

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1611-o

Tallinnas, 26. aprillil 2017. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Jaguar Land Rover Limited, UK (edaspidi vaidlustaja; esindaja volikirja alusel patendivolinik Ingrid Matsina) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile „NEW-LAND“ (rahvusvaheline reg nr 1211493, taotlus nr R201400837, registreeringu kuupäev 16.06.2014) Eestis õiguskaitse andmise vastu Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu "DEVIDEND", RU (edaspidi taotleja) nimele klassi 12 kuuluvate järgmiste kaupade osas: *Barges; dredgers [boats]; ferry boats; pontoons; vehicles for locomotion by land, air, water or rail; water vehicles; inclined ways for boats; cleats [nautical]; davits for boats* (Tõlge eesti keelde: praamid; bagerid [laevad]; parvlaevad; pontoonid; maismaa-, õhu-, vee- või raudteesõidukid; veesõidukid; kaldteed paatide ja laevade vettelaskmiseks; klambid, knaabid [merendus]; paaditaavetid)

Asjaolud ja menetluse käik

1) 03.07.2015 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse sõnalisele rahvusvahelisele kaubamärgile „NEW-LAND“ õiguskaitse andmise vastu Eestis, mille kohta oli avaldatud teade Kaubamärgilehes 5/2015 (vaidlustusavalduse lisa 14; vt ka lisa 15). Vaidlustaja on Suurbritannia äriühing, kellele kuulub legendaarne Briti kaubamärk LAND ROVER, millega tähistatud maastikuautosid on valmistatud aastast 1948. Kaubamärgiomaniku andmetel on umbes 75% kõigist kunagi toodetud autodest ikka veel töökorras. Eestis tegutseb alates 1998. aastast Land Roveri klubi, selle eesmärk on hoida margi mainet kõrgel ning olla tugisammas Land Roveri omanikele (lisa 2). Klubi korraldab Land Roverile pühendatud üritusi ja jagab informatsiooni avalikkusele (lisa 3). Land Roverit puudutavat informatsiooni vahendatakse järjepidevalt ka Facebook'i kontol (lisa 4). Autode Müügi- ja Teenindustevõtete Eesti Liidu andmetel müüdi Eestis 2011. aastal 46, 2012. aastal 107 ja 2013. aastal 89 Land Roverit. Arvestades, et nende autode hinnaklass algab olenevalt mudelist 30 000 – 90 000 eurost, on tegemist arvestava müügiga. Vaidlustaja on järgnevate Eestis kehtivate Ühenduse kaubamärkide ja Eesti kaubamärkide omanik:

- „LAND ROVER“, Ühenduse kaubamärgi nr 000143644 (lisa 5). Esitamise kuupäev 01.04.1996. Klass 12 *Land vehicles and their engines; military vehicles; police vehicles; trailers; parts, components and accessories for all the aforesaid goods; shaped covers for steering wheels, vehicle seats, spare wheels, and for land vehicles; shaped or fitted mats and floor coverings for motor land vehicles; pumps for inflating vehicle tyres; sun blinds, roof racks, luggage carriers and nets, cycle carriers, sail board carriers, ski carriers, and snow chains, all for land vehicles;*

- „FREELANDER“, Ühenduse kaubamärgi nr 000499343 (lisa 6). Esitamise kuupäev 18.03.1997. Klass 12 *Land vehicles and their engines; military vehicles; police vehicles; trailers; parts, components and accessories for all the aforesaid goods; shaped covers for steering wheels, vehicle seats, spare wheels, and for land vehicles; shaped or fitted mats and floor coverings for motor land vehicles; pumps for inflating vehicles tyres; sun blinds, roof racks, luggage carriers and nets, cycle carriers, sail board carriers, ski carriers, and snow chains, all for land vehicles;*

- „LAND ROVER EXPERIENCE“, Ühenduse kaubamärgi nr 000908673 (lisa 7). Esitamise kuupäev 12.08.1998. Prioriteedikupäev 12.02.1998. Klass 12 *Land vehicles and their engines; parts, components*

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

and accessories for all the aforesaid goods; shaped covers for steering wheels, vehicle seats, spare wheels, and for land vehicles; shaped or fitted mats and floor coverings for motor land vehicles; pumps for inflating vehicle tyres; sun blinds, roof racks, luggage carriers and nets, cycle carriers, sail board carriers, ski carriers, and snow chains, all for land vehicles;

- „LAND ROVER“, Ühenduse kaubamärgi nr 002271500 (lisa 8). Esitamise kuupäev 07.10.2002. Klass 12 *Vehicles; bicycles; parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods.*

- „LAND ROVER“, Ühenduse kaubamärgi nr 004847604 (lisa 9). Esitamise kuupäev 19.01.2006. Klass 12 Sõidukid; jalgrattad; kõikide eelnimetatud toodete, maasõidukite ja nende mootorite osad, tarvikud ja manused; militaarsõidukid; politseisõidukid; trailerid; osad, tarvikud ja liseseadmed kõigile eelpoolmainitud toodetele; roolirataste, sõidukiistmete, varurataste ja maasõidukite vormitud katted; õhupumbad sõidukirehvide täispumpamiseks; päikesevarjud, katusepakiraamid, pagasiraamid ja -võrgud, rattaraamid, purjelauaraamid, suusaraamid ja lumeketid, kõik maasõidukitele; jalgrattapudeli puurid ja hoidikud; jalutusraamid, lapsevankrid;

- „LAND ROVER DC 100“, Ühenduse kaubamärgi n: 010192284 (lisa 10.) Esitamise kuupäev 11.08.2011. Klass 12 Mootorsõidukid maismaal liiklemiseks; Nende osad ja tarvikud;

- „LAND ROVER“, Eesti kaubamärgi nr 09056 (lisa 11). Prioriteedikuupäev 21.08.1957. Klass 12 maismaasõidukid ja nende osad;

- kombineeritud kaubamärk „LAND ROVER“, Eesti kaubamärgi nr 36049 (lisa 12). Esitamise kuupäev 20.05.1993. Klass 12 transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid, esmajoones mootorsõidukid, nende osad ning tarvikud;

- „FREELANDER“, Eesti kaubamärgi nr 26381 (lisa 13). Esitamise kuupäev 17.03.1997. Klass 12 mootorsõidukid ja nende mootorid; kõigi eelmainitud kaupade osad ja liseseadmed; roolidele-, istmete- ja sõidukitele kujundatud katted; mootorsõidukitele kujundatud ja sobitatud põrandamatid ja -katted; õhupumbad mootorsõidukite kummide pumpamiseks; mootorsõidukitel kasutatavad päikeseekraanid, katuseraamid, pakiraamid, purjelaudade kandurid, suusakandurid ja lumeketid.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid. Taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (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. KaMS §11 lg 1 p 2 kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Vaidlustajale kuuluvad registreeritud Ühenduse ja Eesti kaubamärgid, mille taotluse esitamise kuupäevad ja prioriteedikuupäevad jäävad vahemikku 21.08.1957 - 11.08.2011. Taotleja kaubamärgi esitamise kuupäev on 16.06.2014. Seega on vaidlustaja kaubamärgid varasemad kui taotleja kaubamärk.

Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma

mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Taotleja kaubamärgi „NEW-LAND“ algusosa *NEW* omab inglise keeles tähendust „uus“. Tegemist on inglise keele baassõnavarasse kuuluva sõnaga, mida kasutatakse palju ka igapäevases uute kaupade-teenuste pakkumises tarbijale. Seetõttu võib eeldada, et keskmine, hea inglise keele oskusega Eesti tarbija teab sõna *NEW* tähendust ja mõistab seda kui kirjeldavat viidet uuele kaubale või teenusele. Arvestades, et tegemist on kirjeldava elemendiga, siis ei saa kaubamärgi algusosa pidada elemendiks, mille järgi tarbijad kaubamärke eristaksid. Domineerivaks ja eristusvõimeliseks osaks tuleb pidada kaubamärgi lõpuosa *LAND*. Vaidlustaja kaubamärgid sisaldavad sõnalisi elemente „LAND ROVER“, „LAND ROVER EXPERIENCE“, „LAND ROVER DC 100“, „FREELANDER“. Nende kaubamärkide ühendavaks lüliks ja oluliseks eristavaks elemendiks on samuti sõna *LAND*.

Vaidlustaja kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi foneetiline sarnasus tuleneb identsest eristavast elemendist *LAND*. Kaubamärkide kokkulangev element *LAND* moodustab 4/7 taotleja kaubamärgist. Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased.

Visuaalselt on vaidlustaja kaubamärk ja vaidlustatud kaubamärk sarnased eelkõige sõnalistes elementides sisalduva visuaalselt identse sõnalise elemendi *LAND* tõttu. See moodustab 4/7 taotleja kaubamärgist. Täiendavat sarnasust lisab asjaolu, et kõik kaubamärgid on kujutatud visuaalselt sarnaste trükitähtedega ja ei sisalda eristavaid kujundelemente (v.a vaidlustaja kaubamärk nr 36049). Vaidlustaja leiab, et visuaalselt on kaubamärgid sarnased.

Taotleja kaubamärgi „NEW-LAND“ tähendust võib olenevalt inglise keele oskuse tasemest või kontekstist tajuda kui *uus-maa* või *uus-LAND*. Vaidlustaja kaubamärkide „LAND ROVER“ tähendus on *maa-uitaja, maa-kulgur (rover – e. k muuhulgas „kulgur“, Suur inglise-eesti seletav sõnaraamat II, lk 1400; a vehicle for exploring the surface of an extraterrestrial body (as the moon or Mars), merriam-webster.com/dictionary/rover)*. Vaidlustaja kaubamärkide „FREELANDER“ tähendus on *vaba- maandur (lander – e.k maandur (Kuu või planeedi pinnale maandatav kosmoseaparaat, J. Silvet, Inglise-eesti sõnaraamat 2002, lk 642)*. Seega seonduvad nii taotleja kaubamärk kui ka vaidlustaja kaubamärgid uute maade avastamise, uutel territooriumitel ringiliikumise ja et vaidlustaja kõik varasemad kaubamärgid sisaldavad domineerivat elementi *LAND*, viitab taotleja kaubamärk „NEW- LAND“ lisaks ka sellele, justkui oleks tegemist vaidlustaja kaubamärgiperekonda kuuluva uue kaubamärgiga. Vaidlustaja leiab, et semantiliselt on kaubamärgid väga sarnased.

Kõik taotleja kaubamärgi klassi 12 kaubad *Barges; dredgers [boats]; ferry boats; pontoons; vehicles for locomotion by land, air, water or rail; water vehicles; inclined ways for boats; cleats [nautical]; davits for boats* (praamid; bagerid [laevad]; parvlaevad; pontoonid; maismaa-, õhu-, vee- või raudteesõidukid; veesõidukid; kaldteed paatide ja laevade vettelaskmiseks; klambid, knaabid [merendus]; paaditaavetid) on hõlmatud vaidlustaja kaubamärkide nr 002271500 „LAND ROVER“, 004847604 „LAND ROVER“, 36049 „LAND ROVER + kuju“, 26381 „FREELANDER“ kaupadega (sõidukid ja nende osad). Seega on taotleja kõik kaubad vaidlustaja eelviidatud kaubamärkide kaupadega identsed. Taotleja kaubad *vehicles for locomotion by land or rail* on hõlmatud vaidlustaja kaubamärkide nr 000143644 „LAND ROVER“, 000499343 „FREELANDER“, 000908673 „LAND ROVER EXPERIENCE“, 010192284 „LAND ROVER DC 100“ kaupadega maismaasõidukid. Taotleja ülejäänud kaubad on vaidlustaja eelviidatud kaubamärkide kaupadega samaliigilised, sest samuti on tegemist transpordivahendite ja nende osadega, mis on konkureerivad kaubad. Seega on taotleja kaubad *vehicles for locomotion by land or rail* vaidlustaja eelviidatud kaubamärkide kaupadega identsed ja ülejäänud kaubad samaliigilised.

Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Tarbija peab oma valiku tegema oma

ebatäiusliku mälupildist lähtuvalt (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26). Arvestades sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides (identne element *LAND*) ja eriti semantilist sarnasust leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Keskmine tarbija on harjunud, et ettevõtjad muudavad või varieerivad tootearenduse käigus oma kaubamärke, tähistamaks uusi tooteid, samuti uuendavad ettevõtjad oma kaubamärke aeg-ajalt. Samuti on tarbijad harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnaliselt vormis kui ka erinevate kujundustega. Arvestades, et vaidlustaja on oma kaubamärkides kauaaegselt kasutanud sõnalist elementi *LAND* ning taotleja kaubamärk sisaldab sama sõna uudsusele viitava sõnaga *NEW*, on tõenäoline, et tarbijad seostavad uut kaubamärki „NEW-LAND“ varasemate kaubamärkide omanikuga ja võivad eeldada, et nendega tähistatavad kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel seotud ettevõtjatelt.

Euroopa Kohus on 29.09.1997 otsuses kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punktis 17 leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa”. Seega on ka antud juhul kaupade identsuse tõttu tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega. Euroopa Kohus on 22.06.1999 otsuses C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klisjen Handel BV, punktis 20 leidnud, et “... mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus (SABEL, p 24) ja seepärast kõrge eristusvõimega tähised, emb-kumb, kas iseenesest või nende omandatud tuntuse pärast, naudivad laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised.” Vaidlustaja kaubamärgid on olemuslikult kõrge eristusvõimega ja on omandanud ka tuntuse, nagu on kirjeldatud eespool. Lisaks, vaidlustaja kaubamärk jõudis Interbrandi globaalsete brändide edetabelis 91. kohale, st positsioneerus maailma absoluutsesse tippu. Seejuures oli esile toodud, et 2013. aastal oli Land Roveri saavutas oma ajaloos uue tippaseme, suurendades müüki tervelt 15% ja purustades müügirekordid 42 riigis. Rõhutatud on Land Roveri innovaatilisust, fookuseeritust tehnoloogiale, disainile ja kvaliteedile, ikooni-staatust ja ülimat luksuslikkust, mis on kombineeritud maksimaalse võimekusega (lisa 16). Seega suurendab äravahetamise tõenäosust asjaolu, et vaidlustaja kaubamärgid on mainekad ja kõrge eristusvõimega.

Euroopa Kohus on märkinud, et oma hinnangut andes peab ametiasutus võtma arvesse kõiki juhtumiga seotud fakte ja asjaolusid (11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 Sabel, 12.02.2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99, punkt 35). Vaidlustajale kuulub klassis 12 rida kaubamärke, mis kõik sisaldavad sõna *LAND*. Vaidlustaja on endale pikaajaliselt moodustanud kaubamärkide portfelli, mis on seotud läbi selle elemendi. Keskmine tarbija on harjunud, et ettevõtjad lisavad tootearenduse käigus oma olemasolevatele kaubamärkidele täiendeid, mis tähistavad uusi kauba- või teenusgruppe ja täiendavad oma kaubamärke aeg-ajalt. Vaidlustaja kaubamärkide kõrvale sõnalist elementi *LAND* sisaldava kaubamärgi tekkimine loob keskmisel tarbijal mulje, et vaidlustaja on tulnud välja uue kaubamärgiga või et taotleja kasutab seda kaubamärki vaidlustaja loal ja kontrolli all. Seega tuleb arvestada ka vaidlustaja kaubamärkide kogumit ja neist kui kogumist tarbijale jäävat muljet, mille tõttu tarbija võib ka taotleja kaubamärki pidada vaidlustaja uueks kaubamärgiks.

Seega on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, mis on saanud õiguskaitselise identsete kaupade tähistamiseks, ja tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga.

Taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt õiguskaitselise ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitselise teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Vaidlustajale kuuluvad registreeritud kaubamärgid, millele on viidatud eespool. Euroopa Kohus on otsustes C-408/01, C-552/09, C-581/13 P, C-582/13 P, C-

487/07 öelnud, et liikmesriik peab mainekale kaubamärgile tagama kaitse identsete ja sarnaste kaubamärkide suhtes nii eriliigiliste kui ka samaliigiliste kaupade puhul. Sellest lähtuvalt on KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldatav ka antud juhul, kus tegemist on identsete ja samaliigiliste kaupadega. Sama sätte kohaldamiseks ei ole vajalik, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. KaMS § 10 lg 1 p 3 puhul nõutav sarnasuse aste on erinev sellest sarnasuse astmest, mis on nõutav äravahetamise ohu hindamiseks. Rikkumine on kaubamärgi ja rikkuva tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Kui kaubamärgid on kas või vähesel määral sarnased, peab hindama, kas kaubamärkide vähesest sarnasusest hoolimata on muude tegurite nagu varasema kaubamärgi üldtuntuse või maine esinemise tõttu tõenäoline, et asjaomane avalikkus loob nende vahel seose. Kaubamärkide sarnasust on vaidlustaja põhistanud eespool. Vaidlustaja leiab, et vaidlustaja kaubamärkide eristava elemendi *LAND* kasutamine taotleja kaubamärgis ning taotleja kaubamärgi tugev semantiline sarnasus tekitavad tarbija jaoks nende kaubamärkide vahele seose KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses. Seega Euroopa Kohtu otsustest järeldub, et mainekatele kaubamärkidele antud laiendatud kaitse on olemuslikult erinev traditsioonilisest äravahetamise tõenäosusel põhinevast kaitsest. Asumine maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda hüvitist maksmata ja panustamata kaubamärgi kuvandi loomisesse ja säilitamisse on kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamine. Kaubamärgi eristusvõime kahjustamisega on tegu niipea, kui kaubamärgi võime identifitseerida kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti, nõrgeneb seetõttu, et kolmas isik kasutab identset või sarnast tähist ja sellest tingitult on kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele hajunud, maine kahjustamisega on tegu siis, kui need kaubad ja teenused, mille jaoks kolmas isik identset või sarnast tähist kasutab, mõjutavad keskmise tarbija taju nii, et kaubamärgi atraktiivsus väheneb.

Euroopa Kohus on 27.11.2008. aasta otsuse C-252/07 Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd. punktides 37-38 leidnud, et "Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet. Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse." Euroopa Kohus leevendas oma hilisemas 12.12.2008. aasta otsuse C-197/07 punktis 22 direktiivi artikli 4 lõike 4 tõlgendamise kriteeriumit ning leidis, et "... ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud; piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks prima facie järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline".

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab ja kasutab ära tema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet ning see arvamus ei ole üksnes hüpoteetiline. Vaidlustaja on oma kaubamärke nii maailmas kui Eestis kasutanud kauaaegselt ning saavutanud hea maine. Tarbijad usaldavad vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupu ja nende kvaliteeti, tajuvad neid prestiižikate ning kõrgemasse hinnaklassi kuuluvate autodena. Taotleja kaubamärgiga võidakse kahjustada vaidlustaja kaubamärkide mainet. Vaidlustaja ja taotleja on iseseisvad isikud, kes ei ole omavahel majanduslikult seotud, kuid märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad ekslikult seostada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupu vaidlustaja kaupadega ning vaidlustajaga. Vaidlustaja ei saa kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupade kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Seetõttu esineb oht, et taotleja kaubamärgiga tähistatud kaubad ei vasta vaidlustaja kvaliteedistandardile ning sellest tulenevale tarbijate ootusele ning võivad vaidlustaja mainet kahjustada. Vaidlustaja kaubamärgid on suure eristusvõimega nii olemuslikult kui ka pikaajalise eduka kasutuse tõttu. Varasemate kaubamärkidega

sarnase kaubamärgi registreerimine tekitab kaubamärkide seostamise, mis nõrgestab varasemate kaubamärkide eristusvõimet. Sarnase märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja märkide eristusvõimet, kuna märgid ei ole enam võimelised koheselt seostuma vaidlustaja kaubaga ja tekib oht, et neid seostatakse ka taotleja kaupadega. Sarnase, sh eriti kontseptuaalselt sarnase kaubamärgi registreerimine tekitab turul olukorra, kus nähes vaidlustaja kaubamärki ei taju tarbija enam varasemat kohest seost vaidlustaja kaubaga, vaid ka taotleja kaubamärgi ja kaubaga. Eespool viidatud otsuse C-487/07 punktides 49-50 ütleb Euroopa Kohus, et "kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks. Eeltoodut arvestades tuleb viiendale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 [analoogne KMS §10 lg 1 p-le 3] tuleb tõlgendada selliselt, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata." Taotleja on oma kaubamärgi loonud kombineerides uudsusele viitava eesliite *NEW* sõnaga *LAND*, mis on vaidlustaja kaubamärkide oluline eristav osa. Vaidlustaja on oma kaubamärkidega turul olnud kauaaegselt ja saavutanud hea maine. Seda arvestades on tõenäoline, et tema kaubamärkidega sarnaselt sõnalist elementi *LAND* sisaldava kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise ning tarbijad võivad neid märke omavahel seostada. Seega tekib taotlejal võimalus kasutada ära vaidlustaja kaubamärgiga seostatud head mainet, sh laitmatut reputatsiooni, kõrget kauba kvaliteeti ning usaldusväarsust. Vaidlustaja on arvamisel, et võrreldavate märkide sarnasusest tulenevalt kasutab taotleja vaidlustaja kaubamärgi mainet ära oma uue brändi loomiseks. Vaidlustaja on seisukohal, et tema registreeritud mainekate kaubamärkidega sarnase kaubamärgi registreerimine taotleja poolt kasutab ära ja kahjustab tema kaubamärkide mainet ja eristusvõimet.

Eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning § 41 lg-test 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi „NEW-LAND“ suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu klassis 12 ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu "DEVIDEND" nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised dokumendid ja väljavõtted: 1. volikiri; 2. Top Geari KLASSIK Land Rover Defender - nelikveoline murdmaalane - Delfi 26.04.2012; 3. EESTI LAND ROVERI KLUBI - Asutamine ja eesmärgid; 4. Land Rover Eesti - Ajajoon - Facebook; 5. CTM 000143644 LAND ROVER; 6. CTM 000499343 FREELANDER; 7. CTM 000908673LAND ROVER EXPERIENCE; 8. CTM 002271500 LAND ROVER; 9. CTM 004847604 LAND ROVER; 10. CTM 010192284 LAND ROVER DC 100; 11. EE 09056 LAND ROVER; 12. EE 36049 LAND ROVER logo; 13. EE 26381 FREELANDER; 14. Kaubamärgileht 2015/05 lk 53 NEW-LAND; 15. väljavõte Patendiameti andmebaasist NEW-LAND. 16. Land Rover - Best Global Brands – Interbrand.

2) Vaidlustusavaldus võeti 20.07.2015 komisjoni menetlusse nr 1611 all ja selle eelmenetlejaks määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet. Komisjon edastas vaidlustusavaldust puudutava teabe Patendiameti kaudu taotlejale, võimaldades tal leida endale esindaja hiljemalt 20.10.2015. Taotleja endale esindajat ei nimetanud ja menetluses ei osalenud.

28.12.2015 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 28.01.2016.

3) 21.01.2016 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja kinnitab, et jääb oma varasemate seisukohtade juurde. Taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ning oma seisukohti esitanud. Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni praktika kohaselt loetakse sellisel juhul vaidlustaja faktiväited taotleja poolt omaksvõetuks.

11.04.2017 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustaja vaidlustas Patendiameti otsuse rahvusvahelisele kaubamärgile „NEW-LAND“ (rahvusvaheline reg nr 1211493, registreeringu kuupäev 16.06.2014) Eestis õiguskaitse andmise klassis 12 taotleja nimele, kuna leiab, et see on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

Vaidlustaja on Eestis klassis 12 kehtivat õiguskaitset omavate kaubamärkide „LAND ROVER“, „FREELANDER“ jt omanik. Vaidlustaja kaubamärgid on varasemad kui taotleja kaubamärk. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale KaMS § 10 lg 2 kohast kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja taotleb vaidlustatud kaubamärki puudutava Patendiameti otsuse tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kuna taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel oma esindajat nimetanud, menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, siis komisjon järeldeb sellest, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärki kaitsta tsiilikohtumenetluse seadustiku § 231 lg 4 tähenduses. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 lg 4 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist. TÕAS § 54¹ lg 5 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole lõplikke seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist.

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile „NEW-LAND“ (rahvusvaheline reg nr 1211493) Eestis õiguskaitse andmise kohta taotleja nimele ning teha Patendiametile ettepanek jätkata 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:

T. Kalmet

H.-K. Lahek

E. Sassian