JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1709-o

Tallinnas 31. jaanuaril 2018. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Metalock Engineering Germany GmbH, Gutenbergring 64, 22848 Norderstadt, Saksamaa (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) vaidlustusavalduse kaubamärgi **FinMetalock + kuju** (taotlus nr M201600256) registreerimise kohta klassides 6, 37, 40 ja 42 FinMetalock OÜ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

02.05.2017 esitas Metalock Engineering Germany GmbH (edaspidi vaidlustaja) komisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi **FinMetalock + kuju** (taotlus nr M201600256) registreerimine FinMetalock OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassides 6, 37, 40 ja 42, keda esindavad patendivolinikud Urmas Kauler ja Kristjan Leppik. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1709 all ja eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.
Vaidlustaja on aastast 1952 tegutsev ettevõte, mille tegevusalaks on erinevate tööstusharude, s.h tööstus- ja laevandusettevõtetele remonditeenuste pakkumine (vaidlustusavalduse lisa 2).
Vaidlustaja on alljärgnevate Eestis kehtivate registreeritud kaubamärgiõiguste omanikuks:

Euroopa Liidu kaubamärk (EUIPO andmebaasi väljatrükk)	
Metalock Engineering	Registreering nr 003412988 Taotluse kuupäev: 24.10.2003 Registreeringu kuupäev: 01.06.2005
Klass 6: lukustid masinate osade ja teiste metallist esemete parandamiseks	
Klass 37: ehitustegevus; masinate, tehaste, hoonete, pumpade, klappide, tsentrifuugide, tigukruvide, mikserite, kolbide, silinderlukkude, töökoja masinate, malmist osade remont ja parandus; tööstusinstallatsioonide, hoonete, masinate, pumpade, töökoja masinate, tootmismasinate paigaldusteenused; töökoja ja tootmismasinate täielik taastamine; mõranenud malmi külmparandus; pöörlevate masinate tasakaalustamine ja vibratsiooni mõõtmine; torude paigaldamine; lekete peatamine	
Klass 40: ainete ja materjalide töötlemine, s.h kuumtöötlemine, keevitamine, lõikamine, lehtmetallitööd, karastamine, termiline pihustamine, plaadistamine	
Klass 42: inseneriteenused, ehitusprojekteerimine, tehnilised projektiuuringud, insenerprojektide juhtimine, mõõdistamis- ja kontrolliteenused, kvaliteedikontroll ja -tagamine	
Rahvusvaheline registreering Eestis (Patendiameti andmebaasi väljatrükk)	
METALOCK	Registreering nr 0721941 Registreeringu kuupäev: 30.09.1999

Klass 6: metallist lukustid ja teised metallist sisendid mõranenud ja purunenud metallist osade ja masinate osade püsivaks parandamiseks

Patendiamet on otsustanud registreerida alljärgneva kaubamärgi

Taotleja kaubamärk	
FinMetalock	Taotlus nr M201600256 Taotluse kuupäev: 22.03.2016 Taotluse avaldamine: 01.03.2017 Taotleja: FinMetalock OÜ
Klass 6: Metallist ehitusmaterjalid ja -elemendid; lihtmetallid ja nende sulamid, sh roostevaba teras; keevitus- ja jootematerjalid, nimelt metallist joote- ja keevitusvardad, metallist keevitus- ja jootetraadid; metallist mutrid, poldid ja kinnitusdetailid; metallist lukustustihvtid; metallist punnid; metallist kuulfiksaatorid; töötlemata ja pooltöödeldud lihtmetallid tootmistööstuse jaoks; metallimaagid; metallkaubad; metallist uksed, väravad, aknad ja aknakatted; metallist tarindid ja transporditavad ehitised; rööbasteede metallmaterjal; lihtmetallist trossid ja traadid, v.a elektrilised; metalltorud, sh terasesulamist ja titaanist torud; metallist varakambrid ja seifid; lihtmetallist taiesed ja kunstiteosed; metallist konteinerid (mahutid) ning tooted transportimiseks ja pakkimiseks **Klass 37:** Ehitus- ja lammutustööd; ehitus- ja lammutustööriistade ja -seadmete rent; tööstuslike masinate renoveerimine; kulunud või osaliselt hävinenud masinate ja mootorite renoveerimine; loodusvarade kaevandamine; desinfitseerimine; kahjuritõrje, v.a põllumajanduses; peenrauakauba parandus; keevitamine (parandamine); keevitusmasinate ja -seadmete korrashoid; puurimistööd; sise- ja välispindade värvimine; neetimine; metallitöötlusseadmete ja -riistade remondi või hooldusega seotud teabe pakkumine; ehitusteave, -info **Klass 40:** Detailide töötlemine kolmandatele isikutele (töökojateenused); metallpindade töötlemine ja katmine; metallitöötlemine; metallivalamine, metallivalutööd; survevalu; metallide survevalu; metallivalust tekkiva räbu töötlemine; keevitamine; jootetööd, jootmine; metallide puurimine; metallilõikus; terase lõikamine; pinna lihvimine; metalltoodete pinna viimistlemine; freesimine; metallpindade abrasiivpoleerimine; metallpindade termotöötlus; värvimistööd; tootmine ja kokkuseadmine teenusena; materjalitöötlusteave, -info **Klass 42:** Teadus- ja tehnoloogiateenused; inseneriteenused; tehnikavaldkondade tehniline projekteerimine; masintöötluse meetodite väljaarendamine; mõõdistamine ja uuringuteenused; metallurgilised analüüsid; testimine, autentimine ja kvaliteedikontroll; materjalitestid, materjalide teimimine, testimine, katsetamine; disainiteenused; teaduslik-tehnoloogilise informatsiooni pakkumine; insener-tehnilised konsultatsioonid	

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud, kuna vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.
Vaidlustaja on varasemate kaubamärkide omanik kaubamärgiseaduse mõistes, täpsemalt:
KaMS § 11 lg 1 p 4 alusel, mille kohaselt varasem kaubamärk on Madridi protokolli alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

Selleks on rahvusvaheline registreering nr 0721941.
KaMS § 11 lg 1 p 4 alusel, mille kohaselt varasem kaubamärk on [Euroopa Liidu] Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud [Euroopa Liidu] Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Selleks on Euroopa Liidu kaubamärgiregistreering nr 003412988.
Vaadeldavad kaubamärgid on kokkulangevad sõnalise elemendi METALOCK osas, taotleja kaubamärgis on nimetatud sõna ette lisatud liides **Fin-**, vaidlustaja kombineeritud kaubamärgis täiendavalt valdkonnale viitav **Engineering**, ning kollane ovaalne kujundelement. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärgis on sõnad tumesinised, vaidlustatud kaubamärgis sõnaline osa heledam sinine.
Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärgid (s.t kombineeritud ja sõnaline kaubamärk) on tavapärase eristusvõimega.
Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija 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.
Visuaalselt peab vaidlustaja kaubamärke sarnasteks, ennekõike nende sõnalise ühisosa **METALOCK** tõttu.

Vaidlustaja kaubamärkidega Metalock Engineering ja **METALOCK** on sarnane taotleja kaubamärk **FinMetalock**, kuna identne on peamine eristav sõna METALOCK ning Engineering vaidlustaja kaubamärgis kirjeldab tegevusvaldkonda. Taotleja kaubamärgis eesliide Fin on Soome riigi lühendiks (Finland, lühendatult FIN).
Vaidlustaja kaubamärkides on domineerivamalt esitatud sõna METALOCK. Engineering (reg nr 003412988) on selle all esitatud väiksemalt ning vähem visuaalselt domineerivalt. Tähenduslikult ei oma ENGINEERING ka kaubamärgina eristusvõimet. Seevastu kattuvad mõlema kombineeritud märgi sõnalise osa värvilahendus – vaidlustaja kaubamärk ja taotleja tähis on esitatud sinise värviga. Taotleja kasutab kaubamärgis **FinMetalock** + **kuju** samuti sinist värvi nagu vaidlustaja oma kaubamärgi sõnalises osaski, mis veelgi suurendab märkide visuaalselt sarnasust.
Foneetiliselt on mõlemad märgid sarnased tulenevalt sõna METALOCK hääldusest.
Kontseptuaalselt on mõlemad märgid sarnased, vaidlustaja kaubamärk on tajutav kui „METALOCK inseneeria“ ning taotleja kaubamärk kui „Soome METALOCK“.
Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ 22. oktoobrist 2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.
Euroopa Kohus on 11. novembri 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 juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.
Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja 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).
Vaidlustaja märgib, et vastavalt 29. septembril 1997 Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, tehtud otsuse p-le 17, milles Euroopa Kohus on leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*”, on antud juhul kaupade valdavast identsusest tulenevalt tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.
Vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide kaupade loetelu on sisuliselt identne ning ülejäänud osas

sarnane või omavahel seotud, arvestades, et tegemist on parandus-, ehitus- ja inseneritöödega seotud kaupade ja teenustega.

Kuna taotleja tähis FinMetalock on sarnane vaidlustaja kaubamärkidega Metalock Engineering ja **METALOCK** ning seega leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus vaidlustaja varasemate kaubamärkide ja taotleja kombineeritud tähise äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus) – näiteks võib tarbija arvata, et FinMetalock on Soomes tegutsev vaidlustajaga seotud ettevõtte.
Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi **FinMetalock + kuju** (taotlus nr M201600256) suhtes õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu ja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lisad:
1. Metalock Engineering Germany GmbH volikiri
2. Väljatrükk www.metalock.de kodulehelt
3. **Metalock Engineering + kuju**, EL kaubamärk nr 003412988
4. **METALOCK** rahvusvaheline kaubamärk nr 0721941
5. Taotluse nr M201600256 publikatsioon, Kaubamärgileht 3/2017, lk 10-11
6. Taotluse nr M201600256 väljatrükk

<u>Taotleja vastulause</u>

Vaidlustaja on leidnud, et tulenevalt ühisosa METALOCK esinemisest, on registreerimiseks esitatud kaubamärk visuaalselt, häälduslikult ja kontseptuaalselt sarnane varasemate vaidlustaja nimele registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgiga **Metalock Engineering + kuju** ning rahvusvahelise kaubamärgiga **METALOCK** ning kõnealuste kaubamärkidega kaetud kaubad on identsed ja teenused sarnased.
Toodud asjaoludest tulenevalt leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus vaidlustaja varasemate kaubamärkide ja taotleja kombineeritud tähise äravahetamiseks tarbija poolt.
Taotleja ei nõustu vaidlustusavalduses toodud seisukohtadega ning Patendiameti registreerimisotsuse tühistamise nõude aluseks esitatud argumentide ning põhjendustega.
Taotleja leiab, et Patendiameti otsus on igati õiguspärane, registreerimistaotluses nr M201600256 toodud kaubamärgi osas ei esine õiguskaitset välistavaid asjaolusid ning vaidlustusavalduse rahuldamiseks puuduvad alused ning põhjused.
Olgugi, et puudub vaidlus varasemate õiguste kuulumises vaidlustajale, leiab taotleja, et ei ole täidetud mitmed KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise tingimused, s.o kõnealused kaubamärgid ei ole ei identsed ega sarnased ning ei esine märkide nii kaudne kui otsene äravahetamine.
Kõnealuse normi kohaldamiseks tuleb KaMS § 12 kohaselt aluseks võtta kaubamärgi registrisse kantud reproduktsioonid. Järgnevas tabelis on toodud vaidlustatud kaubamärgi ja vastandatud kaubamärkide reproduktsioonid:

Registreerimistaotlus nr M201600256	Vastandatud kaubamärgid nr 003412988 ja nr 0721941
FinMetalock	Metalock Engineering **METALOCK**

Ülaltoodud kaubamärkide reproduktsioonidest nähtub, et tegemist on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevate kaubamärkidega.
Visuaalselt märke võrreldes nähtub, et taotletud kaubamärk on sinises värvis esitatud kombineeritud märk sõnalise osaga FINMETALOCK.
Vastandatud Euroopa Liidu kaubamärk on kombineeritud märk, mis koosneb kollasest ovaalist, millel musta värvi kirjed Metalock Engineering. Vastandatud rahvusvaheline kaubamärk **METALOCK** on sõnaline.
Visuaalset erinevust märkide vahel rõhutavad järgmised asjaolud.
1. Taotletud märgi sõnaline osa koosneb 11 tähest, vastandatud Euroopa Liidu märk seevastu 19 tähest ning rahvusvaheline märk 8 tähest;
2. Vastandatud Liidu märgi sõnaline osa koosneb kokku 7 silbist ning rahvusvaheline märk 3 silbist. Seevastu taotletud märgi sõnaline osa koosneb 4 silbist;
3. Märkide algusosad on täiesti erinevad, s.o taotletud märk algab Fin ning vastandatud märgid Meta-;
4. Kokkulangevad osad METALOCK ei oma tähiste kui tervikute üldmuljele sedavõrd olulist mõju, et muudaks märgid omavahel äravahetamiseni sarnasteks;
5. Vastandatud Liidu märgi kujunduslik element erineb selgelt registreerimiseks esitatud kaubamärgi kujunduslikust elemendist, s.o vastandatud märgis sisalduv kollane ovaal täielikult puudub vaidlustatud märgis.
Loetletud asjaolud koostoimes muudavad kõnealused märgid tervikuna visuaalselt selgelt erinevateks ning tarbijatele kergelt eristuvateks.
Ülalloetletud tähemärkide ja silpide ning sellest tulenevalt ka erineva rõhuasetuse tõttu on märgid erinevad ka häälduslikult. Taotletud märgi hääldamisel on rõhk esimesel silbil FIN, mis on häälduse domineeriv. Vastandatud märkide sõnaline osa METALOCK hääldub sarnaselt, kuid täiesti erinevalt hääldub lisatud sõnaline element ENGINEERING.
Kontseptuaalset erinevust toetab tähistes sisalduvate elementide kirjeldavus ning seetõttu nõrk eristusvõime.
Nimelt algab taotletud märk lühendiga **Fin**, mis võib Eesti tarbijale seonduda Soome riigitähisega, lühendiga sõnast FINAL, rahandusministeeriumi lühendiga FIN[1], sõnaga FINISH, jne. Vastandatud märkidel mainitud seosed puuduvad. Vaidlustaja näol on tegemist Saksa päritolu ettevõttega. Siinkohal juhib taotleja komisjoni tähelepanu sellele, et vaidlustusavalduse punktis esitatud väide nagu on vaidlustaja aastast 1952 tegutsev ettevõtte, ei baseeru avaldusele lisatud tõenditele, s.o kuigi vaidlustaja väidab, et kõnealune asjaolu nähtub avalduse lisast nr 2, ei ole kõnealusel lisal märgitud ettevõtte asutamise aastat.
Vastandatud Liidu märk koosneb veel ka kirjeldavat sõnalist osa ENGINEERING (inseneriteadus, -amet). Taotletud märgis mainitud seos puudub.
Seonduvalt ainsa kokkulangeva elemendi METALOCK eristusvõimega, leiab taotleja, et antud sõna on nõrga eristusvõimega. Sõna METALOCK on vastavas majandusharus tegevatele inimestele/tarbijatele tuntud kui tööprotsessi (metallis oleva prao külmpressimisega katmist) kirjeldav nimetus. Antud asjaolu järeldub ka selles, et seda tööprotsessi kasutavad firmad (74) koondusid liitu nimega Metalock International Association Ltd. Liidu nimigi viitab sellele, et sinna kuuluvad ettevõtted viljelevad metalock töömeetodit, ning sama võib järeldada ka liidu tutvustusest, mille kohaselt ühendab see unikaalset metalocki parandamismeetodit kasutavaid ettevõtteid (vastulause lisa 1). Täiendavalt on taotleja lisanud käesolevale vastusele väljatrükid selle kohta, et sõna METALOCK on kasutusel ja teada kui konkreetset meetodit kirjeldav tähis (lisad 2-5).
Seega järeldub, et sõna METALOCK on nõrga eristusvõimega, mistõttu tuleb märkide võrdlemisel keskenduda tähiste ülejäänud eristusvõimelisematele osadele ja üldmuljele. Keskmine tarbija tajub

[1] http://www.fin.ee/

tähist tervikuna ja ei analüüsi selle erinevaid detaile (11.11.1997 lahend C-251/95 p 23; 22.06.1999 lahend C-342/97 p 25).
Taotleja on seisukohal, et üldmuljest lähtudes on märgid erinevad ning neid ei aeta suure tõenäosusega segi. Erinev šrift ning kujundelemendid loovad tähistest erineva üldmulje. Ka erinev algusosa **Fin** – muudab taotletud märgi üldmulje selgelt eristuvaks vastandatud märkidest. Ka Euroopa Kohus on kinnitanud, et tarbija pöörab rohkem tähelepanu kaubamärgi sõnalise osas algusele (27.02.2014 T-225/12, p 73). Viimane on kinnitust leidnud ka tööstusomandi apellatsioonikomisjoni praktikas, mh. lahendis 1646-o.
Kuigi kaubamärkide erinevus välistab KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise esitab taotleja järgnevalt oma seisukohad ka kaupade/teenuste kontekstis.
Eelnevalt on vaidlustusavalduses toodud kaupade/teenuste võrdlus, kusjuures see on esitatud ainult võrdluses Euroopa Liidu kaubamärgi kaupade ja teenustega.
Toodust kaubamärkide kaupade/teenuste loetelust nähtub, et vastandatud märk on registreeritud väga konkreetsete kaupade tähistamiseks klassis 6, milleks on lukustid. Samas taotleja märgiga on hõlmatud terve rida erinevaid ehitusmaterjale, sh. ehitusmaterjale (*lihtmetallid ja nende sulamid, sh. roostevaba teras; keevitus- ja jootematerjalid; metallist mutrid, poldid, punnid, kuulfiksaatorid; lihtmetallid; metallimaagid; metallist uksed, aknad, väravad, aknakatted; tarindid ja transporditavad ehitised; rööbasteede metallmaterjal; trossid ja traadid; torud; varakambrid ja seifid; metallist taiesed ja kunstiteosed; konteinerid ning tooted transportimiseks ja pakkimiseks*), mida ei saa pidada ei identseks ega sarnaseks vastandatud Liidu märgi registreeringus toodud lukustitega.
Ka klassides 37, 40 ja 42 toodud teenuseid ei saa kogu ulatuses konfliktseteks lugeda. Nii näiteks taotletakse kaubamärgile kaitset klassis 37: *lammutusööde, seadmete rendi, loodusvarade kaevandamine, desinfitseerimine, kahjuritõrje, keevitamine, masinate hooldus, puurimistööd, värvimisteenused, neetimine, ehitusteave ja – info, jne.*, klassis 40: *töökojateenused, survevalu, jootetööd, metallilõikus, lihvimine, freesimine, värvimistööd, abrasiivpoleerimine, termotöötlus, jne.* ning klassis 42: *uuringud ja analüüsid, testimine, autentimine ja kvaliteedikontroll, disainiteenused, teadusliku-tehnoloogilise informatsiooni pakkumine, jne*. Vaidlustaja ei ole täpsustanud milliseid konkreetseid kaupu vastandatud rahvusvahelise ja Liidu kaubamärgi registreeringutest ta peab identseteks ja/või samaliigilisteks taotletud märgi kaupade/teenustega. Seetõttu ei ole täidetud tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 44 lg 2 p 4 sätestatud vaidlustusavalduse põhjendamise kohustus.
Kokkuvõtvalt on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **FinMetalock**, taotlus nr M20600256, registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2, kuivõrd taotleja kaubamärgi osas ei esine õiguskaitset välistavaid asjaolusid.
Taotleja juhib ka komisjoni tähelepanu Harju Maakohtu 13.01.2016 otsusega lõpplahenduse leidnud kaasusele nr 2-14-59045 (vastulause lisa 6). Nimetatud jõustunud lahendis võrdles kohus käesoleva vaidlustusavaldusega võrreldes samu märke, ning jõudis järeldusele, et suuresti tulenevalt sõnalise elemendi METALOCK kirjeldavale iseloomule, ei ole registreerimistaotluses nr M201600256 toodud kaubamärk vastuolus vaidlustusavalduse esitaja Euroopa Liidu kaubamärgi registreeringus 003412988 toodud märgiga, sh. järeldas kohus konflikti puudumist ka sõnalise varasema tähisega **METALOCK**. Toodu annab selge indikatsiooni, et vaidlustusavalduse nr 1709 rahuldamiseks puuduvad alused ning Patendiameti otsus nr 7/M201600256 on õiguspärane.
Arvestades käesolevas vastuses toodud argumente, puuduvad alused vaidlustusavalduse rahuldamiseks ja Patendiameti otsuse tühistamiseks. Juhindudes TÕAS § 61 lg 1 palub taotleja jätta vaidlustusavaldus nr 1709 rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgi **FinMetalock** (taotlus nr M201600256) registreerimise kohta muutmata.

Lisad:

1. Väljatrükk veebilehelt www.metalockinternational.org liidu tegevuse, ajaloo ning meetodi nimetuse kirjelduse kohta;
2. Väljatrükk veebilehelt www.eestikirik.ee metalock meetodi kirjelduse kohta;
3. Väljatrükk veebilehelt www.idcon.com metalock meetodi kirjelduse kohta;

4. Väljatrükk veebilehelt www.rhs.rh.pl metalock meetodi kohta;
5. Väljatrükk veebilehelt www.zorafamet.pl metalock meetodi kirjelduse kohta;
6. Koopia Harju Maakohtu 13.01.2016 otsusest asjas nr 2-14-59045.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

04.12.2017 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad järgmise sisuga.
Vaidlustaja informeerib, et on vaidlustanud ka paralleelselt esitatud taotleja Euroopa Liidu kaubamärgitaotluse nr 015251267, **FINMETALOCK** (sõnaline kaubamärk), klassides 6, 37, 40 ja 42. EUIPO ei ole veel otsust teinud.
Taotleja on üritanud registreerida oma kaubamärke ka Soomes, kuid Soome Patendiamet on keeldunud taotleja kaubamärke registreerimast seoses taotlustega nr T201400282, T201400283 ja T201400527 FinMetalock.

Muus osas ühtib vaidlustaja nõue ja põhjendused vaidlustusavalduses esitatuga. Täiendavalt on aga lahatud kaubamärkidega kaitstavate kaupade ja teenuste sarnasust järgmise teksti ja tabeli kujul.
Vaidlustaja leiab, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide kaupade loetelu on sisuliselt identne ning ülejäänud osas sarnane või omavahel seotud selles osas, arvestades, et tegemist on parandus-, ehitus- ja inseneritöödega seotud kaupade ja teenustega.
Klassi 6 kaubad on sarnased, kuna mõlemal juhul on tegemist metallist ehitus- ja remondikaupadega, mida valmistavad tihtipeale samad ettevõtted ja mida kasutatakse sarnastel eesmärkidel.
Klassi 37 teenused on identsed (ehitus; remont) ning sarnased (tööriistade ja seadmete rent), kuna need on hõlmatud klassi päise üldmõistetega. Masinate hooldus on sarnane masinate remondiga, kuna mõlema puhul on eesmärgiks tagada masinate töökorras olek.
Klassi 40 teenused on identsed (materjalitöötlus) ning sarnased, kuivõrd need on hõlmatud kuivõrd „töökojateenused“ lihtsalt kirjeldab materjalitöötluse kohta (töökojas; ning „survevalu, jootetööd, metallilõikus, lihvimine, freesimine, värvimistööd, abrasiivpoleerimine, termotöötlus“ on lihtsalt ainete ja materjalide töötlemise teenuste alaliigid, seega hõlmatud vaidlustaja teenuste loeteluga.
Klassi 42 teenused on identsed ja sarnased, kuna mõlemad hõlmavad ehitusega ja materjalidega seotud insener-, projekteerimis-, mõõdistamis- ja katsetusteenuseid.

Klass	Vaidlustaja Euroopa Liidu ja rahvusvaheline kaubamärk	Taotleja kaubamärk
Klass 6	**EL kaubamärk:** EST: lukustid masinate osade ja teiste metallist esemete parandamiseks. ENG*: Locks for the repair of machine parts and other metal objects.* **Rahvusvaheline kaubamärk:** EST: Metallpoldid ning teised metallist varvad mõranenud ja purunenud metallosade ja masina detailide püsivaks ühendamiseks. *ENG: Metal bolts and other metal inserts for permanent connection of fractured and broken metal parts*	Metallist ehitusmaterjalid ja -elemendid; lihtmetallid ja nende sulamid, sh roostevaba teras; keevitus- ja jootematerjalid, nimelt metallist joote- ja keevitusvardad, metallist keevitus- ja jootetraadid; metallist mutrid, poldid ja kinnitusdetailid; metallist lukustustihvtid; metallist punnid; metallist kuulfiksaatorid; töötlemata ja pooltöödeldud lihtmetallid tootmistööstuse jaoks; metallimaagid; metallkaubad; metallist uksed, väravad, aknad ja aknakatted; metallist tarindid ja transporditavad ehitised; rööbasteede metallmaterjal; lihtmetallist trossid ja traadid, v.a elektrilised; metalltorud, sh terasesulamist ja titaanist torud; metallist varakambrid ja seifid; lihtmetallist taiesed ja kunstiteosed; metallist konteinerid

	and machine elements	(mahutid) ning tooted transportimiseks ja pakkimiseks
Klass 37	**EL kaubamärk:** Ehitustegevus; masinate, tehaste, hoonete, pumpade, klappide, tsentrifuugide, tigukruvide, mikserite, kolbide, silinderlukkude, töökoja masinate, malmist osade remont ja parandus; tööstusinstallatsioonide, hoonete, masinate, pumpade, töökoja masinate, tootmismasinate paigaldusteenused; töökoja ja tootmismasinate täielik taastamine; mõranenud malmi külmparandus; pöörlevate masinate tasakaalustamine ja vibratsiooni mõõtmine; torude paigaldamine; lekete peatamine	Ehitus- ja lammutustööd; ehitus- ja lammutustööriistade ja -seadmete rent; tööstuslike masinate renoveerimine; kulunud või osaliselt hävinenud masinate ja mootorite renoveerimine; loodusvarade kaevandamine; desinfitseerimine; kahjuritõrje, v.a põllumajanduses; peenrauakauba parandus; keevitamine (parandamine); keevitusmasinate ja -seadmete korrashoid; puurimistööd; sise- ja välispindade värvimine; neetimine; metallitöötlusseadmete ja -riistade remondi või hooldusega seotud teabe pakkumine; ehitusteave, -info
Klass 40	**EL kaubamärk:** Ainete ja materjalide töötlemine, s.h kuumtöötlemine, keevitamine, lõikamine, lehtmetallitööd, karastamine, termiline pihustamine, plaadistamine	Detailide töötlemine kolmandatele isikutele (töökojateenused); metallpindade töötlemine ja katmine; metallitöötlemine; metalli- valamine, metallivalutööd; survevalu; metal- lide survevalu; metallivalust tekkiva räbu töötlemine; keevitamine; jootetööd, jootmine; metallide puurimine; metallilõikus; terase lõikamine; pinna lihvimine; metalltoodete pinna viimistlemine; freesimine; metall- pindade abrasiivpoleerimine; metallpindade termotöötlus; värvimistööd; tootmine ja kokkuseadmine teenusena; materjalitöötlus- teave, -info
Klass 42	**EL kaubamärk:** inseneriteenused, ehitusprojekteerimine, tehnilised projektiuuringud, insenerprojektide juhtimine, mõõdistamis- ja kontrolliteenused, kvaliteedikontroll ja –tagamine	Teadus- ja tehnoloogiateenused; inseneriteenused; tehnikavaldkondade tehniline projekteerimine; masintöötluse meetodite väljaarendamine; mõõdistamine ja uuringuteenused; metallurgilised analüüsid; testimine, autentimine ja kvaliteedikontroll; materjalitestid, materjalide teimimine, testimine, katsetamine; disainiteenused; teaduslik-tehnoloogilise informatsiooni pak- kumine; insener-tehnilised konsultatsioonid

Taotleja lõplikud seisukohad

13.01.2018 esitas taotleja lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1709 kohta. Nendes taotleja ei pidanud vajalikuks vaidlustusavalduse vastu esitatud kõiki asjaolusid ja esitatud tõendeid üle korrata ja jääb 10.08.2017 vastuses esitatud seisukohtade, põhjenduste ning esitatud tõendite juurde.
Kokkuvõtvalt leiab taotleja, et puuduvad alused KaMS § 10 lg 1 punkti 2 kohaldamiseks seetõttu, et Patendiameti otsus kaubamärgile **FinMetalock** klassides 6, 37, 40 ja 42 õiguskaitse andmise kohta on õiguspärane, kuivõrd taotletud kaubamärgi osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud

õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Vaidlustusavaldus on põhjendamatu ega kuulu rahuldamisele. Samas kaubamärk FinMetalock pärineb otseselt taotleja ärinimest. Äriseaduskiku § 15 lg 1 kohaselt on ettevõtjal ainuõigus oma ärinimele.

KaMS § 16 lg 1 ja 5 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kauba või teenuse liiki või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest koosnevaid tähistusi, või kaubamärgi mittekaitstavaid osi. Harju Maakohus tuvastas 13. jaanuari 2016 otsuses tsiviilasjas 2-14-59045, et Metalock Engineering Germany GmbH on metalock-meetodiga seotud teenust pakkuv ettevõte ning et sõna METALOCK on vastavas majandusharus tegevatele inimestele/tarbijatele tuntud kui teatud tööprotsessi, nimelt metallis oleva prao külmpressimisega katmist kirjeldav termin. Seda võib järeldada muuhulgas asjaolust, et seda tööprotsessi kasutavad firmad koondusid ühingusse nimega Metalock International Association Ltd. Liidu nimi viitab samuti sellele, et sinna kuuluvad ettevõtted viljelevad metalocki töömeetodit, ning sama võib järeldada Liidu tutvustusest, mille kohaselt ühendab see unikaalset metalocki parandamismeetodit kasutavaid ettevõtteid. Eeltoodust tulenevalt ei ole vaidlustajal õigust keelata sõna METALOCK kasutamist Harju Maakohus leidis 13.01.2016 otsuses tsiviilasjas 2-14-59045, et taotleja kaubamärk FinMetalock, samanimeline firmanimi FinMetalock OÜ ja domeeninimi finmetalock.com vaidlustaja õigusi ei riku.

Vaidlustaja kuulus samuti Liitu ning oli seetõttu teadlik sõna METALOCK kirjeldavat tähendusest. Seetõttu on kahetsusväärne, et Liidust lahkudes on vaidlustaja häid äritavasid eirates asunud sõna METALOCK kasutamist keelates teisi Liitu kuuluvaid ettevõtteid kiusama. Kuna sõna METALOCK on kasutusel ja teada kui konkreetset meetodit kirjeldav tähis, siis tuleb kahtluse alla seada vaidlustaja heausksus antud vaidlustusavalduse ja oma registreerimistaotluste esitamisel.

Vaidlustaja on esitanud võrreldavate kaupade ja teenuste loetelud, mille tõlge eesti keelde vaidlustusavalduses ja lõplikes seisukohtades ei ole ühesugune, kuid ei ole vaidlustusavalduses eraldi välja toonud põhjendusi ja selgitusi, kas ja kuidas võrreldavad kaubad ja teenused on omavahel samaliigilised või identsed. Kaupade ja teenuste võrdlusanalüüs on oluline segiajamise tõenäosuse hindamiseks KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt. Identsus on ilmselge siis, kui võrreldavad kaubad/teenused on loetelus täpselt samade mõistetega määratletud ning samaliigilisust ei tohi määratleda lihtsa sarnasuse tegurite põhjal. Võrdlus peab seega keskenduma oluliste tegurite kindlakstegemisele, mis iseloomustavad just neid kaupu ja/või teenuseid, mida võrreldakse. Vaidlustaja peab iga spetsiifilise kauba ja teenuse samaliigilisuse ja/või identsuse kohta olulised tegurid välja tooma ning andma sisulise põhjenduse nende oluliste tegurite vaheliste seoste kohta. Paraku, vaidlustaja on asunud nõutavaid põhjendusi põgusalt esitama alles lõplikes seisukohtades, mis aga TÕAS § 54^1 lg 4 kohaselt ei ole enam arvestatav.

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt määrab kaubamärgi õiguskaitse ulatuse kaubamärgi reproduktsioon. Seega tuleb vaatlusaluseid kaubamärke võrrelda tervikuna. Taotleja kaubamärk sõnast, milles on kokku 11 tähte: F-I-N-M-E-T-A-L-O-C-K, mis on esitatud spetsiifilises kirja šriftis ja eresinises värvitoonis. Tavaliselt püüab sõnaliste tähiste korral tarbija tähelepanu esmalt esimene osa, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde. See tähendab, et tavaliselt on tähise algus kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline. Vastandatud Euroopa Liidu märk koosneb seevastu 19 tähest ning rahvusvaheline kaubamärk 8 tähest. Vastandatud Liidu märgi sõnaline osa koosneb kokku 7 silbist ning rahvusvaheline märk 3 silbist. Seevastu taotletud märgi sõnaline osa koosneb 4 silbist. Märkide algusosad on täiesti erinevad - taotletud märk algab **Fin-** ning vastandatud märgid **META-**. Vastandatud Liidu märgi kujunduslik element erineb selgelt registreerimiseks esitatud kaubamärgi kujunduslikust elemendist - vastandatud märgis sisalduv kollane ovaal täielikult puudub vaidlustatud märgis. Tarbija tajub võrreldavaid kaubamärke oluliste visuaalsete ja foneetiliste erinevustega ega samasta kaubamärki FinMetalock kaubamärgina Metalock Engineering või **METALOCK**.

Foneetilise võrdluse aspektist on määravaks see, missugused tähed kaubamärgis häälduvad. Foneetiliselt aspektist vaadeldes on vaidlustaja ekslikult alahinnanud kaubamärgi esimese osa **Fin-**

mõju kaubamärgi FinMetalock kui terviku eristusvõimele. Taotletud märgi hääldamisel on rõhk esimesel silbil **Fin**, mis on häälduse domineeriv. Võrreldavate sõnade reeglipärasel hääldamisel on ilmne, et vaatlusalused kaubamärgid ka foneetiliselt täiesti erinevad.
Nagu eespool korduvalt märgitud, on sõna METALOCK kirjeldav, mistõttu on selle eristusvõime ning kaitseulatus kaubamärgis väga piiratud. On tähelepanuväärne, et sõnamärk **METALOCK** on kaitstud Eestis vaid kaupadele klassis 6 *Metallpoldid ja teised metallist sisendid mõranenud ja purunenud metallist osade ja masinate osade püsivaks parandamiseks*, ehk just neile kaupadele, mida otseselt kasutatakse metalock-meetodis. On ilmne, et registreeringus nr 003412988 on sõna **METALOCK** mittekaitsav osa nii kaupadele klassis 6 *Lukustid masinate osade ja teiste metallist esemete parandamiseks* kui ka teenustele klassides 37, 40 ja 42.
Taotleja kaubamärgiga on hõlmatud mitmesuguseid erinevaid teenuseid, mida ei saa kaugeltki pidada ei identseks ega samaliigilisteks vaidlustaja registreeringutes toodud teenustega. Taotleja kaubamärgiga on hõlmatud mitmesuguseid erinevaid ehitusmaterjale, täpsemalt *metallist ehitusmaterjalid ja -elemendid; lihtmetallid ja nende sulamid, sh roostevaba teras; keevitus- ja jootematerjalid, nimelt metallist joote- ja keevitusvardad, metallist keevitus- ja jootetraadid; metallist mutrid, poldid ja kinnitusdetailid; metallist lukustustihvtid; metallist punnid; metallist kuulfiksaatorid; töötlemata ja pooltöödeldud lihtmetallid tootmistööstuse jaoks; metallimaagid; metallkaubad; metallist uksed, väravad, aknad ja aknakatted; metallist tarindid ja transporditavad ehitised; rööbasteede metallmaterjal; lihtmetallist trossid ja traadid, v.a elektrilised; metalltorud, sh terasesulamist ja titaanist torud; metallist varakambrid ja seifid; lihtmetallist taiesed ja kunstiteosed; metallist konteinerid (mahutid) ning tooted transportimiseks ja pakkimiseks*, milliseid ei saa kaugeltki pidada ei identseks ega samaliigilisteks vaidlustaja registreeringutes toodud lukustite või poltidega.
Lisaks taotleja mainib, et Eesti Vabariigi kaubamärgi siseriikliku registreerimise ja kaubamärgi Euroopa Liidu regionaalse registreerimise ja Soome kaubamärgi siseriikliku registreerimise korrad on iseseisvad ja Eesti Vabariigis kehtiva kaubamärgiseadusest lahus asuvad süsteemid, milles kaubamärkide registreerimist hinnatakse piiratud pädevuse alusel. Seetõttu tuleb kaubamärgi FinMetalock siseriikliku kaubamärgina registreerimise võimalikkust hinnata Eesti Vabariigis kehtiva kaubamärgiseaduse alusel, võttes arvesse sellele Eesti Vabariigi kohtute antud tõlgendust.
Lähtudes ülaltoodust palub FinMetalock OÜ jätta Metalock Engineering Germany GmbH vaidlustusavaldus nr 1709 rahuldamata.

12.01.2018 alustas komisjon asjas 1709 lõppmenetlust.

<u>Komisjoni seisukohad ja otsus</u>

Komisjon, tutvunud vaidlustaja ja taotleja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.
Vaidlustajale kuuluvad Eestis õiguskaitset omavad Euroopa Liidu kaubamärk nr 003412988 ja rahvusvaheline registreering nr 0721941. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärgid on varasemad kui vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäev 22.03.2016.
Vaidlus on selles, kas taotleja kaubamärk on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.
Vaidlus on ka selles, kas vaidlustaja ja taotleja kaubad on samaliigilised või mitte, olgugi et nii vaidlustaja kui taotleja leiavad, et kaupade sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende kaupade vahelisi seoseid iseloomustavaid tegureid, sh kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi ning seda, kas kaubad konkureerivad üksteisega või täiendavad üksteist, lisaks tuleb arvesse võtta näiteks kauba levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavapärase päritoluga seonduvat.

Vaidlustaja ja taotleja on erinevatel seisukohtadel, kuidas nimetatud kriteeriume tuleb kohaldada ühelt poolt vaidlustaja kaubamärkide poolt kaitstavate kaupade ja teenuste ning teiselt poolt taotleja kaubamärgi poolt kaitsatavate kaupade ja teenuste võrdlemisel.

Komisjon võttis antud asjas võrreldavate kaubamärkide omavahelise eristatavuse hindamise aluseks KaMS § 12 kohaselt kaubamärkide registrisse kantud reproduktsioonid ning vaidlustatud kaubamärgi FinMetalock äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse varasemate kaubamärkidega Metalock Engineering ja **METALOCK.** Tähiste hindamisel lähtus komisjon põhimõttest, et kaubamärke tuleb võrrelda üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased.

Komisjon on seisukohal, et kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija tõenäoselt ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Komisjoni arvates tuleb arvestada ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Üldiselt jääb meelde eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on kaubamärkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Ülalesitatust lähtudes jõudis komisjon kaubamärkide hindamise käigus järgmiste järeldusteni.

Nimetatud kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased kokkulangeva sõnalise elemendi METALOCK osas, olgugi et taotleja kaubamärgis on selle sõna ette lisatud liides Fin- ja vaidlustaja kombineeritud kaubamärgis täiendavalt valdkonnale viitav sõna Engineering ning kollane ovaalne kujundelement. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärgis on sõnad tumesinised, vaidlustatud kaubamärgis sõnaline osa heledam sinine. Taotleja kaubamärgis, mille moodustab küll üks sõna, algab element METALOCK suurtähega, mis eristab selle visuaalselt eelnevast elemendist Fin.

Vaidlustaja on seostanud viimatinimetatud elemendi Soome riigi tähisega FIN; taotleja on täiendavalt märkinud, et tegu võib olla ka lühendiga sõnast FINAL, rahandusministeeriumi lühendiga FIN, lühendiga sõnaga FINISH, jne. Sellest järelduvalt on element Fin kui erinevaid tähendusi omav osa taotleja kaubamärgis võimalikult väikese eristusvõimega, mis rõhutab elemendi METALOCK eristavat ja domineerivat iseloomu. Samuti on vastandatud kombineeritud kaubamärgis sõnal Engineering kirjeldav iseloom, mis rõhutab sõna METALOCK eristavat ja domineerivat iseloomu. Seega on kõigi võrreldavate kaubamärkide puhul identne, üksnes šrifti poolest erinev eristusvõimeline ja domineeriv element METALOCK. Seega on taotleja kaubamärk FinMetalock sarnane vaidlustaja kaubamärkidega Metalock Engineering ja **METALOCK**, kuna identne on peamine eristav sõna METALOCK, mis on esitatud domineerivamalt. Ka on kattuvad mõlema kombineeritud märgi sõnalise osa värvilahendused (sinine värvitoon). Nimetatu suurendab veelgi kaubamärkide visuaalset sarnasust.

Komisjon on nõus vaidlustajaga, et foneetiliselt on võrreldavad kaubamärgid sarnased tulenevalt sõna METALOCK häälдusest.

Ka kontseptuaalselt on komisjoni arvates mõlemad kaubamärgid sarnased, kuna mõlema tähise domineerivad osad „METALOCK“ on kattuvad. Sõnad „Engineering“ ja algusosa „Fin-„ ei muuda domineerivate elementide tähendust oluliselt teistsuguseks ning ei loo uusi tähendusi.

Taotleja on väitnud, et tähis METALOCK viitab menetluse poolte poolt kasutatavalt tehnoloogilisele meetodile. Sellegipoolest on samas tegemist vaidlustaja varasemaid kaubamärke eristava domineeriva tähisega, mille geneeriliseks muutumise vältimiseks on vaidlustajal õigustatud huvi seista vastu taotleja kaubamärgi registreerimisele.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates elementides leiab komisjon, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke.

Järgnevalt teostas komisjon esitatud materjalide põhjal kaubamärkidega kaitstavate kaupade võrdlusanalüüsi. Esitatud materjali põhjal leidis komisjon, et klassis 6 kaitstavad kaubad on sarnased, kuna mõlemal juhul on tegemist metallist ehituses ja remonditöödel kasutatavate kaupadega, mida valmistavad sisuliselt samad ettevõtted ja mida kasutatakse sarnastel eesmärkidel. Klassi 37

teenused on osaliselt identsed (ehitus ja seadmete remont) ning sarnased (tööriistade ja seadmete rent), kuna need on hõlmatud klassi päise üldmõistega. Klassi 40 teenused on sarnased, kuna survevalu, jootetööd, metallilõikus, lihvimine, freesimine, värvimistööd, abrasiivpoleerimine, termotöötlus on lihtsalt ainete ja materjalide töötlemise teenuste alaliigid ja seega on hõlmatud vaidlustaja teenuste loeteluga. Ka klassi 42 teenused on sarnased, kuna mõlemad hõlmavad ehitusega ja materjalidega seotud insenerlikke-, projekteerimis-, mõõdistamis- ja katsetusteenuseid.
Komisjon peab asjakohaseks ka põhimõtet, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi. Seega võrreldavate kaupade ja teenuste sarnasusest lähtudes tekib antud juhul oht tarbijapoolseks kaubamärkide äravahetamiseks KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.
Käesolevas asjas esile toodud asjaolude põhjal on komisjonil alust järeldada, et avalikkus võib uskuda, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist.
Komisjon rõhutab, et taotleja kaubamärgi registreerimise vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ei ole otsustav taotleja ärinime õiguspärasuse üle otsustamisel (milleks komisjon ei ole ka pädev), samas kui taotleja ärinimi ei anna taotlejale õigust seda ärinime kaubamärgina registreerida, kui esinevad kaubamärgi registreerimist takistavad asjaolud.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, ja KaMS § 10 lg 1 p-st 2 komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi FinMetalock + kuju (taotlus nr M201600256) registreerimine FinMetalock OÜ nimele klassides 6, 37, 40 ja 42 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 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:

R. Laaneots T. Kalmet P. Lello