

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1586-o

Tallinnas 26. novembril 2015. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Edith Sassian ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Impex Barnever B.V. (esindaja volikirja alusel patendivolinik Sirje Kahu) vaidlustusavalduse kaubamärgi **AGRILAND** (taotlus nr M201400109), registreerimise vastu klassis 37 OÜ Agriland nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 27.02.2015 esitas Impex Barneveld B.V, Harselaarseweg 129, NL-3771 MA, Barneveld, Holland (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse OÜ Agriland, Tüki 3, Tõrvandi alevik, Ülenurme vald, 61715 Tartu maakond (edaspidi ka taotleja) kaubamärgile **AGRILAND** (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis klassi 37 teenuste osas õiguskaitse andmise vastu. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2015. Vaidlustusavaldus võeti menetluse 06.03.2015 nr 1586 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Vaidlustusavalduse objektiks oleva kaubamärgi registreerimise otsuse kohaselt saaks taotleja Eestis ainuõiguse kaubamärgi **Agriland** kasutamiseks järgmiste teenuste suhtes:

Klass 37 – masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont.

Klass 44 – meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele; aiandus- ja metsandusalased teenused.

Alljärgnevalt on toodud vaidlustaja seisukohad.

Vaidlustajale kuulub Euroopa Liidus õiguskaitset omav rahvusvaheline kaubamärk AGRILAND (reg.nr. 0443590, märkimiskuupäev 13.11.2009, EÜ Kaubamärgiameti vastuvõtmise kuupäev 25.03.2010), mis on kaitstud klasside 6, 7, 8, 9 ja 11 kaupade osas ja mis on vaidlustatud kaubamärgi suhtes varasem.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb sõnast AGRILAND, mis on kujutatud suurtähtedega. Vaidlustaja kaubamärk AGRILAND ja vaidlustatav sõnaline kaubamärk AGRILAND on praktiliselt identsed.

Vaidlustatud kaubamärgi teenused klassis 37 *masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont* on samaliigilised vaidlustaja kaubamärgiregistreeringus toodud kaupadega klassis 7 *masinad, mis ei kuulu teistesse klassidesse, ja mehaanilised tööpingid, töömasinad; mootorid (v.a maismaasõidukite); jõuülekande sidurid ja ajamirihmad (v.a maismaasõidukite); suured põllutööriistad; inkubaatorid.*

Vaidlustaja leiab, et kaubamärkide identsuse ning tähistatavate kaupade ja teenuste samaliigilisuse tõttu on väga tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt, sh kaubamärkide assotsieerumine.

Tulenevalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-st 2 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.

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

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.

Vaidlustajale kuuluva kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäev on varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevaga. Seega tuleb vaidlustaja EÜ kaubamärki lugeda varasemaks kaubamärgiks KaMS § 11 lg 1 p 6 ja p 4 tähenduses võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale kirjalikku nõusolekut kaubamärgi AGRILAND registreerimiseks Eestis klassi 37 teenuste tähistamiseks ning seetõttu ei kohaldu KaMS § 10 lg 2, mis eemaldaks KaMS § 10 lg 1 p 2 ette nähtud õiguskaitsset välistava asjaolu.

Kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse hinnang peab tuginema võrreldavate kaubamärkide üldisele muljele, kusjuures tuleb arvestada märkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb sõnast AGRILAND, mis on kujutatud suurtähtedega. Taotlejale kuulub sõnaline kaubamärk AGRILAND. Võrreldavate kaubamärkide eristusvõimeline ja domineeriv osa on sõna AGRILAND. Võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt identsed, visuaalselt ja üldmuljelt praktiliselt identsed.

Vaidlustatud kaubamärgi AGRILAND teenused klassis 37 on samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi registreeringus toodud kõigi kaupadega klassides 7 ja 11 ning osaliselt kaupadega klassis 9.

Vaidlustatud kaubamärk Reg. taotlus nr. M201400109	Varasem EÜ kaubamärk Reg.nr. 0443590
AGRILAND	AGRILAND
<p>Klass 37 - masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont.</p> <p>Klass 44 - meditsiiniteenused; veterinaar- ja hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele; aiandus- ja metsandusalased teenused.</p>	<p>Klass 6 – lihtmetallid (töötlemata või osaliselt töödeldud) ja nende sulamid; ankrud, alasid, kellad, terasest ja valtsmetallist ehitusmaterjalid; rööpad ja muu rööbasteede metallmaterjal; ketid (v.a jõuülekandekettid sõidukitele); lihtmetallist trossid ja traadid, v.a elektrilised; peenraua-kaubad; metalltorud; seifid ja rahakarbid; teraskuulid; hobuserauad; naelad ja kruvid; muud lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; metallimaagid.</p> <p><i>Class 6 - Common metals, unwrought or semi-wrought, and alloys thereof; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction materials; rails and other materials of metal for railway tracks; chains (excluding transmission chains for vehicles); non-electric cables and wires of common metal; ironmongery; pipes and tubes of metal; safes and cashboxes; balls of steel; horseshoes; nails and screws; other goods of common metal not included in other classes; ores.</i></p> <p>Klass 7 - masinad, mis ei kuulu teistesse klassidesse, ja mehaanilised tööpingid, töömasinad; mootorid (v.a maismaasõidukite); jõuülekande sidurid ja ajamirihmad (v.a</p>

	<p>maismaasõidukite); suured põllutööriistad; inkubaatorid.</p> <p><i>Class 7 - Machines, not included in other classes, and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); transmission couplings and belts (other than for land vehicles); large agricultural implements; incubators.</i></p> <p>Klass 8 – käsi-tööriistad; lõikeriistad; vööl kantavad külmrelvad.</p> <p><i>Class 8 - Hand tools and implements; cutlery; side arms.</i></p> <p>Klass 9 - teadusotstarbelised, merendus- ja geodeesiaseadmed ja -vahendid, elektriseadmed, mis ei kuulu teistesse klassidesse (sh juhtmevabad),</p> <p>foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; münt- või žetoonkäitavad automaataparaadid; rääkivad masinad; kassaaparaadid, arvutusmasinad; tulekustutid.</p> <p><i>Class 9 - Scientific, nautical and surveying apparatus and instruments, electrical apparatus and instruments not included in other classes (including wireless), photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; coin or token-operated automatic apparatus; talking machines; cash registers, calculating machines; fire-extinguishing apparatus.</i></p> <p>Klass 11 - Valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid, toiduainete kuumtöötlemise seadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed.</p> <p><i>Class 11 - Installations for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.</i></p>
--	--

Riigikohus on 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 asunud seisukohale, 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.

Vaidlustatud kaubamärgi teenused klassis 37 (*masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont*) ning varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad klassis 7 (*masinad, mis ei kuulu teistesse klassidesse, ja mehaanilised tööpingid, töömasinad; mootorid (v.a maismaasõidukite); jõuülekanne sidurid ja ajamirühmad (v.a maismaasõidukite); suured põllutööriistad; inkubaatorid*), kaubad klassis 11 (*valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid, toiduainete kuumtöötlemise seadmed, jahutusseadmed; kuivatus-,*

ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed) ning osaliselt kaubad klassis 9 (*teadusotstarbelised, merendus- ja geodeesiaseadmed ja -vahendid, elektriseadmed, mis ei kuulu teistesse klassidesse (sh juhtmevahad), foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; münt- või žetoonkäitavad automaataparaadid; rääkivad masinad; kassaaparaadid, arvutusmasinad*) on oma olemuselt sellised, et kaupade tootja/pakkuja ning hooldus-, paigaldus- ja remonditeenuste pakkuja võivad tavapäraselt olla üks ja see sama.

Masinate ja seadmete paigaldus-, hooldus- ja remonditeenused on kaupade „masinad, seadmed“ suhtes täiendava iseloomuga.

Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade ja teenuste lõpptarbijad on samad – masina või seadme ostja/omanik on ka masina või seadme paigaldus-, hooldus- või remonditeenuse tarbija.

Kaubamärgi taotleja poolt pakutavaid teenuseid ei ole võimalik osutada ilma varasema kaubamärgi omaniku kaupadeta.

Kõnealuseid teenuseid osutatakse tavapäraselt samades kohtades, kus müüakse vastavaid kaupu. Seega on jaotuskanalid samad. Paigaldus-, hooldus- ja remonditeenuste osutamise raames pakutakse tihti ka vastavate masinate või seadmete varuosasid, mis muudab nimetatud kaubad ja teenused omavahel tihedalt seotuks.

Masinate ja seadmete valdkonnas on samuti tavapärase, et teatud konkreetse masina või seadme tootja/müüja pakub ka vastavate toodete paigaldamise, hooldamise ja remondi teenust sõltumata sellest, kas paigaldatav, hooldatav või remonditav kaup pärineb temalt. Seetõttu võib identse kaubamärgiga tähistatud toote ja teenuse puhul veelgi tõenäolisem olla asjaomase avalikkuse eksimine kaubamärkide ning tooteid ja teenuseid pakkuvate ettevõtjate eristamisel.

Euroopa Kohtu 29. septembri 1997 otsuse C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. kohaselt võib väiksem sarnasus kaupade või teenuste osas olla üle kaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ning vastupidi.

Vaidlustatud kaubamärk AGRILAND on praktiliselt identne varasema EÜ kaubamärgiga AGRILAND.

Seega võrreldavate kaubamärkide praktilisest identsusest tulenevalt on käesolevas asjas kaubamärkide äravahetamise oht suurendatud.

Tarbijad võivad uskuda, et kaup ja teenuseid pakub üks ja sama majandusüksus.

Kui pakutakse masinaid ja seadmeid, mis on tähistatud kaubamärgiga AGRILAND ning masinate ja seadmete paigaldamise, hoolduse ja remondi teenused on samuti tähistatud kaubamärgiga AGRILAND, siis on väga tõenäoline, et tarbija eeldab, et nii kaupade kui teenuste pakkuja on sama. Äravahetamise tõenäosust suurendab ka asjaolu, et varasem kaubamärk omab õiguskaitset ja on olnud kasutusel juba alates 1970-ndatest aastatest – varasema märgi tuntus suurendab võimalust, et hilisema kaubamärgiga tähistatavaid teenuseid seostatakse varasema kaubamärgi omanikuga.

Arvestades eeltoodut on tõenäoline, et tarbijad, nähes või kuuldes samaliigiliste teenuste puhul varasema kaubamärgiga praktiliselt identset tähist, usuvad ekslikult, et ka viimati nimetatud tähise all turustatavaid teenuseid pakub ning nende kvaliteedi eest vastutab vaidlustaja või temaga majanduslikult seotud ettevõtte.

Seega rikub taotletav kaubamärk vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi. Kuna vaidlustaja ei ole andnud taotlejale nõusolekut identse tähise kaubamärgina registreerimiseks, esinevad vaidlustatud tähise osas KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud ning Patendiameti otsus nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta klassis 37 on seetõttu ebaõige.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lg-dest 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile AGRILAND (reg. taotlus nr M201400109) õiguskaitse andmise kohta teenustele klassis 37 OÜ Agriland nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust vastavaid asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud kaubamärgi AGRILAND registreerimistaotluse nr M201400109 väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist, kaubamärgi AGRILAND (nr M201400109) väljatrükk Eesti Kaubamärgilehest nr 1/2015, EÜ kaubamärgi AGRILAND (reg-nr 443590) väljatrükk EÜ Kaubamärgiameti andmebaasist, Ustervall OÜ maksedokument nr 128 27.02.2015 riigilõivu 160 EUR tasumise kohta ja Impex Barneveld B.V. volikiri.

2) Komisjon edastas 06.03.2015 vaidlustusavalduse taotlejale seisukohtade esitamiseks tähtajaga 08.06.2015. Tähtajaks ega ka hilisemalt ei ole taotleja oma seisukohti esitanud.

Seisukohtade esitamise tähtpäeval saabus e-kiri Marko Kutmanilt Nauvitsman OÜ-st milles paluti Agriland OÜ nimel vaidlustusavaldusele nr 1586 kirjalike seisukohtade esitamiseks ajapikendust kahe nädala võrra so. kuni 22.06.2015. Kirja saatja oli märkinud, et on Agriland OÜ esindaja, kuid mingisugust esindusõigust tõendavat dokumenti ei olnud lisatud. Komisjon juhtis kirja saatja tähelepanu KaMS § 13 lg-le 1, mille kohaselt kaubamärgialased toimingud apellatsioonikomisjonis teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivolinik. Agriland OÜ- l on olnud aega seisukohtade kujundamiseks 3 kuud, mis on piisavalt pikk aeg. Ka ei näe tööstusomandi õiguskorralduse seadus (TÕAS) ette seisukohtade esitamise tähtaja pikendamist. Äärmisel juhul võiks komisjon seda teha põhjendatud juhtudel, kuid tähtaja pikendamise palvet ei ole põhjendatud ja kuna taotlejaks on kohalik ettevõtte ja mitte välismaine isik, kellel võib esindaja leidmise või materjalide esitamisega raskusi olla, siis ei ole objektiivseid põhjusi niigi pika tähtaja pikendamiseks. Komisjoni pöördumisele vastust ei järgnenud.

Taotleja ise ei ole asjas mingil määral osalenud.

24.07.2015 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 24.08.2015.

Vaidlustaja esitas 14.08.2015 oma lõplikud seisukohad, milles jääb varemavaldatud seisukohtade ja nõuete juurde. Taotlejale esitati vaidlustaja lõplikud seisukohad teadmiseks.

23.11.2015 alustas komisjon asjas nr 1586 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks 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 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 24.01.2014 esitatud kaubamärgitaotlus nr M201400109 **AGRILAND** klassi 37 teenuste osas. Sellele on vastandatud vaidlustajale kuuluv Euroopa Ühenduses õiguskaitset omav rahvusvaheline registreering nr 0443590, märkimiskuupäevaga 13.11.2009, mis omab õiguskaitset klassides 6, 7, 8, 9 ja 11. Seega on vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem KaMS § 11 lg 1 p 4 mõistes, mille kohaselt on varasemaks kaubamärgiks Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev 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.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse

sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Komisjon leiab, et käesolevas vaidluses vastandatud vaidlustaja varasemal kaubamärgil AGRILAND ja taotleja kaubamärgil AGRILAND puuduvad erinevused ja need on identsed igast aspektist lähtuvalt.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et vaidlustatud tähisega kaitstavad teenused klassis 37 on samaliigilised vaidlustaja tähisega kaitstud kaupadega klassides 7 ja 11 ning osaliselt klassis 9 ning ei pea vajalikuks vastavat analüüsi taasesitada.

Seega, arvestades võrreldavate kaubamärkide identsust ja kaupade ning teenuste samaliigilisust, on komisjoni hinnangul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2, KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 3, **tuvastas komisjon õiguskaitsset välistava asjaolu olemasolu klassi 37 teenuste osas ning**

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi AGRILAND (taotlus nr M201400109) registreerimise kohta OÜ Agriland 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 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

E. Sassian

H.-K. Lahek