid on kogunud varasemalt juba rahvusvahelise tuntuse ja maine. Seetõttu võidakse vaidlustatud kaubamärgiga ka ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja kaubamärkide rahvusvaheliselt tunnustatud mainet või eristusvõimet, mida on vaidlustaja loonud mitmete aastakümnete jooksul, sh ka Eestis.



KaMS § 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavaid asjaolusid vaidlustatud kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, mida aga antud juhul väljastatud pole, mistõttu leiab vaidlustaja, et esinevad ilmsed seadusest tulenevad võimalikud rikkumised. Tulenevalt vaidlustaja seisukohast, on tema põhjendused ning väited rahvusvahelise kaubamärgi **PLUSH APPLE + kuju** registreerimisel taotleja nimele ning sellest tulevast vastuolust kaubamärgiseaduse teatud sätetega alljärgnevad.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **PLUSH APPLE + kuju** 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 **PLUSH APPLE + kuju** kaupade osas klassis 28 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, talle kuuluvate viidatud kaubamärkidega ning nimetatud varasematele vaidlustaja kaubamärkidele laieneb õiguskaitse identsetele ja samaliigilistele kaupadele klassides 28.

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).

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Varasemad vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<p>APPLE (ÜKM nr 009783978)</p>	
 (ÜKM nr 009784299)	

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, siis peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele

muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (*ibid.*, p 73).

Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid **APPLE** ning õuna disainiga kujutiskaubamärk. Mõlemad vaidlustaja kaubamärgid on eristatavad just nende elementide kaudu. Vaidlustatud kaubamärk moodustub vaidlustajale kuuluvatest tähistest, milles on kombineeritud vaidlustaja ülemaailmse tuntusega kaubamärgid **APPLE** ning sarnane õuna kujutis, lisatud on vaid element „PLUSH“. Viimane aga siiski antud kaupade suhtes kõrget eristusvõimet ei oma, kuna, esiteks, ingliskeelne sõna „PLUSH“ viitab tähendusele „plüüs“, plüüsmaterjali kasutatakse laialdaselt mänguasjade tootmisel (nt pehmed mänguasjad); ning teiseks, vaidlustatud kaubamärgi kaupade loetelus sisalduvad sellised tooted nagu „*plush toys*“ (plüüsmänguasjad), seega omab sõna „PLUSH“ vaidlustatud kaubamärgi koosseisus vaid kirjeldavat tähendust ning tuleb jätta võrreldavate kaubamärkide omavahelises analüüsis tähelepanuta.



Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, seda nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt. Visuaalne sarnasus võrreldavate kaubamärkide puhul on tajutav ja nähtav eelkõige õuna kujutist sisaldavate kaubamärkide puhul, milles taotleja on praktiliselt kopeerinud vaidlustajale kuuluvat ülemaailmselt tuntud õuna kujutisega kaubamärki.

Seega on võrreldavate kaubamärkide puhul tegemist sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

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 03.10.2007 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 kasutamise 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.

Võrreldavad kaubad on järgnevad:

Varasemad vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<p style="text-align: center;">APPLE</p> 	
<p><i>Klass 28 - Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; toys; playing cards; electronic hand-held game units; musical toys, games and playthings; toy audio apparatus; toy musical boxes; toy musical instruments; toy record players for playing tunes and cassettes; musical games; battery operated toys; electronic toys; electric computer games, other than those adapted</i></p>	<p><i>Klass 28 - Amusement machines, automatic and coin-operated; toy vehicles; swimming pools [play articles]; novelties for parties, dances [party favors, favours]; starting blocks for sports; body boards; skating boots with skates attached; dolls' feeding bottles; paintballs [ammunition for paintball guns] [sports apparatus]; shuttlecocks; spinning tops [toys]; jigsaw puzzles; punching bags; hang gliders; flying discs [toys]; discuses for sports; dolls' houses; dominoes; surf</i></p>

for use with television receivers; electrical and electronic amusement apparatus (automatic, coin/counter freed); electronic games being automatic, coin-freed or counter-freed (other than those adapted for use with television receivers); hand-held electronic games and apparatus (other than those adapted for use with television receiver only); video games other than those adapted for use with television receivers only; automatic and coin-operated amusement machines; computer game apparatus other than coin operated or those adapted for use with television receivers; video output toys and games; electronically operated toys; interactive computer toys and games; musical toys and games; stand alone video game machines incorporating a means of display; toy handheld electronic devices; toy computers (not working); toy mobile telephones (not working); parts and fittings for all the aforesaid goods.

boards; spring boards [sports articles]; skateboards; sailboards; chessboards; checkerboards; darts; Christmas trees of synthetic material; cups for dice; kites; piñatas; toys; toys for domestic pets; plush toys; mobiles [toys]; practical jokes [novelties]; parlor games; board games; ring games; games; kaleidoscopes; bladders of balls for games; rosin used by athletes; edges of skis; bingo cards; playing cards; fairground ride apparatus; rocking horses; swings; skittles; skittles [games]; billiard cues; golf clubs; hockey sticks; seal skins [coverings for skis]; bells for Christmas trees; dolls' rooms; building games; confetti; explosive bonbons [Christmas crackers]; roller skates; dice; paintball guns [sports apparatus]; ski bindings; dolls' beds; roulette wheels; building blocks [toys]; dolls; flippers for swimming; bows for archery; skis; waterskis; surf skis; mah-jong; wax for skis; hunting game calls; puppets; toy masks; theatrical masks; fencing masks; masts for sailboards; chalk for billiard cues; targets; electronic targets; scale model vehicles; balls for games; billiard table cushions; knee guards [sports articles]; billiard cue tips; elbow guards [sports articles]; dolls' clothes; fencing weapons; twirling batons; paragliders; batting gloves [accessories for games]; boxing gloves; gloves for games; fencing gauntlets; baseball gloves; golf gloves; toy pistols; air pistols [toys]; percussion caps [toys]; caps for pistols [toys]; rattles [playthings]; horseshoe games; candle holders for Christmas trees; Christmas tree stands; sole coverings for skis; decoys for hunting or fishing; scent lures for hunting or fishing; archery implements; rods for fishing; landing nets for anglers; floats for fishing; fish hooks; fishing tackle; lines for fishing; reels for fishing; creels [fishing traps]; gut for fishing; bite indicators [fishing tackle]; bite sensors [fishing tackle]; kite reels; soap bubbles [toys]; billiard markers; divot repair tools [golf accessories]; protective paddings [parts of sports suits]; rackets; foils for fencing; surfboard leashes; harness for sailboards; weight lifting belts [sports articles]; sling shots [sports articles]; rollers for stationary exercise bicycles; harpoon guns [sports articles]; scooters [toys]; sleighs [sports articles]; butterfly nets; nets for sports; scrapers for skis; appliances for gymnastics; quoits; dumb-bells; climbers' harness; artificial snow for Christmas trees; snowshoes; clay pigeon traps; billiard tables; coin-operated billiard tables; tables for table tennis; tables for indoor football; strings for rackets; cricket bags; golf bags, with or without wheels; slides [playthings]; radio-controlled toy vehicles; machines for physical exercises; backgammon games; men's athletic supporters [sports articles]; ornaments for Christmas trees, except illumination articles and confectionery; tennis ball throwing apparatus; conjuring apparatus;

<p>(Klass 28 - Mängud, mänguasjad; Sporditarbed ja võimlemisriistad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; Jõulukuuseehited; Mänguasjad; Mängukaardid; Käeshoitavad elektronmänguseadmed ja tarvikud; Muusikalised mänguasjad, mängud ja lalud; Mänguheliseadmed; Mängutoosid; Mängumuusikariistad; Mänguplaadimängijad viiside ja kassettide kuulamiseks; Muusikalised mängud; Patareiga töötavad mänguasjad; Elektroonilised mänguasjad; Elektrilised arvutimängud, v.a kasutuseks koos teleriga; Meelelahutuseks kasutatavad elektrilised ja elektroonilised seadmed (automaatsed, mündiga/žetooniga käivitavad); Automaatsed, mündi või žetooniga käivitavad elektroonilised mängud (v.a teleritega kasutamiseks); Pihushoitavad elektroonilised mängud ja seadmed (v.a need, mis on vaid teleritega kasutamiseks kohandatud); Muud videomängud kui need, mis on mõeldud ainult koos teleriga kasutamiseks; Mänguautomaadid, sh münkäitavad; Arvutimänguseadmed, v.a üksnes teleriga kasutamiseks; Videoväljundiga mänguasjad ja mängud; Elektroonilised mänguasjad; Interaktiivsed arvutimänguasjad ja mängud; Muusikalised mänguasjad ja mängud; Autonoomsed videomänguautomaadid, millel on sisseehitatud esitusvahendid; Elektroonilised pihuseadmed mänguasjadena; Mänguarvutid (mittetöötavad); Mängumobiiltelefonid (mittetöötavad); Kõikide eelnimetatud toodete osad ja tarvikud).</p>	<p><i>apparatus for games other than those adapted for use with an external display screen or monitor; bowling apparatus and machinery; counters [discs] for games; bags especially designed for skis and surfboards; marbles for games; billiard balls; playing balls; snow globes; chess games; checkers [games]; shin guards [sports articles]; camouflage screens [sports articles]; chest expanders [exercisers].</i></p> <p>(klass 28 - Mänguautomaadid (Münkäitavad); Mängusõidukid; Ujumisbasseinid [mängutarbed]; Karnevalitarbed, peotarbmed; Stardipakud [sport]; Kõhulauad; Uisusaapad (Uiskudega); Nukkude lutipudelid; Värvikuulid [värvikuuli- e. paintball-püsside laskemoon] spordiriistad; Sulgpallid; Vurrid, vurrkannid [mänguasjad]; Pusled; Poksikotid; Lohelennukid, deltaplaanid; Lendavad taldrükud [mänguasjad]; Kettad (Spordi -); Nukumajad; Doominod; Surfilaud; Hoolaud, trampliinid [spordivahendid]; Rulad; Malelaud; Kabelaud; Viskenooled, noolemängud; Jõulupuud (Kunstmaterjalist); Täringutopsid; Tuulelohed, paberlohed, tuulismaod; Pinjaatad; Lemmikloomade mänguasjad; Pehmed mänguasjad; Voodikarussellid [mänguasjad]; Seltskonnamängud; Lauamängud; Rõngamängud; Mängud; Kaleidoskoobid; Sisekummid (Mängupallide); Kampol (Sportlaste poolt kasutatav); Suusakandid; Bingokaardid; Mängukaardid; Karussellid; Kiikhobused; Mänguasjad; Kiiged; Keeglikurikad, veeremängunuiad; Snuukerikiid; Golfikepid; Hokikepid; Hülgenahast suusakotid; Jõulupuukellukesed; Ehituskonstruktorid [mängud]; Konfetid; Paukherned; Rulluisud; Täringud; Värvikuuli- e. paintball-püssid [spordiriistad]; Suusasidemed; Nukuhoodid; Ruletirattad; Ehitusklotsid [mänguasjad]; Nukud; Ujumislastad; Vibud; Suusad; Süstad; Mahjong [lauamäng]; Suusamääre; Jahiloomade peibutusviled; Hüpiknukud, marionetid; Teatrimaskid; Vehklemismaskid; Purjelaudade mastid; Piljardikii kriit; Märklauad; Elektroonilised märklauad; Sõidukimudelid; Pallid (mänguvahendid); Piljardilauapolstrid; Põlvekaitsmed [sporditarbed]; Kiiotsakud; Künarnukikaitsmed [sporditarbed]; Nukuriided; Vehklemisrelvad; Kostüümimaskid; Võimlemiskepid; Liuglangevarjud; Kriketikindad [sportmänguvahendid]; Poksikindad; Kindad (Sportmängu -); Vehklemiskindad; Pesapallikindad; Golfikindad; Mängurelvad; Õhupüstolid [mänguasjad]; Tongid, pistongid [mänguasjad]; Mängupüstoli tongid, pistongid; Kõristid [mänguasjad]; Hobuserauamängud [rõngaviskamismängud]; Jõulukuuse künlaalused; Jõulupuujalad, jõulupuuhoidikud; Suusataldmükud; Peibutised jahipidamiseks või kalastuseks; Lõhnavad peibutussöödad jahipidamiseks või kalastamiseks;</p>
---	---

	Ammu- ja vibulaskmisvahendid; Õngeridvad; Kahvad; Õngekorgid, kalastusujukid; Õngekonksud; Kalastustarbed; Õngenöörid; Spinningurullid; Kalakorvid [kalapüünised]; Õngekorgid [kalastustarbed]; Näkkamisandurid [kalastustarbed]; Tuulelohe, paberlohe niidikettad, -poolid; Seebimullipuhujad, seebimullitid [mänguasjad]; Piljardimarköörid; Golfipalli kukkumisjälje tasandusriistad [golfitarvikud]; Kaitsepadjad [spordiriietuse osad]; Mängukurikad; Floretid, vehklemismõõgad; Lainelauarihmad; Trapetsid purjelaudadele; Tõstevööd [sporditarbed]; Kadad [sporditarbed]; Jalgrattavalmendi rullikud (Statsionaarse); Harpuunpüssid (sporditarbed); Laste tõukerattad; Kelgud [spordikaubad]; Liblikavõrgud; Spordivõrgud; Kaabitsad (Suusa -), suusakaabitsad; Võimlemisriistad; Viskerõngad, rõngaviskamismängud; Hantlid; Mägironijate rihmad; Jõulupuu tehislumi; Räätsad; Savimärkide heiteseadmed [laskespordivahendid]; Piljardilauad; Müntkäitatavad piljardilauad; Lauatenniselauad; Toajalgallilauad; Reketikeeled; Kriketikotid; Golfikotid (Ratastega või ratasteta); Liuväljad [mänguasjad]; Raadio teel juhitavad mängusõidukid; Jõuharjutuste seadmed; Trikrat (lauamäng); Kubemekaitsmed meestele [sporditarbed]; Jõulupuuettehted, v.a valgustusvahendid ja maiustused; Tennispalli viskeseadmed; Mustkunstiseadmed; Muud kui koos välise ekraani või monitoriga kasutamiseks mõeldud mänguseadmed; Keegliseadmed ja -masinad; Spetsiaalsed kotid surfilaudade ja suuskade hoidmiseks; Nipsukivid; Piljardikuulid; Mängukuulid; Lumesadu imiteerivad klaaskuulid lauale; Malemängud; Kabemängud; Säärekaitsmed [sporditarbed]; Maskeerimiskatted [sporditarbed]; Ekspandrid, tõmmitsad.
--	---



Nagu nähtub, soovitakse vaidlustatud kaubamärgiga saavutada õiguskaitset kaupade osas, mis on vaadeldavad klassi 28 pealkirjas sisalduvate kaupade kontekstist lähtudes, need on kaubad „*Mängud, mänguasjad; sporditarbed ja võimlemisriistad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; jõulukuusehted*“, millele laieneb õiguskaitse vaidlustaja kõnealuste kaubamärkidega. Seega on tegemist identsete/samaliigiliste kaupadega KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses, ning vaidlustatud märgiga soovitakse saavutada õiguskaitset identsete/samaliigiliste kaupade suhtes klassis 28 võrreldes vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega.

Eeltoodust tulenevalt järeldeb vaidlustaja, et võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad klassis 28 on identsed ja samaliigilised KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Taoline kokkulangevus võrreldavate kaubamärkide elementides ning võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupade identsus/samaliigilisus klassis 28 kinnitavad asjaolu, et hilisema kaubamärgiga **PLUSH APPLE + kuju** võib aset leida võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt või siis nende kaubamärkide omavaheline assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Tarbijad tajuvad vaidlustatud kaubamärgis vägagi sarnast õuna kujutist, mida võimendab veelgi sellele kantud element „APPLE“. Sõna „PLUSH“ kannab siin teisejärgulist tähendust, kuna omab kirjeldavat iseloomu antud kaupadega seoses, samas kui isegi tarbijale pole antud sõna teada, siis pöörab tarbija just tähelepanu õuna kujutisele ning talle tuttavale sõnale „APPLE“. Mõlemad elemendid aga langevad kokku vaidlustaja kaubamärkidega.

Seega võivad tarbijad eeldada ja uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine. Järelikult on võrreldavad vaidlustajale kuuluvad märgid ning vaidlustatud kaubamärk sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses, mistõttu on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sättega.

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).

Nagu öeldud, on vaidlustaja kaubamärgid **APPLE** ja  olnud kasutusel ning saavutanud tuntuse, sh Eesti turul, varasemate aastate kui mitte öelda aastakümnete jooksul. Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 231 lg-le 1 ei vaja tõendamist asjaolu, mida kohus loeb üldtuntuks, s.o asjaolu, mille kohta saab kohus usaldusväärset teavet menetlusvälistest allikatest. Vaidlustaja leiab, et ta on piisavalt selgitanud ja tõendanud oma kaubamärgi üldtuntust, ning on seisukohal, et ka komisjoni liikmetele on antud asjaolud teada, mistõttu ei pea ta vajalikuks siinkohal esitada enam täiendavaid tõendusmaterjale. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärgid **APPLE** ja  on muutunud *per se* kõrge eristusvõimega tähisteks, mis suurendavad veelgi enam tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **PLUSH APPLE + kuju** 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.*

Vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Davidoff)* [2003], p 31; TOAK 01.06.2011 otsus nr 1193-o, kriim KRIIM + kuju). Siinjuures palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et tema Ühenduse kaubamärgid on omandanud õiguskaitse laia spektri toodete ja teenuste osas erinevates kaupade ja teenuste kategooriates.

Vaidlustaja leiab, et talle kuuluvad varasemad õigused registreeritud kaubamärkidele, mis on käsitletavad üldtuntud kaubamärkidena KaMS § 1 lg 1 ja KaMS § 7 tähenduses.

Siinjuures viitab vaidlustaja, et Eesti Vabariik on vastavalt Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 6 *bis* (1) kohustatud tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

Vaidlustaja leiab, et registreerimiseks esitatud vaidlusalune kaubamärk kujutab endast vaidlustajale kuuluvate üldtuntud kaubamärkide taasesitust/jäljendit, mis võib põhjustada nende äravahetamist tarbijate poolt. Nagu eelnevalt on analüüsitud ning välja toodud, on vaidlustatud kaubamärk **PLUSH APPLE + kuju** sarnane varasemate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks esitada siinkohal enam argumente kaubamärkide sarnasuse ega nende võimaliku äravahetamise küsimustes. Seega tuleb antud lahendi tegemisel arvesse võtta ka Pariisi konventsiooni artiklist 6 *bis* (1) tulenevaid nõudeid ning viidatud kohtupraktikat.



Vaidlustaja on andnud ülevaate oma taustast ning tema kaubamärkide mainest ja üldtuntusest rahvusvahelisel tasandil, sh Euroopas, enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist. Nagu mainitud, teatakse vaidlustaja kaubamärke ka Eestis. Seetõttu kaubamärgi **PLUSH APPLE + kuju** registreerimisega taotleja nimele võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet või siis nende eristusvõimet, eelkõige pidades silmas asjaolu, et nii vaidlustaja kui vaidlustatud kaubamärgi taotleja tegutsevad või on plaan tegutseda samas turusektoris, võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad on suunatud

samale tarbijaskonnale, nende turustuskanalid on samad. Siinjuures on oluline märkida, et vaidlustaja ise on tegelikkuses tegutsev mänguasjade sektoris.



Vaidlustaja hinnangul viitavad kõik eespool esitatud argumendid ning tõendid taotlejapoolsele ebaausale soovile ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet. Vaidlusaluses kaubamärgis sisaldub samuti element "APPLE" ning vägagi sarnane õuna kujutis, mis annavad viiteid vaidlustajale ning tekitavad seoseid vaidlustajaga. Uue kaubamärgi **PLUSH APPLE + kuju** 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 pikaajaliselt omandatud mainet. Kaubamärgi **PLUSH APPLE + kuju** kasutamine ja registreerimine kaupade osas klassis 28 taotleja nimele kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses oma märkidega ja järelikult on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sättega.

Lisaks eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi **PLUSH APPLE + kuju** registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis *mille registreerimist taotlev isik (edaspidi taotleja) 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*.

Vaidlustaja leiab, et talle kuuluvad varasemad kaubamärgiregistreeringud, vaidlustaja kirjeldatud taust ja rahvusvaheline tegevusulatus juba iseenesest tõendavad varasemat pikaajalist eksitavalt sarnaste kaubamärkide kasutust vaidlustaja poolt.

Igal juhul, arvestades taotleja soovi omandada õiguskaitse tähisele, milles on kombineeritud vaidlustaja ülemaailmse mainega tähised **APPLE** ja , tuleb asuda seisukohale, et Neitsisaartel registreeritud äriühingu, Hermon Marketing Limited, esindajad pidid rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse **PLUSH APPLE + kuju** esitamisel olema teadlikud varasematest vaidlustajale kuuluvatest kaubamärkidest **APPLE** ja  ning nendega kaasnevast mainest rahvusvahelisel turul.

Kuigi taotleja on registreeritud Neitsisaartel, on vaidlustaja seisukohal, et taotleja on seotud tegelikkuses Venemaaga. Briti Neitsisaared on tavapärane *offshore* firmade asukohariik, seega on ilmne, et rahvusvahelise kaubamärgi **PLUSH APPLE + kuju** taotleja on tegelikkuses seotud Venemaaga. Seda kinnitavad näiteks faktid, et kõnealuse rahvusvahelise kaubamärgi aluseks on Venemaa kaubamärk reg nr 421614 (reg kuup 28.10.2010) ning nimetatud kaubamärgi esindajaks on määratud Venemaa patendivolinik. Vaidlustaja on aga juba pikemat aega olnud tegutsev ka Venemaa turul, seda vähemalt alates 2007. aastast, seega pidi taotleja olema teadlik nii vaidlustajast kui ka talle kuuluvatest kaubamärkidest ning seda vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise hetkel.

Seoses sellega on vaidlustaja seisukohal, et taotleja on esitanud rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1182538 pahatahtlikult, olles olnud teadlik vaidlustajast, tema tegevusest, pakutavatest toodetest ning kaubamärkidest **APPLE** ja , ning soovides ära kasutada vaidlustaja **APPLE** ja  kaubamärkidega omandatud mainet rahvusvahelisel turul.

Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) poolt väljastanud 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 teadmisesest (ingl k "*reason to know*") kaubamärgitaotluse esitamisel. Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi **PLUSH APPLE + kuju** registreerimisega esineb vastuolu ka KaMS §§ 9 lg 1 p-ga 10 ja 10 lg 1 p-ga 7.

Vastavalt käesoleva vaidlustusavalduse juurde esitatud WIPO ROMARIN väljavõttele vaidlustatud rahvusvahelisest kaubamärgist reg nr 1182538 nähtub, et ka teiste riikide ametkonnad on esialgselt keeldunud nimetatud kaubamärgi registreerimisest, seda sealhulgas nii Lätis kui ka Leedus (staatuse: „*Total provisional refusal of protection*“ - esialgne registreerimisest keeldumine tervikuna). Seega oleme seisukohal, et samaväärselt ei tohiks vaidlustatud kaubamärk saavutada õiguskaitset ka Eestis.

Arvestades kõiki esitatud asjaolusid ja kuna rahvusvahelise kaubamärgi taotlejal, Hermon Marketing Limited, puudub vaidlustusavalduse esitaja kirjalik luba kaubamärgi **PLUSH APPLE + kuju** registreerimiseks, palub vaidlustaja tühistada KaMS § 9 lg 1 p 10, KaMS § 10 lg 1 p-de 2, 3, 7 ning KaMS §§ 41 lg 2 ja 70 lg 7 alusel Patendiameti otsus kaubamärgi **PLUSH APPLE + kuju** (RV reg nr 1182538) registreerimise kohta Hermon Marketing Limited nimele klassis 28, ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud rahvusvahelise kaubamärgi **PLUSH APPLE + kuju** (reg nr 1182538) väljavõtte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist, Wikipedia väljavõtte vaidlustajast, väljavõtte vaidlustaja ametliku edasimüüja IM Arvutid AS kodulehelt www.imarvutid.ee, vaidlustaja Ühenduse kaubamärgi „APPLE“ nr 009783978 eesti- ja ingliskeelsed väljavõtted Euroopa Liidu Kaubamärkide ja Disainilahenduste Ameti (OHIM) elektroonilisest andmebaasist, vaidlustaja Ühenduse kujutiskaubamärgi nr 009784299 eesti- ja ingliskeelsed väljavõtted OHIM elektroonilisest andmebaasist, Eesti Keele Instituudi Inglise-eesti masintõlkesõnastiku väljavõtte sõnast „plush“, vaidlustaja kodulehe www.apple.com väljavõtte, rahvusvahelise kaubamärgi “PLUSH APPLE + kuju” (reg nr 1182538) väljavõtte WIPO ROMARINI andmebaasist, väljavõtte vaidlustaja Venemaa koduleheküljelt www.apple.com/ru ja volikiri.

2) Komisjon edastas 15.10.2014 vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada registreeringu omanikku vaidlustusavaldusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 15.01.2015. Registreeringu omanik ei ole endale tähtajaks esindajat nimetanud ega kasutanud oma õigust menetluses osaleda.

28.01.2015 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 02.03.2015.


Vaidlustaja esitas 03.02.2015 oma lõplikud seisukohad, milles jääb varemavaldatud seisukohtade ja nõuete juurde. Samas palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu tuleb kahtluse alla seada, kas taotleja üldse soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (TsMS § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (TsMS § 231 lg 2) (TOAK 24.04.2013 otsus nr 1408-o JÄTSI STOPP).

05.02.2015 alustas komisjon asjas nr 1554 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks endale esindajat nimetanud, komisjoni 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 tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (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.

Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamärk **PLUSH APPLE + kuju** registreeringu kuupäevaga 30.07.2013. Sellele on vastandatud taotlejale kuuluv Euroopa Ühenduse kaubamärk **APPLE** (reg nr 009783978) ja kujutismärk  (reg nr 009784299), millede registreerimistaotlused on esitatud 03.03.2011. Seega on vaidlustaja kaubamärgid taotleja kaubamärgist varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt on varasemaks kaubamärgiks muu hulgas Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem.

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.* KaMS § 10 lg 2 kohaselt ei arvestata nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba.

Vaidlustusavalduses märgitu kohaselt ei ole vaidlustaja väljastanud taotlejale kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Nii taotleja kui vaidlustaja kaubamärkide domineerivateks elementideks on sõna APPLE ja õuna kujutis. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärk **PLUSH APPLE + kuju** on vaidlustaja sõnalise märgiga APPLE suures osas identne ja vaidlustaja kujutismärgiga  äravahetamiseni sarnane. Vaidlustaja kujutismärgil ning vaidlustatud märgil kujutatud õun on visualiseeritud äärmiselt sarnaselt seda nii õuna kujundi kui ka varre kujutamise poolest. Asjaolu, et vaidlustatud märgil kujutatud õun on nõ terve ja vaidlustaja märgil kujutatud õunast on tükk eemaldatud, ei tee neid sellisel viisil teineteisest eristuvaks, et neid ei võiks omavahel segamini ajada.

Komisjonile on vaidlustaja kaubamärgid teada ning komisjoni hinnangul võib neid pidada üldtuntuteks ja see teeb vaidlustaja kaubamärkidest ka kõrge eristusvõimega tähised, mis toob omakorda kaasa suurema äravahetamise tõenäosuse riski. Sellele asjaolule toetudes leiab komisjon, et vaidlustaja kaubamärgid ning vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnased.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peavad ka kaubamärkidega hõlmatud kaubad olema identsed või samaliigilised. Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtade ja analüüsiga kaupade võrdlemisel ega pea vajalikuks neid korrata. Komisjon leiab, et kõik taotleja klassi 28 kaubad on samaliigilised või identsed vastandatud vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupadega.

Arvestades, et võrreldavad kaubamärgid on osalt identsed ja äravahetamiseni sarnased ning, et ka märgitud kauba on samaliigilised või identsed, on komisjoni hinnangul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Vaidlustusavaldus tuleb seega rahuldada tulenevalt sellest, et taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Komisjon ei pea vajalikuks analüüsida vaidlustaja seisukohti seoses taotleja kaubamärgi registreerimise väidetava vastuoluga KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-dega 3 ja 7, kuna neile asjaoludele hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

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

otsustas:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi PLUSH APPLE + kuju (rahvusvaheline reg nr 1182538) registreerimise kohta Hermon Marketing Limited nimele klassis 28 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:

M. Tähepõld

H.-K. Lahek

E. Hallika