

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1561-o

Tallinnas 29. septembril 2015 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Kirli Ausmees ja Edith Sassian vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku WD-40 Manufacturing Company (US), vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse peale, registreerida Eestis kaubamärk „**Z40+kuju**“ (taotlus nr. R201400053 (IR 1188135)) „Hyper Microsystem“ obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostju nimele klassides 1, 2, 3, 4 ja 35 (osaliselt).

1. Asjaolud ja menetluse käik.

WD Manufacturing Company (edaspidi vaidlustaja või WD-40 Manufacturing Company) esindaja, volikirja alusel Raivo Koitel (Patendi- & Kaubamärgibüroo KOITEL OÜ) esitas 03.11.2014 tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse Patendiameti 01.09.2014 otsuse nr 7/M201000842 peale, millega otsustati registreerida „Hyper Microsystem“ obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostju (edaspidi taotleja) nimele kaubamärk „**Z40+kuju**“ klassides 1, 2, 3, 4 ja 35 (osaliselt). Vaidlustatud kaubamärgitaotlus avaldati 01.09.2014 kaubamärgilehes nr. 9/2014.

Vaidlustusavaldus registreeriti komisjoni menetluse numbril 1561 all ja eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.

Taotleja esitas 22.02.2013 Patendiametile Valgevene kaubamärgitaotluse 20124267 prioriteedikoopäevaga 24.09.2012 registreerimiseks rahvusvahelise kaubamärgitaotluse nr. R201400053 (IR 1188135) „**Z40+kuju**“ klassides 1, 2, 3, 4 ja 35.

Vaidlustaja leiab, et rahvusvahelise kaubamärgitaotluse R201400053 (IR 1188135) „**Z40+kuju**“ registreerimine klassides 1, 2, 3, 4 ja 35 (osaliselt) kaubamärgitaotlusel märgitud kaupade ja teenuste osas on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ja § 10 lg-ga 2 ning KaMS § 9 lg 1 p-dega 7 ja 10.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse, rahvusvahelise kaubamärgitaotluse R201400053 (IR 1188135) „**Z40 + kaju**“ registreerimise kohta klassides 1, 2, 3, 4 ja 35 (osaliselt), tühistamist ning Patendiameti kohustamist jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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 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.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt *ei arvestata § 10 lg 1 p -des 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.*

KaMS § 9 lg 1 p 7 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mis on vastuolus heade tavadega.*

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.*

Vaidlustaja leiab, et tal on pikaajalise rahvusvahelise haardega keemia- ja tööstuskaupade valmistajana varasem õigus.

1953. aastal soovis Rocket Chemical Company luua rooste ennetamise ja rasvaärastusvahendeid. 1969. aastal nimetati ettevõtte tema ainsa toote järgi WD-40 Company, Incks.

Aja jooksul on vaidlustaja kasvanud hüppeliselt ning on sisuliselt üldtuntud nimetus autotööstuse, tootmise, sporditarvete, lennunduse, rauakaupade, kodu- ja ehitustoodete valdkonnas. 1993. aastal leiti, et iga 4-5 majapidamine ning 81% spetsialistidest USA-s kasutab vaidlustaja tooteid. Vaidlustaja ettevõtted ja esindused asuvad lisaks USA-le ka Kanadas, Ladina-Ameerikas, Suurbritannias, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Austrias, Hispaanias, Madalmaades, Taanis, Austraalias, Hiinas, Malaisias. Lisaks on vaidlustajal müügiesindused väga paljudes maailma riikides, s.h ka Eestis (vt. lisa 2.1).

Eelnev näitab selgelt, et vaidlustaja on tegutsev ülemaailmselt, mistõttu on ka tema kaubamärgid, s.h „**WD-40**“, „**WD-40+kuju**“ jt (edaspidi koos ka „**WD-40**“-kaubamärgid) kaubamärgid ülemaailmse geograafilise levikuga, mistõttu võib eeldada, et need on tuntud asjaomasele avalikkusele üle maailma ning on suure maine ja eristusvõimega. Vastavad kaubad on ka Eestis müügil (vt lisa 2.2).

Vaidlustaja on alljärgnevate varasemate kaubamärkide omanik:

- rahvuslik kaubamärgiregistreering nr. 22947 „**WD-40**“ klassides 2 ja 4 esitamise kuupäev 20.11.1995 ja registreerimiskuupäev 26.03.1997;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 000141416 „**WD-40**“ klassides 2 ja 4 esitamise kuupäev 01/04/1996 ja registreerimiskuupäev 22/05/1998;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 000141465 „**WD-40 + kuju**“ klassides 2 ja 4, esitamise kuupäev 01/04/1996 ja registreerimiskuupäev 24/08/1998;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 004701314 „**WD-40 NOMESS PEN**“ klassides 2 ja 4 esitamise kuupäev 04/11/2005 ja registreerimiskuupäev 26/10/2006;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 004708327 „**WD-40 NO-MESS PEN + kuju**“ klassides 2 ja 4 esitamise kuupäev 09/11/2005 ja registreerimiskuupäev 22/02/2007;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 009926338 „**WD-40 COMPANY + kuju**“ klassides 2, 3 ja 4 esitamise kuupäev 28/04/2011 ja registreerimiskuupäev 04/10/2011;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 009926569 „**WD-40 COMPANY + kuju**“ klassides 2, 3 ja 4 esitamise kuupäev 28/04/2011 ja registreerimiskuupäev 04/10/2011;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 010037042 „**WD-40 SPECIALIST**“ klassides 2, 3 ja 4 esitamise kuupäev 10/06/2011 ja registreerimiskuupäev 19/10/2011;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 010037232 „**WD-40 SPECIALIST + kuju**“ klassides 2, 3 ja 4 esitamise kuupäev 10/06/2011 ja registreerimiskuupäev 19/10/2011;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 010037398 „**WD-40 SPECIALIST + kuju**“ klassides 2, 3 ja 4 esitamise kuupäev 10/06/2011 ja registreerimiskuupäev 19/10/2011;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 010750024 „**WD-40 SPECIALIST + kuju**“ klassides 2, 3 ja 4 esitamise kuupäev 22/03/2012 ja registreerimiskuupäev 11/09/2012;

- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 010750271 „**WD-40 + kuju**“ klassides 2 ja 4 esitamise kuupäev 22/03/2012 ja registreerimiskuupäev 11/09/2012;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 010805158 „**WD-40 + kuju**“ klassides 2 ja 4 esitamise kuupäev 13/04/2012 ja registreerimiskuupäev 15/09/2012.

Vaidlustaja sõnalised kaubamärgid „**WD-40**“ ja kombineeritud „**WD-40+kuju**“ kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 p 1, 2 ja 6 tähenduses varasemad kaubamärgid võrreldes taotleja kaubamärgiga „**Z40+kuju**“.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale KaMS § 10 lg 2 kohast kirjalikku luba rahvusvahelise kaubamärgi R201400053 (IR 1188135) „**Z40 + kuju**“ registreerimiseks Eestis klasside 1, 2, 3, 4 ja 35 (osaliselt) kaupade ja teenuste osas.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavad tähised on äravahetamiseni sarnased ja omavaheliselt assotsieeruvad ning lisab, et kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus, sh. assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, arvestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline, kas mingi elemendi olemasolu võib tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.

Vaidlustaja selgitab, et kaubamärkide segiajamise tuvastamise asjaolud on tuntud Euroopa Kohtu otsustest C-251/95 Sabel (11. 11. 1997, SABEL vs Puma) ja C-39/97 Canon (29. 09. 1998, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc). Euroopa Kohus on sätestanud järgmist: „*Õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest*“.





KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, s.t see ei pea olema reaalselt toimunud (vt. ka Riigikohtu 30. 03. 2006 lahend nr. 3-2-1-4-06 punkt 32). Euroopa Kohtu otsuse C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV (22. 06. 1999, punkt 17) kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalus teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Vastavalt Euroopa kohtu otsusele C-39/97 Canon p. 17 arvestatakse kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust, eelkõige sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ning tähistatud kaupade või teenuste samaliigilisuse vahel. Seega, võib tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida märkide suurem sarnasus ja vastupidi. Käesoleval juhul on tegemist identsete kaupadega.

Peale selle on segiajamise oht seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem märk. Kaubamärgid, mis on väga eristuvad kas iseenesest või maine tõttu, on ka laialdasemalt kaitstud kui vähem eristuvad kaubamärgid (vt TOAK otsus 1176-o, p 62).

Võrreldavad kaubamärgid on nii sõnalised tähised kui ka kombineeritud tähised, s.t viimased koosnevad nii sõnalistest kui ka kujunduslikest elementidest.

a) Võrreldavad tähised

EE 22947	WD-40	R201400053	
CTM 000141416	WD-40		
CTM 000141465			
CTM 010037042	WD-40 SPECIALIST		
CTM 010037232			
CTM 010037398			
CTM 010750024			
CTM 010750271			
CTM 010805158			
CTM 009926338			
CTM 009926569			
CTM 004701314	WD-40 NO-MESS PEN		
CTM 004708327			

b) Võrreldavate tähiste sarnasus.

Võrreldavate tähiste domineerivaimaks ja eristusvõimelisemateks elementideks on tähe- ja numbrikombinatsioonid „WD-40“ ja „Z40“.

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt saab asuda seisukohale, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi (s.t sõnalisi osi) pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid (s.t kujutisosi), kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale/teenusele lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades. Euroopa Kohus on leidnud, et on mõistlik eeldada, et keskmine tarbija tajub sõnalist osa kaubamärgina ja kujutisosa dekoratiivse elemendina (vt. T-312/03 SELENIUM-ACE, 14/07/2005 Wassen International Ltd vs OHIM, p. 37). Nimetatud seisukohta saab vaidlustaja arvates taandada ka käesolevale juhtumile ning kaubamärkide sarnasust saab analüüsida ennekõike nende sõnalistest osadest lähtuvalt.

Vaidlustaja leiab, et tegemist on otsest tähendust mitteomavate tehismärkidega, seega semantilise aspektist on nad neutraalsed tähised ja leiab lisaks, et tähis „**WD-40**” on pikaajalise eduka ja laiaulatusliku kasutamise tõttu vastavate kaupade osas omandanud erilise tähenduse ja mõiste vaidlustaja kaupu tähistava kaubamärgina.

Kuna võrreldavate tähiste algustähed „**W**” ja „**Z**” (ainus täht kaubamärgis) on mõlemad vöörtähed, siis võivad need vaidlustaja arvates tarbijatel omavahel täiendavaid assotsiatsioone tekitada ning tarbijad võivad eeldada, et tegemist on vaidlustaja erinevate kaubamärkidega. Rõhutame, et kõikvõimalikes tähtede ja eesliidete valikust otsustas taotleja valida just nimelt sellise, mis algab samuti vöörtähena.

Vaidlustaja on arvamusel, et siin ei saa tegemist olla pelga kokkusattumisega.

Lisaks on võrreldavate tähiste sõnalistel osadel visuaalselt identsed kaks viimast numbrit „**40**”.

Vaidlustaja märgib lisaks veel järgmist.

Vaidlustatav kaubamärgitaotlus on esitatud värvilisena – kollane, punane ja must. Domineerivateks värvideks on aga selgelt kollane ja punane ning must värvus jääb peaaegu et märkamatuks. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärgid sisaldavad muuhulgas samuti värvitoone nagu kollane ja punane. Oluline on, et eelviidatud värvitoone saab pidada vaidlustaja „**WD-40**”-kaubamärkide kujutise osas domineerivateks.

Visuaalselt teeb ainuüksi võrreldavate tähiste sarnane värvilahendus nad reaalses ärisituatsioonis väga sarnasteks ning omavahel assotsieeruvateks.

Samuti on osa vaidlustaja varasematest kaubamärkidest registreeritud must-valgetena, mis tähendab, et õiguskaitse tema kaubamärkidele on tagatud ka kõikides värvitoonides.

Nagu on märgitud Euroopa Kohtu lahendis C-251/95 *Sabel*, tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärgi tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile. Seega tarbija ei vaevu kaubamärgitaotleja kaubamärgi mõttes osadeks jagama, vaid tugineb tähise üldmuljele ja domineerivatele osadele, milledeks on nende kaubamärkide algusosa vöörtäht „**W**” vs „**Z**”, identsed lõpuosad „**40**” ja sarnane kollane-punane värvilahendus.

Kokkuvõttes taotleja kaubamärgi näol on tegemist kontseptuaalselt vaidlustaja sõna- kui ka värviliste kujutismärkidega sarnaselt ülesehitatud kaubamärgiga.

Lisaks tuleb arvesse võtta nn. „ebatäpset meenutust” kaubamärkidest – tarbijatel on reaalses turusituatsioonis harva võimalus kaubamärke vahetult võrrelda. Kaubamärkide võrdlemisel tuginevad tarbijad paratamatult ebatäpsele meenutusele neist.

Sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Seetõttu esineb suur tõenäosus, et tarbijad võivad vaidlusalused tähised ära vahetada või assotsieerub vaidlustatud kaubamärk varasemate erinevate „**WD-40**”-kaubamärkidega. Tähise „**WD-40**” pikaajalise, mahuka ja eduka kasutamise ja reklaamimise tulemusena ning lähtudes selle tuntusest tarbijate ja kogu üldsuse seas, võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu ekslikult pidada vaidlustajaga samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest

pärinevaiks. Euroopa Kohus on arvamisel, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art 5 lg 1 lit b (KaMS § 10 lg 1 p 2 analoog) järgi on olemas kaupade või teenuste segiajamise oht, kui avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Kaubamärkide segiajamise ohu olemasolu tuleb hinnata igal üksikjuhul kõiki asjaolusid arvestades (vt Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2005. a otsus kohtuasjas C-120/04; *Medion AG vs. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*). Sellises olukorras ei ole võimalik rakendada kaubamärgi tähtsaimat funktsiooni, mille kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3).

Vaidlustaja leiab ka, et võrreldavate kaubamärkide kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised. Vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaubad kuuluvad klassidesse 2, 3 ja 4 ning taotleja registreerimiseks esitatud tähisega hõlmatud klassid on vaidlustuse ulatuses 1, 2, 3, 4 ja 35 (osaliselt). Klasside 1, 2, 3 ja 4 kaupade osas on tegemist erinevate keemia- ja/või tööstuskaupadega. Klassi 35 vaidlustatavad teenused on kaubamärgitaotluses otseses seoses klasside 1, 2, 3 ja 4 kaupade müümisega.

Esmalt märgime, et KaMS § 12 lg 4 kohaselt kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel.

Eesti Vabariigi Riigikohus on asunud oma 03.10.2007 otsuses nr. 3-2-1-86-07 punktis 16 seisukohale, mille kohaselt *kaupade/teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning ka seda, kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks.*

Ka eelviidatud kohtulahendi valguses on ilmselge, et võrreldavate kaubamärkide kaubad on identsed või samaliigilised. Tegemist on oma olemuselt keemia- ja/või tööstuskaupadega, mis on mõeldud millegi puhastamiseks, hooldamiseks, katmiseks, kaitsmiseks, määrimiseks jmt.

Vaidlustaja on arvamisel, et tema kaubamärkidega hõlmatud klassi 2 „metallpindade tuhmistumisvastased ja roostetõrjepreparaadid“, klassi 3 „metallpindade puhastusvahendid“ ja klassi 4 kaubad „määrdeõlid ja immutusõlid“ on identsed taotleja kaubamärgi klassi 1 kaupadega „keemilised lisandid õlile, korrosioonained, õlide puhastuskemikaalid, värvi ergastavad kemikaalid (tööstuslikuks kasutamiseks)“, kuna tegemist on erinevate lisaainetega õlile, pindade kaitse- (nt pinnakattevärvi ergastavad vahendid) ja puhastusvahenditele (nt korrosioonained roostest puhastamiseks).

Vaidlustaja on arvamisel, et tema kaubamärkidega hõlmatud klassi 2 „metallpindade tuhmistumisvastased ja roostetõrjepreparaadid“, klassi 3 „metallpindade puhastusvahendid“ ja klassi 4 kaubad „määrdeõlid ja immutusõlid“ on identsed taotleja klassi 2 kõikide kaupadega (v.a puidukaitsevahendid), kuna seal on samuti tegemist erinevate roostekaitsevahendite ning muude pinnakatte- ja kaitsevahenditega (värvid, lakid jms).

Klassi 2 „puidukaitsevahendite“ osas saab väita, et tegemist on samaliigiliste kaupadega, kuna tegemist on erinevate materjalide kaitsevahenditega (olgu siis rooste metallil või mädanik puidul), mistõttu on mõistlik eeldada, et neid pakutakse müügiks samas müügikohas ja nende sihtgrupp on sama.

Vaidlustaja klassi 2 kaubad „metallpindade tuhmistumisvastased ja roostetõrjepreparaadid“, klassi 3 „metallpindade puhastusvahendid“ ja klassi 4 kaubad „määrdeõlid ja immutusõlid“ on identsed kaubamärgitaotleja klassi 3 kõikide kaupadega (v.a klaasipuhastusvedelikud). Klassi 3 „klaasipuhastusvedelikud“ osas saab väita, et tegemist on samaliigiliste kaupadega, kuna tegemist on erinevate puhastusvahenditega (nt klassis 3 autode puhastus-, poleerimis-, küürimis-, abrasiiv- ja

metallpindade roosteemaldusvahendid, samuti ka siis autoklaaside puhastusvedelikud), mistõttu on mõistlik eeldada, et neid pakutakse müügiks samas müügikohas ja nende sihtgrupp on sama.

Vaidlustaja klassi 4 kaubad „määrdeõlid ja immutusõlid“ on identsed taotleja klassi 4 kõikide kaupadega. Vaidlus võib ehk tekkida kaupadega „kütused (mootorikütused) ja valgustusained“, mis sellisel juhul saavad olla samaliigilised kaubad, kuna tegemist võib samuti olla õlidega (kütteõli, valgustusõlid, mis kuuluvad Nizza klassifikaatori klassi 4).

Lisaks ülmärgitule on vaidlustaja kaubamärkide klasside 2, 3 ja 4 kõik kaubad omavahel kombineerides samaliigilised (täiendkaubad) kaubamärgitaotluse klasside 1, 2, 3 ja 4 kaupadega, kuna kõikide nende kaupade näol on tegemist erinevate puhastamis-, määrde-, katte- ja hooldusainetega ja/või nende lisaainetega, mille kasutusotstarve (millegi puhastamine, hooldamine, kaitsmine erinevate keemia- ja/või tööstuskaupadega), tarbijate sihtgrupp ning müügikanalid on samad.

Samuti on taotleja klassi 35 teenused "klasside 1 kuni 4 kaupade jae- ja hulgimüügiteenused poodide, võrgustike ja Interneti kaudu" samuti otseselt seotud vaidlustaja varasemate kaubamärkide kaupade müügiteenustega, mistõttu on tegemist vastavata kaubaklasside kaupadega samaliigiliste (assotsieeruvate) teenustega.

Eelnev loob suure tõenäosuse kaubamärkide äravahetamiseks tarbijate poolt, sealhulgas hilisema kaubamärgi assotsieerumiseks varasema kaubamärgiga vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 2.

Ühtlasi, kuna võrreldavad tähised hõlmavad endas samaliigilisi kaupu/teenuseid, siis võib eeldada, et lõpptarbijad on võrreldavatel kaupadel ja teenustel samad ja järelikult on tarbijate eksitamise tõenäosus märgatavalt suurem, mistõttu on ka võimalik majanduslik kahju vaidlustajale oluliselt suurem.

Eelnevalt on juba tõendatud, et võrreldavad kaubamärgid on omavahel sarnased.

Euroopa Kohus on selgitanud Määruse artikli 8(5) (vastab KaMS § 10 lg 1 p-le 3) (tungivat) põhjust otsuse T-215/03 (22. 03. 2007, Sigla vs OHIM, Elleni Holding) punktis 35 alljärgnevalt:

/.../ Seepärast tagab määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 maineka kaubamärgi kaitse kõigi identsete või sarnaste kaubamärkide taotluste vastu, mis võivad mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kaubamärk on registreeritud.

KaMS § 10 lg 1 p 3 (aga ka Määruse artikli 8(5) ja ka Direktiivi artikli 5(2)) normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks sellisel määral, mis võib kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosuse. Oluline on vaid kaubamärkide sarnasus, mis on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Seega tuleb tõendada kaubamärkide sarnasust, mitte aga nende tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosust.

Sellist Direktiivi artikli 5(2) tõlgendust on kinnitanud ka Euroopa Kohus oma otsuses nr C-408/01 (23. 10. 2003, Adidas Salomon AG ja Adidas Benelux B.V. vs Fitnessworld Trading Ltd) punktides 27-31: */.../ peab mainima algusest peale, et erinevalt Kaubamärgidirektiivi artiklist 5(1)(b) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 2], mida rakendatakse vaid siis, kui osas avalikkuses esineb äravahetamise tõenäosuse oht, artikkel 5(2) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 3] rajab mainekate kaubamärkide kasuks õiguskaitse, mille rakendamiseks ei ole vaja sellist äravahetamist. Artiklit 5(2) rakendatakse situatsioonides, kus õiguskaitse spetsiifiliseks tingimuseks on kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta, mis põhjustab varasema kaubamärgi eristatavuse või maine ärakasutamist või kahjustamist (viide kohtuasjale nr. C-425/98 Marca Mode, p-d 34 ja 36).*

Kaubamärgidirektiivi artiklis 5(2) viidatud kaubamärgi ja tähise sarnasuse olemasolu tingimuseks on eelkõige visuaalsete, foneetiliste või kontseptuaalsete elementide sarnasus (viide seoses direktiivi artikliga 5(1)(b) kohtuasjale C-251/95 Sabel, p. 23 ja C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer, p-d 25 ja 27).

Kaubamärgidirektiivi artiklis 5(2) viidatud rikkumised /.../ on teatud astme kaubamärgi ja tähise vahelisest sarnasusest tulenev tagajärg ja sellest tulenevalt seostab huvitatud avalikkuse osa kaubamärki ning tähist, teisiti öeldes, avalikkus tuvastab nendevahelise seose, kuigi see ei aja neid segadusse (viide kohtuasjale C-375/97 General Motors p. 23).

Sellise seose olemasolu, just nagu äravahetamise tõenäosust Direktiivi artikli 5(1)(b) kontekstis, peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega (viide Sabel, p. 22 ja Marca Mode, p. 40).

Vastus küsimusele 2(a) on seega, et Kaubamärgidirektiivi artiklist 5(2) tuleneva õiguskaitsse tingimuseks ei ole selline maineka märgi ja tähise vahelise sarnasuse astme tõestamine, mis toob kaasa kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse. Piisab sellest, et sarnasuse aste maineka märgi ja tähise vahel on sellise mõjuga, et avalikkus tuvastab kaubamärgi ning tähise vahelist seost.

(a) Tõendusmaterjalid, mis näitavad vaidlustaja „WD-40“-kaubamärkide üldtuntust ja reputatsiooni (mainet).

Vaidlustaja soovib siinjuures analoogia korras toetuda Tsiiviikohtumenetluse seadustiku § 231 lõikele 1, millest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema „WD-40“-kaubamärkide üldtuntus on vastavas valdkonnas üldiselt teadaolev asjaolu, mille eraldi tõendamine ei ole vajalik. Seetõttu pole vaidlustaja arvates käesoleva vaidlustusavalduse toimiku koormamine tema kaubamärkide arvukate üldtuntust ning mainekust tõendavate materjalidega siinjuures vajalik ja mõistlik (vt siinjuures ka TOAK otsust 1310-o).

Vaidlustaja palub käesolevaga vastavalt KaMS § 7 lg-tele 2, 3 ja 4 ning Pariisi Konventsiooni artiklile 6bis komisjonil tunnistada tema „WD-40“-kaubamärkide üldtuntust. Juhul kui taotleja esitab vaidlustaja „WD-40“-kaubamärkide üldtuntuse osas vastuväiteid, palub vaidlustaja võimaldada vaidlustusavalduse menetluse käigus esitada täiendavaid tõendeid tema kaubamärkide üldtuntuse, suure eristusvõime ja hea maine kohta.

(b) Vaidlustaja „WD-40“-kaubamärkide maine ebaaus ärakasutamine

Maine ebaausa ärakasutamise põhimõtted on fikseeritud Ühenduse kaubamärgialases õiguspraktikas vastavalt kohtukaasustele nr. R283/1999-3 *Hollywood* ja T67/04 *SPA FINDERS* (25. 05. 2005, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV vs OHIM, Spa-Finders Travel Arrangements).

Nagu on märgitud *Hollywood* (R283/1999-3) kaasuses „kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud kauba või teenuse omadusi üle kanda teisele kaubale või teenusele, tekitab kolmandates isikutes soovi ära kasutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu“.

Vaidlustaja „WD-40“-kaubamärkidel on kõrge maine keemia- ja/või tööstuskaupade valdkondades. Kaubamärgitaotlejal võib seevastu olla selge ja tõsine huvi kohandada seda tähist ja mainet oma kaupade reklaamimiseks, kasutades selleks seost vaidlustaja „WD-40“-kaubamärkide hea mainega. Taotleja registreerimiseks esitatud tähis, ilma vaidlustaja kaubamärke „WD-40“ kontseptuaalselt meenutavate sarnaste tunnusteta on üks paljudest keemia- ja/või tööstuskaupadest turul. Taotleja registreerimiseks esitatud tähisega võidakse otseselt kasutada vaidlustaja varasemate „WD-40“-kaubamärkide majanduslikku edu selleks, et stimuleerida oma kaubamärgi läbimüüki ja tuntust. Selline tegevus on aga ebaaus ning vastuolus ausate kaubandustavadelega.

Vaidlustaja „WD-40“-kaubamärkide maine ebaausat ärakasutamist saab käsitleda kui varasema märgi kuvandi ja maine ning muude omaduste seadusevastast omandamist, mis ülekantuna kaubamärgitaotleja registreerimiseks esitatud tähisele „WD-40“ mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka tema kaupu.

Vaidlustaja leiab ka, et Patendiameti otsus on KaMS § 9 lg 1 p-de 7 ja 10 mõttes vastuolus heade tavadega ja on pahauskne.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitses tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud pahausksest või mida on hakatud kasutama pahausksest. Pahauskse on käsitletav ka kui heade tavadega vastuolus olev tegevusviis (KaMS § 9 lg 1 p 7).

Pahauskse on subjektiivne seisund – aususe ja heade kommete üldiste standarditega sobimatu kavatsus – mida saab kindlaks määrata objektiivse tõendusmaterjali pinnalt ning mida tuleb hinnata juhtumipõhiselt. Pahausksest võib määratleda kui kellegi seisundit, kes saavutab ebaõiglase eelise või põhjustab teistele ebaõiglast kahju, tehes midagi teadlikult üldtunnustatud heade kommete või ausate kaubandus- ja äritavade vastast.

Riigikohus on leidnud, et heade kommete vastane võib olla tehing (*seega ka toiming*), mille sisu on suunatud üldiselt hukkamõistetud tegevusele või mille üks pool on sõlminud (*ehk teinud*) oma positsiooni ebaausalt ära kasutades. Heade kommete vastane käitumine võib väljenduda ka teise lepingupoole (*ehk isiku*) vastases käitumises (Riigikohtu lahend nr 3-2-1-158-05. Sarnased põhimõtted ka Riigikohtu lahendis nr 3-2-1-140-07). Vaieldamatult on kaubamärgitaotluse esitamine isiku poolt teadlik ja tahtlik tegevus. Antud juhul ei ole piirdunud taotleja kaubamärgi registreerimise taotlemisega, vaid on hakanud seda ka kasutama. Nimelt, mujal riikides, kus vaidlustaja ei jõudnud õigeaegselt reageerida, et kaubamärgitaotluse registreerimist vaidlustada, on kaubamärgitaotleja võtnud registreerimiseks esitatud tähise kasutusele eksitavalt sarnases kujunduses vaidlustaja kaubamärkidega (vastavad tõendid esitame menetluse käigus täiendavalt). Kasutamisele asumise näol on tegemist tahtliku eesmärgiga tekitada segiajamist olemasoleva kasutusel oleva kaubamärgiga.

Pahauskse ja heade kommetega vastuolus olevaks tegevuseks saab klassifitseerida seda, et taotleja, olles vaidlustajaga ja temaga seotud ettevõtetega otseses konkurentsisis olev turuosaline, kes on väga hästi teadlik kaubamärkide olemusest ja nende õiguskaitses tähendusest, olles ka teadlik vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist ja selle õiguskaitses ulatusest (üldtuntus), esitas kõne all oleva kaubamärgitaotluse Patendiametile, mida hiljem soovib hakata kasutama vaidlustaja varasemate kaubamärkidega sarnases kujunduses.

Paratamatult mõjutab sarnase kaubamärgiga toote ilmumine turule varasema (üldtuntud) kaubamärgi majanduslikku käekäiku, sest selle hilisema kaubamärgiga tõmmatakse endale tarbijate tähelepanu, kes varem olid lojaalsed vaidlustaja kaubamärgile, ning mõjutatakse nende ostuotsuseid. Vaidlustaja varasema kaubamärgiga eksitavalt sarnane kaubamärk võib tarbijates tekitada mulje, et vaidlustaja ja taotleja vahel on olemas äriühendus. Isiku tegevus ei ole kooskõlas ausate tavadega, kui võib tekkida mulje, et kolmanda isiku ja kaubamärgiomaniku vahel on ärisuhe (Euroopa Kohtu otsus the Gillette Company, Gillette Group Finland Oy vs La-Laboratories Ltd Oy, C-228/03). Kaubamärgiõigused on oluline osa rikkumata konkurentsist (Euroopa Kohtu otsus Arsenal FI vs Reed, C-206/01).

Euroopa Kohus on lahendis C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, para 40-41 leidnud, et: „*mis puutub kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglase ära kasutamisse, 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.*”

Taotleja pahauskse käitumisega tekitatakse olukord, kus ostja (tarbija) tavalise tähelepanelikkuse juures võib neile (tarbijatele) tekkida pakkumisest/kaubast ekslik mulje.

Sellega omakorda kahjustatakse või võidakse kahjustada teise ettevõtja mainet või tema majandustegevust. Vaidlustaja varasem kaubamärk on majanduslikult edukas, sellel on arvestatav turupositsioon ja rahaline väärtus, mis tekitab kolmandates isikutes – antud juhul taotleja näitel –

soovi ära kasutada sellest kaubamärgist tulenevat rahalist edu, et soodustada kas enda kauba majanduslikku edu või siis saavutada vaidlustaja kaubamärgi eristusvõime kahjustamine, et selle arvelt suurendada oma turuosa ja vähendada vaidlustaja turuosa. Sellised tegevused on vastuolus heade kommetega ja ausate/heade tavadega.

Vaidlustaja viitab lisaks Euroopa Kohtu otsustele kohtuasjades C-408/01 ja C-252/07, kus on märgitud vastavalt, et „piisab vaid sarnasusest, et tarbijad loovad seose maineka märgi ja tähise vahel“ ja et „mida vahetumalt ja tugevamalt meenutab tähis kaubamärki, seda tõenäolisem on oht, et tähise kasutamine hetkel või tulevikus kasutab ebaõiglaselt ära või kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet“. Arvestades kõiki ülaltoodud asjaolusid ei saa taotleja nii sõnaliste kui ka kombineeritud „**WD-40**“-kaubamärkidega kontseptuaalselt sarnase kujunduse kasutuselevõttu pidada juhuslikuks. Vaidlustaja kaubamärkidega äravahetamiseni sarnaste märkide kasutamine teise isiku kaupade tähistamiseks võib antud juhul tuua kaasa varasemate kaubamärkide identiteedi ja mõjuvõime hajutamise tarbija silmis ning vähendada kaubamärkide võimet köita tarbijate tähelepanu ja seostada kaubamärki „**Z40+kuju**“ vaidlustajaga (nn lahjenemine). Selliselt kasutab taotleja oma toodete atraktiivsemaks muutmise ja müügi suurendamise huvides ebaausalt ära varasemate vaidlustaja kaubamärgi suurt eristusvõimet ja tuntust (kiiluvees sõitmine).

Näitena analoogses olukorras õiguse kohaldamise võimalusest leidis Harju Maakohus (tsiviilasja nr 2-10-16422 jõustunud otsuse p-s 50), et kaubamärgil endal on olemas autonoomne väärtus, kuna mainekad kaubamärgid on reeglina selle omaniku jõupingutuste ja investeeringute tulemus (Euroopa Kohtu otsus, Sigla SA vs OHIM, T-215/03). Kohus leidis selles asjas, et kuna kostja kaubamärk „XXX + kuju“ on üldtuntud, laieneb sellest üldtuntusest tulenev kaitse igal juhul ka kostja kaubamärgile „XXX XXX + kuju“. Kostja kaubamärgid on kõrge eristuvusega nimelt seetõttu, et on nad oma sihipäraste jõupingutuste ja investeeringute tulemusena üldtuntuks muutnud.

Ka käesoleval juhul, vaidlustaja erinevad „**WD-40**“-kaubamärgid, on vaidlustaja ja temaga seotud ettevõtete sihipäraste jõupingutuste ja investeeringute tulemusena üldtuntuks muutnud, mistõttu võib kaubamärgitaotlejal tekkida kiusatus n.ö sõita tema kiiluvees.

Arvestades eespool toodut, leiab vaidlustaja, et võrreldavad kaubamärgid on kontseptuaalselt äravahetamiseni sarnased, mille tõttu esineb suur tõenäosus, et ka kõige tähelepanelikum tarbija võib vaidlusalused tähised ära vahetada või assotsieerub vaidlustatav kaubamärk varasema vaidlustaja kaubamärgiga, mille tulemusena võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu ekslikult pidada samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest pärinevaks ning lisab järgmist.

Euroopa Kohus on arvamusel, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art 5 lg 1 lit b (KaMS § 10 lg 1 p 2 analoog) järgi on olemas kaupade või teenuste segiajamise oht, kui avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Segiajamise ohu olemasolu tuleb hinnata igal üksikjuhul kõiki asjaolusid arvestades (vt. Euroopa Kohtu 6. Oktoobri 2005. a otsus kohtuasjas C-120/04; *Medion AG vs. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*).

Sellises olukorras ei ole võimalik rakendada kaubamärgi tähtsaimat funktsiooni, mille kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Keskmine tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmist kaubast) võrdleb kahte kaubamärki nende samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kahe kaubamärgi omaette tajumisele ja mälule (umbmäärane mälestus) ning võttes arvesse kõike ülalmärgitud võib ta arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on pärit samalt või majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

Arvestades kõike eeltoodut, leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda rahvusvahelisele kaubamärgitaotlejale nr. R201400053 (IR 1188135) „**Z40+kuju**“ õiguskaitse klassides 1, 2, 3, 4 ja 35 (osaliselt) kaupade ja teenuste osas on seadusevastane, kuna antud juhul esinevad kaubamärgi

registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub ja piirab WD-40 Manufacturing Company varasemaid kaubamärgiõigusi.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3, KaMS § 10 lg-s 2, KaMS § 9 lg 1 p-des 7 ja 10, KaMS § 7 lg-tes 2, 3 ja 4, Pariisi Konventsiooni artiklis 6bis ja Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätestatust, palub vaidlustaja tunnistada vaidlustaja „**WD-40**“-kaubamärkide üldtuntust ja tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärgitaotlus R201400053 (IR 1188135) „**Z40+kuju**“ klassides 1, 2, 3, 4 ja 35 (osaliselt) kaupade ja teenuste osas "Hyper Microsystem" obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostju nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest nr 9/2014, väljavõtteid vaidlustaja kodulehelt; andmeid vaidlustaja kaubamärkide kohta; maksekorraldus ja volikiri.

Komisjon informeeris 18.11.2014 Patendiametit kirjaga nr 1561/k-1 vaidlustusavalduse nr 1561 menetlusse võtmisest ja palus informeerida taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest, sh vajadusest leida endale esindaja Eestis hiljemalt 19.02.2015. Patendiameti kinnitusel ei ole taotleja nimetatud tähtajaks oma esindajat nimetanud ega ka komisjonile oma seisukohti vaidlustusavalduse kohta esitanud.

Viimasest tulenevalt tegi komisjon vaidlustajale 16.07.2015. a kirjaga nr 1561/k-2 vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 17.08.2015.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 29.07.2015. a, milles kinnitab, et jääb täielikult oma 03.11.2014. a esitatud vaidlustusavalduse juurde ning kuna taotleja ei ole esitanud vaidlustusavalduse kohta oma seisukohti, siis sellist käitumist võib pidada kaudseks nõustumiseks vaidlustusavaldusega.

Lähtudes vaidlustusavalduses toodud vaidlustaja seisukohtadest ja esitatud tõenditest, palub WD-40 Manufacturing Company tunnistada vaidlustaja „**WD-40**“-kaubamärkide üldtuntust; tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk „**Z40+kuju**“ (R201400053 (IR 1188135)) klasside 1, 2, 3, 4 ja 35 (osaliselt) kaupade ja teenuste osas "Hyper Microsystem" obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostju nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse nr 1561 lõppmenetlust 26.08.2015.

2. Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida taotleja nimele rahvusvaheline kombineeritud kaubamärk „**Z40+kuju**“ (rahv reg kuup 22.02.2013 taotlus nr. R201400053 (IR 1188135)) klassides 1, 2, 3, 4 ja 35 (osaliselt) keemiakaupade ja teenuste tähistamiseks.

Vaidlustaja leiab, et tal on pikaajalise rahvusvahelise haardega keemia- ja tööstuskaupade valmistajana varasem õigus, sest taotleja rahvusvahelise kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev on 22.02.2013, mis on hilisem vaidlustaja registreeritud kaubamärkide prioriteedikuupäevadest.

Vaidlustajale kuuluvad järgmised varasemad sõnalised ja kombineeritud kaubamärgid **WD 40 + kuju**:

reg nr	prioriteedikuupäev	kaubamärk	klassid
EE22947	20.11.1995	WD-40	2;4
CTM 000141416	01.04.1996	WD-40	2;4
CTM 000141465	01.04.1996		2;4
CTM 010037042	10.06.2011	WD-40 SPECIALIST	2;3;4
CTM 010037232	10.06.2011		2;3;4
CTM 010037398	10.06.2011		2;3;4
CTM 010750024	22.03.2012		2;3;4
CTM 010750271	22.03.2012		2;4
CTM 010805158	13.04.2012		2;4
CTM 009926338	28.04.2011		2;3;4
CTM 009926569	28.04.2011		2;3;4
CTM 004701314	04.11.2005	WD-40 NO-MESS PEN	2;4
CTM 004708327	09.11.2005		2;4

Vaidlustaja leiab, et rahvusvahelise kaubamärgitaotluse R201400053 (IR 1188135) „**Z40+kuju**“ registreerimine klassides 1, 2, 3, 4 ja 35 (osaliselt) kaubamärgitaotlusel märgitud kaupade ja teenuste osas on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ja § 10 lg-ga 2 ning KaMS § 9 lg 1 p-dega 7 ja 10.

Vaidlustusavaldusest ei ilmne, et taotleja oleks palunud vaidlustajalt KaMS § 10 lg 2 mõttes kirjalikku luba tähise „**Z40+kuju**“ registreerimiseks kaubamärgina klassides 2; 3 ja 4.

Taotleja ei ole vaidlusavalduse menetluses osalenud, sh ei ole komisjonile esitanud vaidlustusavalduse kohta oma seisukohti.

TÕAS § 51 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist.

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.

Vastandatud vaidlustaja „**WD-40**“-kaubamärgid ja taotleja kaubamärk „**Z40+kuju**“ ei ole tervikuna visuaalselt identsed, kuid on identsed numbrilise osa „**40**“ poolest. Vaidlustaja kaubamärkides on tähekombinatsiooni „**WD**“ ja numbrilise osa vahel sidekriips „-“. Taotleja kaubamärgis tähe „**Z**“ ja numbrilise osa „**40**“ vahel sidekriips puudub.

Foneetiliselt ei ole vastandatud kaubamärgid identsed ega ka äravahetamiseni sarnased. Semantilised tähendused vastandatud kaubamärkidel eesti keeles puuduvad.

Vastandatud vaidlustaja „**WD-40**“-kaubamärkidega ja taotleja „**Z40+kuju**“ kaubamärgiga tähistatavad kaubad klassides 1; 2; 3 ; 4 on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised. Taotleja kaubamärk „**Z40+kuju**“ on registreeritud erinevalt vaidlustaja „**WD-40**“-kaubamärkidest lisaks veel klassis 1 märgitud kaupade ja osaliselt klassis 35 märgitud teenuste tähistamiseks.

Vaatamata eespool märgitule nõustub komisjon vaidlustajaga selles, et võrreldavate kaubamärkide numbriliste osade „**40**“ identsus suurendab kaubamärkide segiajamise ja äravahetamise tõenäosust tarbijate hulgas KaMS § 10 lg 1 p 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 3 mõttes. Komisjon leiab seetõttu, et esineb suur tõenäosus, et tarbijad võivad võrreldavad tähised nende numbrilise osade „**40**“ identsuse tõttu ära vahetada või assotsieerub vaidlustatud kaubamärk varasemate erinevate „**WD-40**“-kaubamärkidega ja tarbijad võivad vaidlustatud kaubamärgiga „**Z40+kuju**“ tähistatud kaupu ekslikult pidada vaidlustajaga samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest pärinevaiks.

Komisjon peab põhjendatuks ka vaidlustaja viidet Euroopa Kohtu on arvamusele, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art 5 lg 1 lit b (KaMS § 10 lg 1 p 2 analoog) järgi on olemas kaupade või teenuste segiajamise oht, kui avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Kaubamärkide segiajamise ohu olemasolu tuleb hinnata igal üksikjuhul kõiki asjaolusid arvestades (vt Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2005. a otsus kohtuasjas C-120/04; *Medion AG vs. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*). Sellises olukorras ei ole võimalik rakendada kaubamärgi tähtsaimat funktsiooni, mille kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3).

Kuna vaidlustusavalduses ei ole komisjonile esitatud arvandmeid või küsitlustulemusi vaidlustaja „WD-40“-kaubamärkide tuntuse kohta Eestis, siis komisjon ei saa tunnustada vaidlustaja „WD-40“-kaubamärkide üldtuntust Eesti elanikkonna valdava enamuse hulgas ja kas kaubamärgi „Z40+kuju“ registreerimine ja kasutamine võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasemate „WD-40“-kaubamärkide mainet või eristusvõimet, mis olid omandanud KaMS § 10 lg 1 p 3 mõttes hilisema kaubamärgi „Z40+kuju“ registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks.

Kuna taotleja ei ole antud vaidlustusavalduse menetluses osalenud, vaidlustajale vastu vaieldud ega oma seisukohti vaidlustusavalduses esitatutele menetluses vastandanud, siis komisjon jätab otsuse tegemata selles, et kas tähise „Z40+kuju“ esitamine Patendiametile kaubamärgina registreerimiseks klassides 1; 2; 3; 4 ja 35 kaubamärgina taotleja nimele on vastuolus heade tavadega KaMS § 9 lg 1 p 7 või pahauskne KaMS § 9 lg 1 p 10 mõttes. Kuna taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluses osalenud ja ei ole oma seisukohti vaidlustaja omadele vastandanud, siis on komisjonil teadmata taotleja võimalikud argumendid käesolevas vaidluses, millest komisjon järeldeb lisaks, et taotlejal puudub huvi oma kaubamärgi „Z40+kuju“ õiguste kaitsmiseks Eestis. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda.

Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (vt nt TsMS § 407 lg 1 jt). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (vt nt TsMS § 231 lg 2). Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Käesolevas asjas ei ole tuvastatud asjaolusid, mis välistaksid vaidlustusavalduse rahuldamata jätmise vaatamata asjaolule, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastuväiteid esitanud. Lähtudes eeltoodust kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele osaliselt.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1 komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi „Z40+kuju“ R201400053 (IR 1188135) Eestis registreerimise kohta klassides 1; 2, 3; 4 ja klassi 35 teenuste osas, mis puudutavad klassides 1-4 nimetatud kaupade jae- ja hulgimüüki ning reklaami, "Hyper Microsystem" obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostju nimele.

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:

H.-K. Lahek

K. Ausmees

E. Sassian