

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1442-o**

Tallinnas 11. juulil 2014. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ETHALON GmbH (esindaja volikirja alusel patendivolinik Anneli Kang) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Etalon Group + kuju“ (rahvusvaheline kaubamärgi registreering nr 1098546) registreerimise kohta klassides 35, 36, 37 ja 42, täielikuks tühistamiseks Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo „Upravljajuchaja Kompanija Stroitelnyi Holding Etalon Lenspetsmu“.

**Asjaolud ja menetluse käik**

08.09.2011 registreeriti rahvusvahelise kaubamärk nr 1098546 Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo „Upravljajuchaja Kompanija Stroitelnyi Holding Etalon Lenspetsmu“ (edaspidi taotleja) nimele klassides 35, 36, 37 ja 42, muuhulgas Eesti suhtes.

01.11.2012 avaldati teade Patendiameti otsuse kohta registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk „Etalon Group + kuju“ Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2012.

02.01.2013 esitas Ethalon GmbH (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Etalon Group + kuju“ (RV reg nr 1098546) registreerimisotsuse vaidlustamiseks.

Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk nr 1098546 „Etalon Group + kuju“ taotleja nimele klassides 35, 36, 37 ja 42 on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2-ga, 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.*

Vaidlustajale kuulub varasem Ühenduse kaubamärk „ETHALON“, reg nr 4045704, taotluse esitamise kuupäev 27.09.2004.

KaMS § 11 lg 1 p 6 alusel on *varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem.*

Kuivõrd vaidlustajale kuuluva Ühenduse kaubamärgi nr 4045704 taotluse esitamise kuupäev on varasem kui rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 registreerimise kuupäev, on vaidlustaja kaubamärk KaMS tähenduses varasem kaubamärk.

Varasema kaubamärgi ja vaidlustatud kaubamärgi võrdlus vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaubamärkide sarnasuse üle otsustamisel hinnata äravahetamise tõenäosust üleüldiselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on vastava juhtumi puhul asjakohased. Üldine hinnang äravahetamise tõenäosuse suhtes peab kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas tuginema kaubamärkide üldmuljele, eriti arvesse võttes nende eristavaid ja domineerivaid elemente.

(Euroopa Kohtu otsus asjas C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV*, p. 25). Euroopa kohtupraktika kohaselt on kaks märki sarnased, kui asjaomase avalikkuse seisukohast on nad vähemalt osaliselt identsed ühes või mitmes aspektis, arvestades visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset aspekti (Esimese astme kohtu otsus asjas T-286/02 *Oriental Kitchen v OHIM*, p. 38).

Vaidlustaja kaubamärk on sõnaline kaubamärk; vaidlustatud kaubamärk on värviline, kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab sõnalist osa „ETALON GROUP“ ja kujundlikku elementi. Ent vaidlustatud kaubamärgi oluliseks ja domineerivaks elemendiks tuleb lugeda kaubamärgi eristusvõimelist sõnalist osa ETALON. Euroopa kohtupraktika nagu ka komisjoni praktika kohaselt on üldtunnustatud printsii, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades. On mõistlik eeldada, et keskmine tarbija tajub sõnalist osa kaubamärgina ja kujutisosa dekoratiivse elemendina (Esimese astme kohtu otsus asjas T-312/03 *Wassen International Ltd. v OHIM*, p. 37). Tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele – tarbijale jääb eelkõige meelde kaubamärgi domineeriv ja eristusvõimeline osa.

Antud juhul on vaidlustatud kaubamärgi ainus eristusvõimeline sõnaline osa „ETALON“, mis langeb praktiliselt kokku vaidlustaja varasema märgiga. Vaidlustatud kaubamärgi sõnalises osas sisalduv „GROUP“ (e.k. *grupp, kontsern*) on eristusvõimetu kui heauskses äritegevuses tavapäraselt kasutatav äriühingu liiki näitav tähis, mille kasutamine on kaubamärkide koosseisus äärmiselt levinud, ja mille põhjal ei ole tarbijal võimalik määratleda kaubamärgiga kaitstavaid teenuseid taotlejalt pärinevatena. Vaidlustaja varasem sõnaline kaubamärk sisaldub praktiliselt täielikult vaidlustatud kaubamärgis, kattudes selle sõnalise osa domineeriva, eristusvõimelise esimese sõnaga ETALON. Tänu praktiliselt identsele ühisosale on vaatlusalused kaubamärgid nii visuaalselt kui foneetiliselt väga sarnased. Foneetiliselt on nende eristusvõimelise sõnalise ühisosa ETHALON/ETALON hääldus identne, kuivõrd häälik /h/ sõnalise tähise ETHALON väljahääldamisel praktiliselt ei kostu. Ka visuaalselt on vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimeline sõnaline osa väga sarnane varasema kaubamärgiga.

Ühetäheline erinevus kaubamärkide eristusvõimelise sõnalise osa keskel asub positsioonis, kus see võib hõlpsasti jääda tarbijale märkamatuks; see ei too kaasa foneetilist erinevust ega ka piisavat visuaalset erinevust, et hajutada ülaltoodud osade, ja sellest tulenevalt ka kaubamärkide tervikuna väga suurt sarnasust.

Kontseptuaalses plaanis seob vaatlusaluseid kaubamärke asjaolu, et nii varasem kaubamärk kui vaidlustatud kaubamärk seostuvad mõistega „etalon“, mis on eesti keeles tavapäraselt kasutatav võõrsõna ja esineb samal kujul ka teistes keeltes (nt vene, saksa, prantsuse keel).

Tulenevalt kaubamärkide praktiliselt identsest eristusvõimelisest ja domineerivast sõnalisest ühisosast, mis ühtlasi langeb sisulisest kokku varasema kaubamärgiga (ETALON/ETHALON), kusjuures vaidlustatava kaubamärgi sõnaline osa erineb varasemast kaubamärgist vaid selle poolest, et varasema kaubamärgiga kattuvale eristusvõimelisele osale on liidetud taotletud kaupade ja teenuste osas eristusvõimetu tähis (GROUP), on tegemist väga sarnaste kaubamärkidega.

KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendamise eeltingimus on ühtlasi võrreldavate kaubamärkide kaupade identsus ja/või samaliigilisus. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaupade identsuse / samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis puudutavad võrreldavaid kaupu. Antud tegurid hõlmavad muuhulgas võrreldavate kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi ning seda, kas tegemist on konkureerivate või üksteist asendavate toodetega (Euroopa Kohtu otsus asjas C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro- Goldwyn-Mayer Inc.*, p. 23).

Lisaks on Riigikohus otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning seda, kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Vaidlustaja varasem kaubamärk on registreeritud järgnevate kaupade ja teenuste osas:

Ühenduse kaubamärk nr 4045704 „ETHALON“ :

*Klass 9: Ettevõtete arvutitarkvara, nimelt tarkvara ettevõtterakendustele, andmete ja info integreerimiseks infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.*

*Klass 35: Ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontorik kasutamiseks.*

*Klass 42: Tarkvara arendamine ja programmeerimine kolmandatele isikutele ärirakenduste ja ettevõtetelahenduste kujul, eelkõige seoses rakenduste, andmete ja info integreerimisega infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.*

Vaidlustatud kaubamärgile „ETALON GROUP“ (RV reg nr 1098546) taotletakse kaitset Nizza klassifikatsiooni klasside 35, 36, 37 ja 42 järgnevate teenuste osas:

*Klass 35: Kaubandusteabeagentuurid; ärijuhtimine; omahinnaanalüüsid; andmetöötlus arvuti abil; arvepidamine; arvete esitamine; rahvastikuküsitlused; turu-uuringud; äriinfo; äriteave ja klientide nõustamine (klientide nõustamiskeskus); ärialased uuringud; äriuuringud; turu-uuringud; äritegevuse juhtimine; esinevate artistide äritegevuse juhtimine; kasvava metsa hindamine; villa hindamine; palgalehtede koostamine; andmeotsing arvutifailides kolmandatele isikutele; äri juhtimisabi; kaubandus- või tööstusala juhtimisabi; majandusproгноosid; statistika koostamine; arvuti andmebaasidesse info kogumine; ärialased küsitlused, päringud; arvuti andmebaasides info süstematiseerimine; maksudokumentatsiooni koostamine; arvete, arvete seisu, bilansi koostamine; hotellide ärialane juhtimine; teiste omanike kaupade ja teenuste litsentseerimise korraldamine ärieesmärgil; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine; hinnavõrdlusteenused.*

*Klass 36: Kinnisvarakontorid, -agentuurid; farmide, talude üürimine, rentimine; majutuskontorid, -bürood; kinnisvaratehingud; kinnisvara hindamine; finantstegevuse hinnangud, rahandushinnangud; kinnisvaramaaklerite teenused; kinnisvara üürimine, rentimine; äri- või ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); korterite üürimine, rentimine; paljukorteriliste majade haldamine; kinnisvara haldamine, juhtimine.*

*Klass 37: asfalteerimine; kaevude puurimine; kulunud või osaliselt hävinud masinate parandus, ümberehitus; rehvide protekteerimine; rehvide vulkaniseerimine (parandus); ehitiste niiskuskaitse; printeri tahmakassettide täitmine; nugade teritamine; ehitiste isolatsioonitööd; remonditeave, -info; ehitusteave, -info; müürsepatööd; neetimine; lakkimistööd, lakkimine; tinustööd, tinutamine; tellingute ehitamine ja paigaldus; teesillutus; polsterdustööd, polsterdamine; ehitusjärelvalve; rõivaste uuendamine, ümbertegemine; korrosioonikaitse, -tõrje; sõidukite rooste-, korrosioonivastane töötlemine; rahakambrite hooldus ja parandus; sõidukihooldus; tee-ehitus; tapeetimine, tapetseerimine; siltide maalimine, valmistamine või parandus; ehitiste puhastamine (välispinnad); sõidukite poleerimine; tänavapühkimismasinate rentimine, üürimine; puhastusmasinate, -seadmete üürimine; ehitusseadmete, -masinate üürimine; buldoosrite üürimine; tõstukite üürimine, rentimine (ehitusseadmed); ekskavaatorite üürimine; torulukksepatööd; müürsepatööd; katusepanekuteenused; sise- ja välispindade värvimine; allveeremont; kunstisleritööd (parandus); vaiade paigaldamise teenused; krohvitööd, krohvimine; kaevandusteenused; remonditööd; turvalukkude remont, parandus; vihmavarjude parandus; päikesevarjude parandus; mootorsõidukite hooldus ja remont; põletite hooldus ja parandus; lennukite hooldus ja parandus; seifide hooldus ja parandus; kellaparandus; polstriparandus, mööbliriide parandustööd; pumpade parandamine; jalatsiparandus; rõivaparandus; sõidukite remont; fotoseadmete parandus; mööbli restaureerimine; muusikariistade restaureerimine; kunstiesemete restaureerimine; sõidukite määrimine, õlitamine; ehitiste lammutamine; ehitiste lammutamine ja konstruktsioonide demonteerimine; ladude ehitus ja remont; sõidukite hooldusjaamad, teenindused (kütusega varustamine ja hooldus); pesemine; pesu pesemine; pesumajateenused; gaasitorujuhtmete ehitus ja hooldus; torujuhtmete ehitus ja hooldus; allvee-ehitus; sadamaehitustööd; tehaste, vabrikute ehitamine; näitusekioskite ja kaupluste ehitus; ehitamine; laevaehitus; ehitiste puhastamine (seestpoolt); tänavapuhastus; torude paigaldamine;*

*kahjuritõrje, v.a. põllumajanduses; tehislume valmistamise teenused; uuringuteenused ehituskruuntidele; paigaldusteenused; uste ja akende paigaldus; niisutusseadmete paigaldus ja parandus; tõstukite paigaldus ja parandus; kütteseadmete paigaldus ja parandus; vargusvastaste alarmseadmete paigaldus ja parandus; tööstuslike ahjude, keskkütteahjude paigaldus ja parandus; telefonide paigaldus ja parandus; kliimaseadmete paigaldus ja parandus; tuletõrjealarmide paigaldus ja parandus; külmutusseadmete paigaldus ja parandus; elektriseadmete paigaldus ja parandus; köögisisustuse, -sisseseade paigaldus; arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus; kontoriseadmete ja -sisseseade paigaldus, hooldus ja parandus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; häirete kõrvaldamine elektriseadmetest; tealuse ja teekatte asetamine, ujumisbasseinide hooldus; mööblihooldus; korstnapühkimistööd; katelde puhastus ja parandus; rõivaparandus; pimssimine; abrasiivpoleerimine; kuivpuhastus; sõidukite puhastamine; mähkmete puhastus; nahkesemete hooldus, puhastus ja parandus; karusnaha hooldus, puhastus ja parandus.*

*Klass 42: Arhitektuur; graafiline kujundus; tehnilised projektiuurid; inseneriteenused; materjalitestid; geoloogilised uuringud; keskkonnakaitse-alased uuringud; uurimine ja väljaarendamine, välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja -väljaarendamine; allveeuuringud; tehnilised uuringud; kalibreerimine (mõõtmine); arhitektuurikonsultatsioonid; kvaliteedikontroll; maamõõtmine; geoloogilised uuringud; sisekujundus; linnaplaneerimine; ehitusprojekteerimine, tarindustööd; konsultatsioonid energiasäästlikkuse alal; tootekujundus, tööstusdisain; mõõdistamine.*

Vaidlustatud kaubamärgi klasside 35, 36 ja 37 teenused on osaliselt kattuvad ja osaliselt samaliigilised varasema kaubamärgi klassi 35 teenustega – nii varasema kui vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist äriliste teenustega, mille eesmärk on abistada tööstus- või kaubandusettevõtteid ärilises asjaajamises või kaubandustegevuses, kusjuures varasema kaubamärgi teenused täiendavad vaidlustatud kaubamärgi teenuseid protsesside infotehnoloogia põhise optimeerimise ja tarkvara rakendamise abil. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 teenused on samaliigilised varasema kaubamärgi klassi 42 teenustega, kuna nii varasema kaubamärgi kui vaidlustatud kaubamärgi teenused kuuluvad insenertehnilisse valdkonda. Lisaks on varasema kaubamärgi teenused vaidlustatud kaubamärgi all klassis 42 osutatavate teenuste suhtes täiendavad, optimeerides neid infotehnoloogial põhinevate protsesside ja lahenduste või tarkvara rakendamise kaudu.

Kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus Euroopa kohtupraktika kohaselt on kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud tootel või teenusel on teatud päritolu, mis võimaldab neil ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid sellistest, millel on teine päritolu (Euroopa Kohtu otsus asjas C-39/97 *Canon*, p. 28). Euroopa Kohtu otsuste kohaselt on kaubamärkide segiajamine tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (vt nt Euroopa Kohtu otsus asjades C-39/97 *Canon*, p. 29; C-342/97 *Lloyd Schuhfabriken Meyer*, p. 17). Antud juhul on tulenevalt kaubamärkide väga suurest sarnasusest ning teenuste identsusest ja samaliigilisusest ilmne tõenäosus, et tarbija jaoks, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, assotsieerub vaidlustatud kaubamärk „Etalon Group + kuju“ vaidlustaja varasema kaubamärgiga „ETHALON“, ja ta peab seda näiteks varasema kaubamärgi edasiarenduseks, mida kasutatakse kontserni kaubamärgina, millesse varasema kaubamärgi omanik kuulub. Seega on tõenäoline kaubamärkide segiajamine ning täidetud ei ole eelpool viidatud kaubamärgi peamine ülesanne.

Vaidlustaja palub KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 ja 3 alusel tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 „Etalon Group + kuju“ registreerimise kohta klassides 35, 36, 37 ja 42 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldus võeti 13.02.2013 komisjoni menetlusse nr 1442 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.

Taotleja esitas oma seisukohad 27.07. 2013, milles märkis järgnevat.

Taotleja (keda esindab volikirja alusel Olga Treufeldt) leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata, kuivõrd kaubamärgi "Etalon Group + kuju" registreerimine klassides 35, 36, 37 ja 42 ei ole vastuolus vaidlustaja poolt viidatud KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Sarnased pole ei võrreldavad kaubamärgid ega nendega tähistatavad kaubad ning pole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peab olema samaaegselt täidetud neli eeldust:

- 1) Vaidlustaja kaubamärk peab olema varasem taotleja kaubamärgist;
- 2) Võrreldavad kaubamärgid peavad olema identsed või sarnased;
- 3) Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad või teenused peavad olema identsed või samaliigilised ja
- 4) Peab esinema tõenäosus võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt.

Taotleja on üks suurimatest Venemaa ehitustööstuses tegutsevatest ettevõtetest, mille juured ulatuvad juba 1987.aastasse. Taotlejat loetakse tänasel päeval kõige kõrgemini hinnatud ehitusettevõtteks nii Venemaal kui ka kogu Ida-Euroopas, mida kinnitavad nii taotlejale kui tema tütarettevõtetele omistatud hulgalised diplomid, medalid, sertifikaadid ja rahvusvahelised krediitdireitingud. Taotleja põhitegevusalaks on kinnisvara arendamine ning ehitus, kusjuures rohkem kui 20 aastat on spetsialiseerunud just elamuehitusele<sup>1</sup>.

Taotleja juhib tähelepanu, et ka sõna 'Etalon' kasutamine vaidlustatud kaubamärgis tuleneb taotleja ärinimest - ZAO "UPRAVLJAJUSHAJA KOMPANIJA-STROITEL'NYJ HOLDING ETALON LENSPESSMU". Mis veelgi olulisem, kõnealune sõna on juba kaubamärgi koosseisus taotleja nimele Eestis registreeritud, nimelt rahvusvahelise kaubamärgiregistreeringu nr 1097805 GRUPPA KOMPANII ETALON näol:



Nagu ülaltoodud reproduktsioonilt nähtub, siis selles märgis sisalduvad nii sõna „Etalon“ kui „Grupp“, ainsaks erinevuseks see, et need sõnad on kirjutatud kirillitsas. Lisaks on kaubamärgi koosseisus ka samasugune kujunduselement nagu vaidlustatud kaubamärgis nr 1098546. Seega võiks sisuliselt väita, et sellisele kombinatsioonile, nagu vaidlustaja käesolevaga vaidlustada üritab, omab taotleja juba kehtivat ainuõigust.

Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk CTM nr 4045704	Taotleja kaubamärk IR nr 1098546
---	----------------------------------

<sup>1</sup> <http://www.lenspecsmu.ru/en/>



Visuaalselt on koheselt märgatav, et vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 4045704 koosneb ainult ühest mustas standardkirjas trükitähtedes kirjutatud sõnast „ETHALON“, millel puudub igasugune kujundus. Seevastu taotleja kaubamärk nr 1098546 koosneb kahest sinise värviga kirjutatud sõnast „Etalon“ ja „Group“, mille kõrval asetseb ka sinise ja musta värviga tehtud kujunduslik element.

Taotleja hinnangul on võrreldavate kaubamärkide sõnaliste osade puhul esmalt ilmne, et kuivõrd taotleja kaubamärk koosneb erinevalt vaidlustaja märgist kahest sõnast „Etalon“ ja „Group“, on vaidlustaja kaubamärk taotleja märgist visuaalselt oluliselt lühem - vaidlustaja kaubamärk koosneb 7-st tähest, samas kui taotleja kaubamärgis on kokku 11 tähte. Seega on juba ainuüksi sõnaliste elementide visuaalsel võrdlusel kaubamärgid teineteisest selgesti eristatavad.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga selles, et vaidlustatud kaubamärgi ainus eristusvõimeline osa on sõna „Etalon“. Taotleja kaubamärk koosneb lisaks sõnalisele osale ka kujunduslikust elemendist, mis on visuaalselt koheselt silmatorkav, andes taotleja kaubamärgile täiendava eristusvõime ning muutes seetõttu taotleja kaubamärgi vaidlustaja kaubamärgist erinevaks. Taotleja kaubamärgi kujunduslik element on kaubamärgis sõnalise osa ees, st. on kaubamärgis n-ö esimesel kohal. Veel enam, taotleja kaubamärgi kujunduslik osa on sõnalise elemendiga võrreldes märksa suurem ja silmatorkavam. Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja, et visuaalselt on vaidlustatud kaubamärk vaidlustaja kaubamärgist koheselt ja üheselt eristatav.

Vaidlustaja kaubamärk „ETHALON“ koosneb kolmest silbist ning oleks eesti keeles silbitatud järgnevalt: ET-HA-LON. Taotleja kaubamärk "Etalon Group + kuju" seevastu koosneb viiest silbist: E-TA-LON GRO-UP. Kuivõrd taotleja kaubamärk "Etalon Group + kuju" on vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“ võrreldes oluliselt pikem – rohkem tähti ja silpe, on ka taotleja kaubamärgi hääldus pikem ning võrreldavad kaubamärgid foneetiliselt erinevad.

Semantiliselt omab Eesti tarbijate jaoks tähendust ilmselt taotleja kaubamärk tervikuna. Sõna „Etalon“ kui näidis, näidiseksemplar või standard millega kedagi või midagi võrreldakse ja sõna „Group“ kui inglisekeelne vaste eestikeelsele sõnale „grupp“. Kuivõrd ka Eesti ettevõtjate poolt on sõna „Group“ kasutamine üsna sagedane ja sõna „Etalon“ on eestikeelse kirja-pildiga, võib sõltumata taotleja päritolust Eesti tarbijatele jääda mulje, et tegu on eestimaise kaubamärgiga. Taotleja kaubamärk jätab oma tähendusest tulenevalt Eesti tarbijatele kontseptuaalselt mulje kui „*teiste eeskujuks/näidiseks olev grupp*“.

Kuna sõnal „etalon“ on eesti keeles teatud standardile osundav tähendus, leiab taotleja, et nimetatud sõna ei ole üldse vaidlustatud kaubamärgi kaitstav osa. Võttes näiteks sõna „etalon“ sünonüümiks olev „standard“, siis Eesti Patendiamet on selle sõna kaubamärgi mittekaitstavaks osaks lugenud. Kuna ka vaidlustatud kaubamärgi all pakutavate teenuste puhul saab rääkida nende vastavusest teatavatele standarditele, konkreetsete teenusepakkujate sertifitseerimisele vms., võib tarbija tajuda sõna „etalon“ teenuste suhtes kirjeldavana, mistõttu on tegu madala eristusvõimega elemendiga.

Vaidlustaja kaubamärk „ETHALON“ seevastu ei ole eestikeelse kirja-pildiga ning vastupidiselt vaidlustaja poolt väidetule ei seostu taotleja hinnangul sõnaga „etalon“. Taotleja rõhutab, et vaidlustaja kaubamärk on „ETHALON“, mitte „ETALON“ ja sõnal „ethalon“ ei ole ei inglise saksa, vene ega prantsuse keeles mingit tähendust. Rääkimata sellest, et ka eesti keeles puudub sõnal „ethalon“ igasugune tähendus.

Seetõttu leiab taotleja, et võrreldavaid kaubamärke semantiliselt võrrelda ei saa.

Kokkuvõtvalt on taotleja seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk "Etalon Group + kuju" ei ole visuaalselt, foneetiliselt ega semantiliselt identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“, mistõttu on ebatõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja kaubamärgiga.

Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse kõikide rahvusvahelises registreeringus nr 1098546 toodud teenuste suhtes, st klassides 35, 36, 37 ja 42. Võrreldavad kaubad-teenused on toodud järgnevas tabelis:

Klass	Vaidlustaja kaubamärk CTM nr 4045704	Taotleja kaubamärk IR nr 1098546
9	Ettevõtete arvutitarkvara, nimelt tarkvara ettevõterakendustele, andmete ja info integreerimiseks infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.	
35	Ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontoris kasutamiseks.	Kaubandusteabeagentuurid; ärijuhtimine; omahinnaanalüüsid; andmetöötlus arvuti abil; arvepidamine; arvete esitamine; rahvastikuküsitlused; turu-uuringud; äriinfo; äriteave ja klientide nõustamine (klientide nõustamiskeskus); ärialased uuringud; äriuuringud; turu-uuringud; äritegevuse juhtimine; esinevate artistide äritegevuse juhtimine; kasvava metsa hindamine; villa hindamine; palgalehtede koostamine; andmeotsing arvutifailides kolmandatele isikutele; äri juhtimisabi; kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi; majandusprognosid; statistika koostamine; arvuti andmebaasidesse info kogumine; ärialased küsitlused, päringud; arvuti andmebaasides info süstematiseerimine; maksudokumentatsiooni koostamine; arvete, arvete seisu, bilansi koostamine; hotellide ärialane juhtimine; teiste omanike kaupade ja teenuste litsentseerimise korraldamine ärieesmärgil; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine; hinnavõrdlusteenused.
36		Kinnisvarakontorid, -agentuurid; farmide, talude üürimine, rentimine; majutuskontorid, -bürood; kinnisvaratehingud; kinnisvara hindamine; finantstegevuse hinnangud, rahandushinnangud; kinnisvaramaaklerite teenused; kinnisvara üürimine, rentimine; äri- või ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); korterite üürimine, rentimine; paljukorteriliste majade haldamine; kinnisvara haldamine, juhtimine.
37		asfalteerimine; kaevude puurimine; kulunud või osaliselt hävinud masinate parandus, ümberehitus; rehvide protekteerimine; rehvide vulkaniseerimine (parandus); ehitiste niiskuskaitse; printeri tahmakassettide täitmine; nugade teritamine; ehitiste isolatsioonitööd; remonditeave, -info; ehitusteave, -info; müürsepatööd; neetimine; lakkimistööd, lakkimine; tinutustööd, tinutamine; tellingute ehitamine ja paigaldus; teesillutus;

		<p> polsterdustööd, polsterdamine; ehitusjärelvalve; rõivaste uuendamine, ümbertegemine; korrosioonikaitse, -tõrje; sõidukite rooste-, korrosioonivastane töötlemine; rahakambrite hooldus ja parandus; sõidukihooldus; tee-ehitus; tapeetimine, tapetseerimine; siltide maalimine, valmistamine või parandus; ehitiste puhastamine (välispinnad); sõidukite poleerimine; tänavapühkimismasinat rentimine, üürimine; puhastusmasinate, -seadmete üürimine; ehitusseadmete, -masinate üürimine; buldoosrite üürimine; tõstukite üürimine, rentimine (ehitusseadmed); ekskavaatorite üürimine; torulukksepatööd; müürsepatööd; katusepanekuteenused; sise- ja välispindade värvimine; allveeremont; kunsttiseritööd (parandus); vaiade paigaldamise teenused; krohvitööd, krohvimine; kaevandusteenused; remonditööd; turvalukkude remont, parandus; vihmavarjude parandus; päikesevarjude parandus; mootorsõidukite hooldus ja remont; põletite hooldus ja parandus; lennukite hooldus ja parandus; seifide hooldus ja parandus; kellaparandus; polstriparandus, mööbliriide parandustööd; pumpade parandamine; jalatsiparandus; rõivaparandus; sõidukite remont; fotoseadmete parandus; mööbli restaureerimine; muusikariistade restaureerimine; kunstiesemete restaureerimine; sõidukite määrimine, õlitamine; ehitiste lammutamine; ehitiste lammutamine ja konstruktsioonide demonteerimine; ladude ehitus ja remont; sõidukite hooldusjaamad, teenindused (kütusega varustamine ja hooldus); pesemine; pesu pesemine; pesumajateenused; gaasitorujuhtmete ehitus ja hooldus; torujuhtmete ehitus ja hooldus; allvee-ehitus; sadamaehitustööd; tehaste, vabrikute ehitamine; näitusekioskite ja kaupluste ehitus; ehitamine; laevaehitus; ehitiste puhastamine (seestpoolt); tänavapuhastus; torude paigaldamine; kahjuritõrje, v.a. põllumajanduses; tehislume valmistamise teenused; uuringuteenused ehituskruntidele; paigaldusteenused; uste ja akende paigaldus; niisutusseadmete paigaldus ja parandus; tõstukite paigaldus ja parandus; kütteseadmete paigaldus ja parandus; vargusvastaste alarmseadmete paigaldus ja parandus; tööstuslike ahjude, keskkütteahjude paigaldus ja parandus; telefonide paigaldus ja parandus; kliimaseadmete paigaldus ja parandus; tuletõrjealarmide paigaldus ja parandus; külmutusseadmete paigaldus ja parandus; elektriseadmete paigaldus ja parandus; köögisisustuse, -sisseseade paigaldus; arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus; kontoriseadmete ja -sisseseade paigaldus, hooldus ja parandus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; häirete kõrvaldamine elektriseadmetest; teealuse ja teekatte asetamine, ujumisbasseinide hooldus; mööblihooldus; korstnapühkimistööd; katelde puhastus ja parandus; rõivaparandus; pimssimine; abrasiivpoleerimine; kuivpuhastus; sõidukite </p>
--	--	---



		puhastamine; mähkmete puhastus; nahkesemete hooldus, puhastus ja parandus; karusnaha hooldus, puhastus ja parandus.
42	Tarkvara arendamine ja programmeerimine kolmandatele isikutele ärirakenduste ja ettevõttelahenduste kujul, eelkõige seoses rakenduste, andmete ja info integreerimisega infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.	Arhitektuur; graafiline kujundus; tehnilised projektiuuringud; inseneriteenused; materjalitested; geoloogilised uuringud; keskkonnakaitse-alased uuringud; uurimine ja väljaarendamine, välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja -väljaarendamine; allveeuuringud; tehnilised uuringud; kalibreerimine (mõõtmine); arhitektuurikonsultatsioonid; kvaliteedikontroll; maamõõtmine; geoloogilised uuringud; sisekujundus; linnaplaneerimine; ehitusprojekteerimine, tarindustööd; konsultatsioonid energiasäästlikkuse alal; tootekujundus, tööstusdisain; mõõdistamine.

Taotleja sellise seisukohaga ei nõustu, et vaidlustatud kaubamärgi klassides 35, 36 ja 37 loetletud teenused on osaliselt kattuvad ja osaliselt samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi klassi 35 teenustega.

Vaidlustaja kaubamärgi loetellu klassis 35 kuuluvad üksnes *ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriolahenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontoril kasutamiseks*, st tegu on küll ärilise teenusega, kuid üheainsa ning äärmiselt piiratud ja spetsiifilise ärilise teenusega. Taotleja kaubamärgi loetelu klassis 35 on esiteks palju ulatuslikum ning teiseks, ei hõlma üldse sellist teenust nagu *ärikonsultatsioonid*. Seega ei saa taotleja hinnangul väita, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad teenused klassis 35 on samaliigilised või kattuvad.

Mis puutub vaidlustatud kaubamärgi loetelusse klassides 36 ja 37, siis ka neis klassides loetletud teenuseid ei pea taotleja vaidlustaja kaubamärgiga klassis 35 tähistatavate teenustega sarnasteks.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 36 loetellu kuuluvad teenused on pea eranditult kinnisvaratehingud, mis ei ole samaliigilised *infotehnoloogia põhiste ja tarkvara alaste ärikonsultatsioonidega*. Esiteks on erinev nimetatud teenuste sisu ja olemus, mida kinnitab asjaolu, et need teenused ei ole omavahel asendatavad. Teiseks on erinevad teenuste pakkujad – kinnisvaramaaklerid vs (äri)konsultandid ning teenuste pakumiskanalid.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 37 loetellu kuulub hulgaliselt erinevaid teenuseid, mis kuuluvad suures osas ehitustegevuse, remondi ning kõikvõimalike paigaldus- ja parandustööde valdkonda. Taotleja hinnangul pole ühtegi põhjust väitmaks, et taolised teenused on samaliigilised või kattuvad *ärikonsultatsioonidega*.

Esiteks on ilmne, et tegu on täiesti erinevate valdkondadega – ärijuhtimine (vaidlustaja kaubamärk) vs ehitus- ja parandustööd. Seega võib samuti väita, et võrreldavad teenused pole omavahel asendatavad. Teiseks, kui infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise ja tarkvara abil teostatavate äriolahenduste ja tarkvara alaste ärikonsultatsioonide potentsiaalne klientuur koosneb üksnes ettevõtjatest, siis vaidlustatud kaubamärgi klassi 37 teenuste tarbijaskond on kindlasti palju laiem, hõlmates avalikkust üldiselt. Kuuluvad ju vaidlustatud kaubamärgi klassi 37 loetelusse ka

sellised teenused nagu *rõivaste uuendamine, ümbertegemine; sõidukihooldus; tapeetimine, tapetseerimine; sõidukite poleerimine; vihmavarjude parandus; päikesevarjude parandus; mootorsõidukite hooldus ja remont; kellaparandus; polstriparandus, mööbliriide parandustööd; jalatsiparandus; rõivaparandus; fotoseadmete parandus; mööbli restaureerimine* jne. Seega on võrreldavate teenuste sihtgrupid erinevad. Kolmandaks on erinevad ka võrreldavate teenuste pakkujad. Taotleja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 37 loetelus olevad teenused ei ole mingilgi moel samaliigilised või kattuvad vaidlustaja kaubamärgi klassi 35 kuuluvate teenustega.

Klassi 42 kuuluvate teenuste osas leiab vaidlustaja, et "*Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 teenused on samaliigilised varasema kaubamärgi klassi 42 teenustega, kuna nii varasema kaubamärgi kui vaidlustatud kaubamärgi teenused kuuluvad insenertehnilisse valdkonda.*" Taotleja taaskord ei nõustu ning leiab, et ainus mis võrreldavaid teenuseid klassis 42 ühendab, on asjaolu, et need kuuluvad klassi 42.

Vaidlustaja kaubamärgi klassi 42 loetelusse kuuluvad taaskord üksnes väga spetsiifilised ja kitsad teenused nagu *tarkvara arendamine ja programmeerimine ärirakenduste ja ettevõttelahenduste kujul*. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 loetelusse seevastu kuuluvad põhiliselt teaduslikud, tehnilised ja tööstuslikud uuringud ning projekteerimine. Seetõttu leiab taotleja, et võrreldavate teenuste olemus ja sisu on erinev. Kusjuures oluline on märkida, et vaidlustaja kaubamärgiloetelu sisaldab piirangut "*välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja –väljaarendamine*", mis taotleja hinnangul välistab võrreldavate teenuste samaliigilisust veelgi.

Vaidlustaja märgib nii klassidesse 35, 36 ja 37 kuuluvate teenuste võrdlemisel kui ka klassi 42 teenuste võrdlemisel, et "*varasema kaubamärgi teenused on vaidlustatud kaubamärgi teenuste suhtes täiendavad, optimeerides neid infotehnoloogial põhinevate protsesside ja lahenduste või tarkvara rakendamise kaudu.*" Taotleja hinnangul ei saa vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavaid teenuseid pidada taotleja kaubamärgi loetelus toodud teenuste suhtes täiendavaks. Muidugi saab neid teenuseid koos pakkuda ja tarbida, kuid need ei ole üksteist täiendavad.

Ka OHIM-i vaidlustusmanuaalis on kaupade-teenuste omavahelise täiendavuse osas leitud, et "*kaubad või teenused on üksteist täiendavad siis, kui nende vahel on tugev side, st kui üks on teise jaoks asendamatu või kasutamiseks vajalik.*" Kusjuures, "*oluline on eristada teenuste täiendavust sellest, kui teenuseid võib kas mugavusest või valikust tulenevalt koos tarbida*". Käesoleval juhul on tegu viimase variandiga – võrreldavaid teenuseid küll saab koos tarbida, kuid kohe kindlasti pole need üksteise suhtes asendamatud või kasutamiseks vajalikud. Seega ei ole varasema kaubamärgi teenused vaidlustatud kaubamärgi teenuste suhtes täiendavad.

Taotleja seisukohta võrreldavate teenuste erinevuse osas kinnitavad ka taotleja ning vaidlustaja väidetavad põhitegevusalad. Nagu eespool mainitud, siis taotleja põhitegevusalaks on kinnisvaraarendus ja ehitus, seevastu vaidlustaja kodulehelt nähtuvalt spetsialiseerub vaidlustaja äriühingutele oskusteabe, konsultatsiooniteenuste ja IT-lahenduste pakkumisele.<sup>2</sup> On ilmne, et taotleja ning vaidlustaja poolt pakutavad teenused ei kuulu samasse valdkonda ega pole samaliigilised.

---

<sup>2</sup> <http://www.ethalon.de/en.html>

Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja kokkuvõtvalt, et võrreldavate kaubamärkide loeteludesse kuuluvad teenused klassides 35, 36, 37 ja 42 ei ole samaliigilised.

Taotleja on seisukohal, et rahvusvahelise kaubamärgi "Etalon Group + kuju" registreerimine Eestis pole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 – taotleja kaubamärk "Etalon Group + kuju" pole identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“ ning nimetatud kaubamärkidega tähistatavad teenused pole ei identsed ega samaliigilised.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 4.02.2014, milles jäi esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 4.03.2014, milles jääb oma seisukohtade juurde. Muuhulgas informeerib taotleja komisjoni, et ka Küprosel, Leedus ja Prantsusmaal samade osapoolte vahel sama, st rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 "Etalon Group + kuju" üle toimunud vaidlustes on tehtud otsused –kõigis kolmes riigis leiti, et rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 registreerimine ei ole vastuolus vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärgiga nr 4045704, mistõttu ETHALON GmbH vaidlustusavaldused jäeti rahuldamata.

03.06.2014 alustas komisjon asja nr 1442 lõppmenetlust.

#### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustusavalduse sisulise lahendamise koha pealt leiab komisjon järgnevat.

08.09.2011 registreeriti rahvusvahelise kaubamärk nr 1098546 taotleja nimele klassides 35, 36, 37 ja 42, muuhulgas Eesti suhtes.

01.11.2012 avaldati teade Patendiameti otsuse kohta registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk "Etalon Group + kuju" Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2012.

02.01.2013 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse kaubamärgi „Etalon Group + kuju“ (RV reg nr 1098546) registreerimisotsuse vaidlustamiseks.

Vaidlustaja hinnangul on Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk nr 1098546 „Etalon Group + kuju“ taotleja nimele klassides 35, 36, 37 ja 42 vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2-ga.

*KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, 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.*

Vaidlustajale kuulub varasem Ühenduse kaubamärk „ETHALON“, reg nr 4045704, taotluse esitamise kuupäev 27.09.2004.

*KaMS § 11 lg 1 p 6 alusel on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem.*

Kuivõrd vaidlustajale kuuluva Ühenduse kaubamärgi nr 4045704 taotluse esitamise kuupäev on varasem kui rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 registreerimise kuupäev, on vaidlustaja kaubamärk KaMS tähenduses varasem kaubamärk. Selles osas vaidlus puudub.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaubamärkide sarnasuse üle otsustamisel hinnata äravahetamise tõenäosust üleüldiselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on vastava juhtumi puhul asjakohased. Üldine hinnang äravahetamise tõenäosuse suhtes peab kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas tuginema kaubamärkide üldmuljele, eriti arvesse võttes nende eristavaid ja domineerivaid elemente.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk CTM nr 4045704	Taotleja kaubamärk IR nr 1098546
<b>ETHALON</b>	

Taotleja kaubamärk nr 1098546 on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb kahest sinise värviga kirjutatud sõnast „Etalon“ ja „Group“, mille kõrval asetseb ka sinise ja musta värviga kujunduslik element. Kaubamärgis sisalduv kujunduslik element on visuaalselt silmatorkav ja asub kaubamärgis sõnalise osa ees, st. on kaubamärgis esimesel kohal.

Võrreldes kaubamärkide sõnalisi elemente, leiab komisjon, et erinevalt vaidlustaja kaubamärgist koosneb taotleja kaubamärk kahest sõnast „Etalon“ ja „Group“ ja on seega vaidlustaja märgist visuaalselt pikem.

Kuivõrd taotleja kaubamärk "Etalon Group+ kuju" on vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“ võrreldes oluliselt pikem – rohkem tähti ja silpe („ETHALON“ koosneb kolmest silbist, "Etalon Group + kuju" seevastu koosneb viiest silbist), on ka taotleja kaubamärgi häälde pikem ning võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt erinevad.

Kaubamärgid ei ole semantiliselt võrreldavad. Komisjon nõustub taotlejaga ja leiab, et Eesti ettevõtjate poolt on sõna „Group“ kasutamine üsna sagedane ja sõna „Etalon“ on eestikeelse kirjapildiga. Sõna „Etalon“ kui näidis, näidiseksemplar või standard, millega kedagi või midagi võrreldakse ja sõna „Group“ kui inglisekeelne vaste eestikeelsele sõnale „grupp“ jätavad koos kontseptuaalselt Eesti tarbijatele mulje kui „*teistele eeskujuks/näidiseks olev grupp*“. Vaidlustaja kaubamärk „ETHALON“ seevastu ei ole eestikeelse kirjapildiga ja sõnal „ethalon“ ei ole eesti, inglise saksa, vene ega prantsuse keeles tähendust. Tavapärasel keelekasutuses kasutavaid eristusvõimetuid sõnu ei saa monopoliseerida ja registreerida ühe isiku nimele. Võttes arvesse sõna „etalon“ tähendust ning seda, et sõna „etalon“ on heauskses äripraktikas laialdaselt kasutatav sõna, ei anna see alust seisukohale, et eristusvõimetu sõna kasutamine vaidlustatud kaubamärgi koosseisus tingiks koheselt märkide äravahetamise või assotsieerumise.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus on risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV, 22.juuni 1999. a). Arvestades sõna „etalon“ laialdast kasutamist, ei seosta tarbijad sõna „etalon“ sisaldavaid kaubamärke nähes pakutavaid teenuseid automaatselt ühe konkreetse ettevõttega. Kaubamärkide üksteisest eristamiseks pööratakse seetõttu tähelepanu teistele märgis sisalduvatele komponentidele, nii sõnalistele kui kujunduslikele.

Komisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärk "Etalon Group + kuju" ei ole visuaalselt ega foneetiliselt identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga ETHALON ning semantiliselt ei ole märgid võrreldavad.

Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse kõikide rahvusvahelises registreeringus nr 1098546 toodud teenuste suhtes, st klassides 35, 36, 37 ja 42. Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et võrreldavad teenused oleks identsed või samaliigilised.

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahend C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, punkt 23).

Antud juhul on tegemist teenustega, mis erinevad olemuselt. Vaidlustaja kaubamärgi loetellu klassis 35 kuuluvad üksnes *ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontorik kasutamiseks*. Taotleja kaubamärgi loetellu klassis 35 ei hõlma sellist teenust nagu *ärikonsultatsioonid*, seega ei ole võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad teenused klassis 35 on samaliigilised ega identsed.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 36 loetellu kuuluvad teenused on pea eranditult kinnisvaratehingud, mis samuti ei ole samaliigilised *ärikonsultatsioonidega*. Erinevad on nii teenuste sisu ja olemus kui ka teenuste pakkujad (kinnisvaramaaklerid vs ärikonsultandid) ning teenuste pakkumiskanalid.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 37 loetellu kuulub hulgaliselt erinevaid teenuseid, mis kuuluvad suures osas ehitustegevuse, remondi ning kõikvõimalike paigaldus- ja parandustööde valdkonda. Nimetatud teenused ei ole samaliigilised või kattuvad vaidlustaja kaubamärgi klassi 35 kuuluva *ärikonsultatsiooni* teenusega. Tegu on erinevate valdkondadega – ärijuhtimine vs ehitus- ja parandustööd, mistõttu võrreldavad teenused ei ole omavahel asendatavad.

Vaidlustaja kaubamärgi klassi 42 loetelusse kuuluvad väga spetsiifilised ja kitsad teenused nagu *tarkvara arendamine ja programmeerimine ärirakenduste ja ettevõttelahenduste kujul*. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 loetelusse seevastu kuuluvad teaduslikud, tehnilised ja tööstuslikud uuringud ning projekteerimine. Seetõttu leiab komisjon, et võrreldavate teenuste olemus ja sisu on erinev. Samuti sisaldub taotleja kaubamärgiloetelus piirang: *"välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja –väljaarendamine"*, mis omakorda välistab võrreldavate teenuste samaliigilisust.

Kuna taotleja ja vaidlustaja põhitegevusalad on erinevad (taotleja põhitegevusalaks on kinnisvaraarendus ja ehitus, vaidlustaja on spetsialiseerunud äriühingutele oskusteabe, konsultatsiooniteenuste ja IT-lahenduste pakkumisele), leiab komisjon, et taotleja ning vaidlustaja poolt pakutavad teenused ei kuulu samasse valdkonda ega ole samaliigilised. Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et võrreldavate kaubamärkide loeteludesse kuuluvad teenused klassides 35, 36, 37 ja 42 ei ole samaliigilised.

Kokkuvõtvalt leiab komisjon, et rahvusvahelise kaubamärgi "Etalon Group + kuju" registreerimine Eestis ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Kaubamärk "Etalon Group + kuju" ei ole identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga ETHALON ning nimetatud kaubamärkidega tähistatavad teenused ei ole identsed ega samaliigilised, seetõttu ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

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

**otsustas:**

**jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

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:

E. Hallika

E. Sassian

M. Tähepõld

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1442-o**

Tallinnas 11. juulil 2014. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ETHALON GmbH (esindaja volikirja alusel patendivolinik Anneli Kang) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Etalon Group + kuju“ (rahvusvaheline kaubamärgi registreering nr 1098546) registreerimise kohta klassides 35, 36, 37 ja 42, täielikuks tühistamiseks Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo „Upravljajuchaja Kompanija Stroitelnyi Holding Etalon Lenspetsmu“.

**Asjaolud ja menetluse käik**

08.09.2011 registreeriti rahvusvahelise kaubamärk nr 1098546 Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo „Upravljajuchaja Kompanija Stroitelnyi Holding Etalon Lenspetsmu“ (edaspidi taotleja) nimele klassides 35, 36, 37 ja 42, muuhulgas Eesti suhtes.

01.11.2012 avaldati teade Patendiameti otsuse kohta registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk „Etalon Group + kuju“ Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2012.

02.01.2013 esitas Ethalon GmbH (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Etalon Group + kuju“ (RV reg nr 1098546) registreerimisotsuse vaidlustamiseks.

Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk nr 1098546 „Etalon Group + kuju“ taotleja nimele klassides 35, 36, 37 ja 42 on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2-ga, 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.*

Vaidlustajale kuulub varasem Ühenduse kaubamärk „ETHALON“, reg nr 4045704, taotluse esitamise kuupäev 27.09.2004.

KaMS § 11 lg 1 p 6 alusel on *varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem.*

Kuivõrd vaidlustajale kuuluva Ühenduse kaubamärgi nr 4045704 taotluse esitamise kuupäev on varasem kui rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 registreerimise kuupäev, on vaidlustaja kaubamärk KaMS tähenduses varasem kaubamärk.

Varasema kaubamärgi ja vaidlustatud kaubamärgi võrdlus vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaubamärkide sarnasuse üle otsustamisel hinnata äravahetamise tõenäosust üleüldiselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on vastava juhtumi puhul asjakohased. Üldine hinnang äravahetamise tõenäosuse suhtes peab kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas tuginema kaubamärkide üldmuljele, eriti arvesse võttes nende eristavaid ja domineerivaid elemente.

(Euroopa Kohtu otsus asjas C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV*, p. 25). Euroopa kohtupraktika kohaselt on kaks märki sarnased, kui asjaomase avalikkuse seisukohast on nad vähemalt osaliselt identsed ühes või mitmes aspektis, arvestades visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset aspekti (Esimese astme kohtu otsus asjas T-286/02 *Oriental Kitchen v OHIM*, p. 38).

Vaidlustaja kaubamärk on sõnaline kaubamärk; vaidlustatud kaubamärk on värviline, kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab sõnalist osa „ETALON GROUP“ ja kujundlikku elementi. Ent vaidlustatud kaubamärgi oluliseks ja domineerivaks elemendiks tuleb lugeda kaubamärgi eristusvõimelist sõnalist osa ETALON. Euroopa kohtupraktika nagu ka komisjoni praktika kohaselt on üldtunnustatud printsii, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades. On mõistlik eeldada, et keskmine tarbija tajub sõnalist osa kaubamärgina ja kujutisosa dekoratiivse elemendina (Esimese astme kohtu otsus asjas T-312/03 *Wassen International Ltd. v OHIM*, p. 37). Tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele – tarbijale jääb eelkõige meelde kaubamärgi domineeriv ja eristusvõimeline osa.

Antud juhul on vaidlustatud kaubamärgi ainus eristusvõimeline sõnaline osa „ETALON“, mis langeb praktiliselt kokku vaidlustaja varasema märgiga. Vaidlustatud kaubamärgi sõnalises osas sisalduv „GROUP“ (e.k. *grupp, kontsern*) on eristusvõimetu kui heauskses äritegevuses tavapäraselt kasutatav äriühingu liiki näitav tähis, mille kasutamine on kaubamärkide koosseisus äärmiselt levinud, ja mille põhjal ei ole tarbijal võimalik määratleda kaubamärgiga kaitstavaid teenuseid taotlejalt pärinevatena. Vaidlustaja varasem sõnaline kaubamärk sisaldub praktiliselt täielikult vaidlustatud kaubamärgis, kattudes selle sõnalise osa domineeriva, eristusvõimelise esimese sõnaga ETALON. Tänu praktiliselt identsele ühisosale on vaatlusalused kaubamärgid nii visuaalselt kui foneetiliselt väga sarnased. Foneetiliselt on nende eristusvõimelise sõnalise ühisosa ETHALON/ETALON hääldus identne, kuivõrd häälik /h/ sõnalise tähise ETHALON väljahääldamisel praktiliselt ei kostu. Ka visuaalselt on vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimeline sõnaline osa väga sarnane varasema kaubamärgiga.

Ühetäheline erinevus kaubamärkide eristusvõimelise sõnalise osa keskel asub positsioonis, kus see võib hõlpsasti jääda tarbijale märkamatuks; see ei too kaasa foneetilist erinevust ega ka piisavat visuaalset erinevust, et hajutada ülaltoodud osade, ja sellest tulenevalt ka kaubamärkide tervikuna väga suurt sarnasust.

Kontseptuaalses plaanis seob vaatlusaluseid kaubamärke asjaolu, et nii varasem kaubamärk kui vaidlustatud kaubamärk seostuvad mõistega „etalon“, mis on eesti keeles tavapäraselt kasutatav võõrsõna ja esineb samal kujul ka teistes keeltes (nt vene, saksa, prantsuse keel).

Tulenevalt kaubamärkide praktiliselt identsest eristusvõimelisest ja domineerivast sõnalisest ühisosast, mis ühtlasi langeb sisulisest kokku varasema kaubamärgiga (ETALON/ETHALON), kusjuures vaidlustatava kaubamärgi sõnaline osa erineb varasemast kaubamärgist vaid selle poolest, et varasema kaubamärgiga kattuvale eristusvõimelisele osale on liidetud taotletud kaupade ja teenuste osas eristusvõimetu tähis (GROUP), on tegemist väga sarnaste kaubamärkidega.

KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendamise eeltingimus on ühtlasi võrreldavate kaubamärkide kaupade identsus ja/või samaliigilisus. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaupade identsuse / samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis puudutavad võrreldavaid kaupu. Antud tegurid hõlmavad muuhulgas võrreldavate kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi ning seda, kas tegemist on konkureerivate või üksteist asendavate toodetega (Euroopa Kohtu otsus asjas C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro- Goldwyn-Mayer Inc.*, p. 23).

Lisaks on Riigikohus otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning seda, kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Vaidlustaja varasem kaubamärk on registreeritud järgnevate kaupade ja teenuste osas:



Ühenduse kaubamärk nr 4045704 „ETHALON“ :

*Klass 9: Ettevõtete arvutitarkvara, nimelt tarkvara ettevõtterakendustele, andmete ja info integreerimiseks infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.*

*Klass 35: Ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontorik kasutamiseks.*

*Klass 42: Tarkvara arendamine ja programmeerimine kolmandatele isikutele ärirakenduste ja ettevõtetelahenduste kujul, eelkõige seoses rakenduste, andmete ja info integreerimisega infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.*

Vaidlustatud kaubamärgile „ETALON GROUP“ (RV reg nr 1098546) taotletakse kaitset Nizza klassifikatsiooni klasside 35, 36, 37 ja 42 järgnevate teenuste osas:

*Klass 35: Kaubandusteabeagentuurid; ärijuhtimine; omahinnaanalüüsid; andmetöötlus arvuti abil; arvepidamine; arvete esitamine; rahvastikuküsitlused; turu-uuringud; äriinfo; äriteave ja klientide nõustamine (klientide nõustamiskeskus); ärialased uuringud; äriuuringud; turu-uuringud; äritegevuse juhtimine; esinevate artistide äritegevuse juhtimine; kasvava metsa hindamine; villa hindamine; palgalehtede koostamine; andmeotsing arvutifailides kolmandatele isikutele; äri juhtimisabi; kaubandus- või tööstusala juhtimisabi; majandusproгноosid; statistika koostamine; arvuti andmebaasidesse info kogumine; ärialased küsitlused, päringud; arvuti andmebaasides info süstematiseerimine; maksudokumentatsiooni koostamine; arvete, arvete seisu, bilansi koostamine; hotellide ärialane juhtimine; teiste omanike kaupade ja teenuste litsentseerimise korraldamine ärieesmärgil; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine; hinnavõrdlusteenused.*

*Klass 36: Kinnisvarakontorid, -agentuurid; farmide, talude üürimine, rentimine; majutuskontorid, -bürood; kinnisvaratehingud; kinnisvara hindamine; finantstegevuse hinnangud, rahandushinnangud; kinnisvaramaaklerite teenused; kinnisvara üürimine, rentimine; äri- või ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); korterite üürimine, rentimine; paljukorteriliste majade haldamine; kinnisvara haldamine, juhtimine.*

*Klass 37: asfalteerimine; kaevude puurimine; kulunud või osaliselt hävinud masinate parandus, ümberehitus; rehvide protekteerimine; rehvide vulkaniseerimine (parandus); ehitiste niiskuskaitse; printeri tahmakassettide täitmine; nugade teritamine; ehitiste isolatsioonitööd; remonditeave, -info; ehitusteave, -info; müürsepatööd; neetimine; lakkimistööd, lakkimine; tinustööd, tinutamine; tellingute ehitamine ja paigaldus; teesillutus; polsterdustööd, polsterdamine; ehitusjärelvalve; rõivaste uuendamine, ümbertegemine; korrosioonikaitse, -tõrje; sõidukite rooste-, korrosioonivastane töötlemine; rahakambrite hooldus ja parandus; sõidukihooldus; tee-ehitus; tapeetimine, tapetseerimine; siltide maalimine, valmistamine või parandus; ehitiste puhastamine (välispinnad); sõidukite poleerimine; tänavapühkimismasinate rentimine, üürimine; puhastusmasinate, -seadmete üürimine; ehitusseadmete, -masinate üürimine; buldoosrite üürimine; tõstukite üürimine, rentimine (ehitusseadmed); ekskavaatorite üürimine; torulukksepatööd; müürsepatööd; katusepanekuteenused; sise- ja välispindade värvimine; allveeremont; kunstisleritööd (parandus); vaiade paigaldamise teenused; krohvitööd, krohvimine; kaevandusteenused; remonditööd; turvalukkude remont, parandus; vihmavarjude parandus; päikesevarjude parandus; mootorsõidukite hooldus ja remont; põletite hooldus ja parandus; lennukite hooldus ja parandus; seifide hooldus ja parandus; kellaparandus; polstriparandus, mööbliriide parandustööd; pumpade parandamine; jalatsiparandus; rõivaparandus; sõidukite remont; fotoseadmete parandus; mööbli restaureerimine; muusikariistade restaureerimine; kunstiesemete restaureerimine; sõidukite määrimine, õlitamine; ehitiste lammutamine; ehitiste lammutamine ja konstruktsioonide demonteerimine; ladude ehitus ja remont; sõidukite hooldusjaamad, teenindused (kütusega varustamine ja hooldus); pesemine; pesu pesemine; pesumajateenused; gaasitorujuhtmete ehitus ja hooldus; torujuhtmete ehitus ja hooldus; allvee-ehitus; sadamaehitustööd; tehaste, vabrikute ehitamine; näitusekioskite ja kaupluste ehitus; ehitamine; laevaehitus; ehitiste puhastamine (seestpoolt); tänavapuhastus; torude paigaldamine;*

*kahjuritõrje, v.a. põllumajanduses; tehislume valmistamise teenused; uuringuteenused ehituskruuntidele; paigaldusteenused; uste ja akende paigaldus; niisutusseadmete paigaldus ja parandus; tõstukite paigaldus ja parandus; kütteseadmete paigaldus ja parandus; vargusvastaste alarmseadmete paigaldus ja parandus; tööstuslike ahjude, keskkütteahjude paigaldus ja parandus; telefonide paigaldus ja parandus; kliimaseadmete paigaldus ja parandus; tuletõrjealarmide paigaldus ja parandus; külmutusseadmete paigaldus ja parandus; elektriseadmete paigaldus ja parandus; köögisisustuse, -sisseseade paigaldus; arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus; kontoriseadmete ja -sisseseade paigaldus, hooldus ja parandus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; häirete kõrvaldamine elektriseadmetest; tealuse ja teekatte asetamine, ujumisbasseinide hooldus; mööblihooldus; korstnapühkimistööd; katelde puhastus ja parandus; rõivaparandus; pimssimine; abrasiivpoleerimine; kuivpuhastus; sõidukite puhastamine; mähkmete puhastus; nahkesemete hooldus, puhastus ja parandus; karusnaha hooldus, puhastus ja parandus.*

*Klass 42: Arhitektuur; graafiline kujundus; tehnilised projektiuringud; inseneriteenused; materjalitestid; geoloogilised uuringud; keskkonnakaitse-alased uuringud; uurimine ja väljaarendamine, välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja -väljaarendamine; allveeuuringud; tehnilised uuringud; kalibreerimine (mõõtmine); arhitektuurikonsultatsioonid; kvaliteedikontroll; maamõõtmine; geoloogilised uuringud; sisekujundus; linnaplaneerimine; ehitusprojekteerimine, tarindustööd; konsultatsioonid energiasäästlikkuse alal; tootekujundus, tööstusdisain; mõõdistamine.*

Vaidlustatud kaubamärgi klasside 35, 36 ja 37 teenused on osaliselt kattuvad ja osaliselt samaliigilised varasema kaubamärgi klassi 35 teenustega – nii varasema kui vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist äriliste teenustega, mille eesmärk on abistada tööstus- või kaubandusettevõtteid ärilises asjaajamises või kaubandustegevuses, kusjuures varasema kaubamärgi teenused täiendavad vaidlustatud kaubamärgi teenuseid protsesside infotehnoloogia põhise optimeerimise ja tarkvara rakendamise abil. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 teenused on samaliigilised varasema kaubamärgi klassi 42 teenustega, kuna nii varasema kaubamärgi kui vaidlustatud kaubamärgi teenused kuuluvad insenertehnilisse valdkonda. Lisaks on varasema kaubamärgi teenused vaidlustatud kaubamärgi all klassis 42 osutatavate teenuste suhtes täiendavad, optimeerides neid infotehnoloogial põhinevate protsesside ja lahenduste või tarkvara rakendamise kaudu.

Kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus Euroopa kohtupraktika kohaselt on kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud tootel või teenusel on teatud päritolu, mis võimaldab neil ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid sellistest, millel on teine päritolu (Euroopa Kohtu otsus asjas C-39/97 *Canon*, p. 28). Euroopa Kohtu otsuste kohaselt on kaubamärkide segiajamine tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (vt nt Euroopa Kohtu otsus asjades C-39/97 *Canon*, p. 29; C-342/97 *Lloyd Schuhfabriken Meyer*, p. 17). Antud juhul on tulenevalt kaubamärkide väga suurest sarnasusest ning teenuste identsusest ja samaliigilisusest ilmne tõenäosus, et tarbija jaoks, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, assotsieerub vaidlustatud kaubamärk „Etalon Group + kuju“ vaidlustaja varasema kaubamärgiga „ETHALON“, ja ta peab seda näiteks varasema kaubamärgi edasiarenduseks, mida kasutatakse kontserni kaubamärgina, millesse varasema kaubamärgi omanik kuulub. Seega on tõenäoline kaubamärkide segiajamine ning täidetud ei ole eelpool viidatud kaubamärgi peamine ülesanne.

Vaidlustaja palub KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 ja 3 alusel tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 „Etalon Group + kuju“ registreerimise kohta klassides 35, 36, 37 ja 42 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldus võeti 13.02.2013 komisjoni menetlusse nr 1442 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.

Taotleja esitas oma seisukohad 27.07. 2013, milles märkis järgnevat.

Taotleja (keda esindab volikirja alusel Olga Treufeldt) leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata, kuivõrd kaubamärgi "Etalon Group + kuju" registreerimine klassides 35, 36, 37 ja 42 ei ole vastuolus vaidlustaja poolt viidatud KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Sarnased pole ei võrreldavad kaubamärgid ega nendega tähistatavad kaubad ning pole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peab olema samaaegselt täidetud neli eeldust:

- 1) Vaidlustaja kaubamärk peab olema varasem taotleja kaubamärgist;
- 2) Võrreldavad kaubamärgid peavad olema identsed või sarnased;
- 3) Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad või teenused peavad olema identsed või samaliigilised ja
- 4) Peab esinema tõenäosus võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt.

Taotleja on üks suurimatest Venemaa ehitustööstuses tegutsevatest ettevõtetest, mille juured ulatuvad juba 1987.aastasse. Taotlejat loetakse tänasel päeval kõige kõrgemini hinnatud ehitusettevõtteks nii Venemaal kui ka kogu Ida-Euroopas, mida kinnitavad nii taotlejale kui tema tütarettevõtetele omistatud hulgalised diplomid, medalid, sertifikaadid ja rahvusvahelised krediitdireitingud. Taotleja põhitegevusalaks on kinnisvara arendamine ning ehitus, kusjuures rohkem kui 20 aastat on spetsialiseerunud just elamuehitusele<sup>1</sup>.

Taotleja juhib tähelepanu, et ka sõna 'Etalon' kasutamine vaidlustatud kaubamärgis tuleneb taotleja ärinimest - ZAO "UPRAVLJAJUSHAJA KOMPANIJA-STROITEL'NYJ HOLDING ETALON LENSPESSMU". Mis veelgi olulisem, kõnealune sõna on juba kaubamärgi koosseisus taotleja nimele Eestis registreeritud, nimelt rahvusvahelise kaubamärgiregistreeringu nr 1097805 GRUPPA KOMPANII ETALON näol:



Nagu ülaltoodud reproduktsioonilt nähtub, siis selles märgis sisalduvad nii sõna „Etalon“ kui „Grupp“, ainsaks erinevuseks see, et need sõnad on kirjutatud kirillitsas. Lisaks on kaubamärgi koosseisus ka samasugune kujunduselement nagu vaidlustatud kaubamärgis nr 1098546. Seega võiks sisuliselt väita, et sellisele kombinatsioonile, nagu vaidlustaja käesolevaga vaidlustada üritab, omab taotleja juba kehtivat ainuõigust.

Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk CTM nr 4045704	Taotleja kaubamärk IR nr 1098546
---	----------------------------------

<sup>1</sup> <http://www.lenspecsmu.ru/en/>



Visuaalselt on koheselt märgatav, et vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 4045704 koosneb ainult ühest mustas standardkirjas trükitähtedes kirjutatud sõnast „ETHALON“, millel puudub igasugune kujundus. Seevastu taotleja kaubamärk nr 1098546 koosneb kahest sinise värviga kirjutatud sõnast „Etalon“ ja „Group“, mille kõrval asetseb ka sinise ja musta värviga tehtud kujunduslik element.

Taotleja hinnangul on võrreldavate kaubamärkide sõnaliste osade puhul esmalt ilmne, et kuivõrd taotleja kaubamärk koosneb erinevalt vaidlustaja märgist kahest sõnast „Etalon“ ja „Group“, on vaidlustaja kaubamärk taotleja märgist visuaalselt oluliselt lühem - vaidlustaja kaubamärk koosneb 7-st tähest, samas kui taotleja kaubamärgis on kokku 11 tähte. Seega on juba ainuüksi sõnaliste elementide visuaalsel võrdlusel kaubamärgid teineteisest selgesti eristatavad.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga selles, et vaidlustatud kaubamärgi ainus eristusvõimeline osa on sõna „Etalon“. Taotleja kaubamärk koosneb lisaks sõnalisele osale ka kujunduslikust elemendist, mis on visuaalselt koheselt silmatorkav, andes taotleja kaubamärgile täiendava eristusvõime ning muutes seetõttu taotleja kaubamärgi vaidlustaja kaubamärgist erinevaks. Taotleja kaubamärgi kujunduslik element on kaubamärgis sõnalise osa ees, st. on kaubamärgis n-ö esimesel kohal. Veel enam, taotleja kaubamärgi kujunduslik osa on sõnalise elemendiga võrreldes märksa suurem ja silmatorkavam. Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja, et visuaalselt on vaidlustatud kaubamärk vaidlustaja kaubamärgist koheselt ja üheselt eristatav.

Vaidlustaja kaubamärk „ETHALON“ koosneb kolmest silbist ning oleks eesti keeles silbitatud järgnevalt: ET-HA-LON. Taotleja kaubamärk "Etalon Group + kuju" seevastu koosneb viiest silbist: E-TA-LON GRO-UP. Kuivõrd taotleja kaubamärk "Etalon Group + kuju" on vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“ võrreldes oluliselt pikem – rohkem tähti ja silpe, on ka taotleja kaubamärgi hääldus pikem ning võrreldavad kaubamärgid foneetiliselt erinevad.

Semantiliselt omab Eesti tarbijate jaoks tähendust ilmselt taotleja kaubamärk tervikuna. Sõna „Etalon“ kui näidis, näidiseksemplar või standard millega kedagi või midagi võrreldakse ja sõna „Group“ kui inglisekeelne vaste eestikeelsele sõnale „grupp“. Kuivõrd ka Eesti ettevõtjate poolt on sõna „Group“ kasutamine üsna sagedane ja sõna „Etalon“ on eestikeelse kirja-pildiga, võib sõltumata taotleja päritolust Eesti tarbijatele jääda mulje, et tegu on eestimaise kaubamärgiga. Taotleja kaubamärk jätab oma tähendusest tulenevalt Eesti tarbijatele kontseptuaalselt mulje kui „*teistele eeskujuks/näidiseks olev grupp*“.

Kuna sõnal „etalon“ on eesti keeles teatud standardile osundav tähendus, leiab taotleja, et nimetatud sõna ei ole üldse vaidlustatud kaubamärgi kaitstav osa. Võttes näiteks sõna „etalon“ sünonüümiks olev „standard“, siis Eesti Patendiamet on selle sõna kaubamärgi mittekaitstavaks osaks lugenud. Kuna ka vaidlustatud kaubamärgi all pakutavate teenuste puhul saab rääkida nende vastavusest teatavatele standarditele, konkreetsete teenusepakujate sertifitseerimisele vms., võib tarbija tajuda sõna „etalon“ teenuste suhtes kirjeldavana, mistõttu on tegu madala eristusvõimega elemendiga.

Vaidlustaja kaubamärk „ETHALON“ seevastu ei ole eestikeelse kirja-pildiga ning vastupidiselt vaidlustaja poolt väidetule ei seostu taotleja hinnangul sõnaga „etalon“. Taotleja rõhutab, et vaidlustaja kaubamärk on „ETHALON“, mitte „ETALON“ ja sõnal „ethalon“ ei ole ei inglise saksa, vene ega prantsuse keeles mingit tähendust. Rääkimata sellest, et ka eesti keeles puudub sõnal „ethalon“ igasugune tähendus.

Seetõttu leiab taotleja, et võrreldavaid kaubamärke semantiliselt võrrelda ei saa.

Kokkuvõtvalt on taotleja seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk "Etalon Group + kuju" ei ole visuaalselt, foneetiliselt ega semantiliselt identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“, mistõttu on ebatõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja kaubamärgiga.

Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse kõikide rahvusvahelises registreeringus nr 1098546 toodud teenuste suhtes, st klassides 35, 36, 37 ja 42. Võrreldavad kaubad-teenused on toodud järgnevas tabelis:

Klass	Vaidlustaja kaubamärk CTM nr 4045704	Taotleja kaubamärk IR nr 1098546
9	Ettevõtete arvutitarkvara, nimelt tarkvara ettevõterakendustele, andmete ja info integreerimiseks infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.	
35	Ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontorise kasutamiseks.	Kaubandusteabeagentuurid; ärijuhtimine; omahinnaanalüüsid; andmetöötlus arvuti abil; arvepidamine; arvete esitamine; rahvastikuküsitlused; turu-uuringud; äriinfo; äriteave ja klientide nõustamine (klientide nõustamiskeskus); ärialased uuringud; äriuuringud; turu-uuringud; äritegevuse juhtimine; esinevate artistide äritegevuse juhtimine; kasvava metsa hindamine; villa hindamine; palgalehtede koostamine; andmeotsing arvutifailides kolmandatele isikutele; äri juhtimisabi; kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi; majandusprognosid; statistika koostamine; arvuti andmebaasidesse info kogumine; ärialased küsitlused, päringud; arvuti andmebaasides info süstematiseerimine; maksudokumentatsiooni koostamine; arvete, arvete seisu, bilansi koostamine; hotellide ärialane juhtimine; teiste omanike kaupade ja teenuste litsentseerimise korraldamine ärieesmärgil; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine; hinnavõrdlusteenused.
36		Kinnisvarakontorid, -agentuurid; farmide, talude üürimine, rentimine; majutuskontorid, -bürood; kinnisvaratehingud; kinnisvara hindamine; finantstegevuse hinnangud, rahandushinnangud; kinnisvaramaaklerite teenused; kinnisvara üürimine, rentimine; äri- või ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); korterite üürimine, rentimine; paljukorteriliste majade haldamine; kinnisvara haldamine, juhtimine.
37		asfalteerimine; kaevude puurimine; kulunud või osaliselt hävinud masinate parandus, ümberehitus; rehvide protekteerimine; rehvide vulkaniseerimine (parandus); ehitiste niiskuskaitse; printeri tahmakassettide täitmine; nugade teritamine; ehitiste isolatsioonitööd; remonditeave, -info; ehitusteave, -info; müürsepatööd; neetimine; lakkimistööd, lakkimine; tinutustööd, tinutamine; tellingute ehitamine ja paigaldus; teesillutus;

		<p> polsterdustööd, polsterdamine; ehitusjärelvalve; rõivaste uuendamine, ümbertegemine; korrosioonikaitse, -tõrje; sõidukite rooste-, korrosioonivastane töötlemine; rahakambrite hooldus ja parandus; sõidukihooldus; tee-ehitus; tapeetimine, tapetseerimine; siltide maalimine, valmistamine või parandus; ehitiste puhastamine (välispinnad); sõidukite poleerimine; tänavapühkimismasinat rentimine, üürimine; puhastusmasinate, -seadmete üürimine; ehitusseadmete, -masinate üürimine; buldoosrite üürimine; tõstukite üürimine, rentimine (ehitusseadmed); ekskavaatorite üürimine; torulukksepatööd; müürsepatööd; katusepanekuteenused; sise- ja välispindade värvimine; allveeremont; kunsttiseritööd (parandus); vaiade paigaldamise teenused; krohvitööd, krohvimine; kaevandusteenused; remonditööd; turvalukkude remont, parandus; vihmavarjude parandus; päikesevarjude parandus; mootorsõidukite hooldus ja remont; põletite hooldus ja parandus; lennukite hooldus ja parandus; seifide hooldus ja parandus; kellaparandus; polstriparandus, mööbliriide parandustööd; pumpade parandamine; jalatsiparandus; rõivaparandus; sõidukite remont; fotoseadmete parandus; mööbli restaureerimine; muusikariistade restaureerimine; kunstiesemete restaureerimine; sõidukite määrimine, õlitamine; ehitiste lammutamine; ehitiste lammutamine ja konstruktsioonide demonteerimine; ladude ehitus ja remont; sõidukite hooldusjaamad, teenindused (kütusega varustamine ja hooldus); pesemine; pesu pesemine; pesumajateenused; gaasitorujuhtmete ehitus ja hooldus; torujuhtmete ehitus ja hooldus; allvee-ehitus; sadamaehitustööd; tehaste, vabrikute ehitamine; näitusekioskite ja kaupluste ehitus; ehitamine; laevaehitus; ehitiste puhastamine (seestpoolt); tänavapuhastus; torude paigaldamine; kahjuritõrje, v.a. põllumajanduses; tehislume valmistamise teenused; uuringuteenused ehituskruntidele; paigaldusteenused; uste ja akende paigaldus; niisutusseadmete paigaldus ja parandus; tõstukite paigaldus ja parandus; kütteseadmete paigaldus ja parandus; vargusvastaste alarmseadmete paigaldus ja parandus; tööstuslike ahjude, keskküttehajude paigaldus ja parandus; telefonide paigaldus ja parandus; kliimaseadmete paigaldus ja parandus; tuletõrjealarmide paigaldus ja parandus; külmutusseadmete paigaldus ja parandus; elektriseadmete paigaldus ja parandus; köögisisustuse, -sisseseade paigaldus; arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus; kontoriseadmete ja -sisseseade paigaldus, hooldus ja parandus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; häirete kõrvaldamine elektriseadmetest; teealuse ja teekatte asetamine, ujumisbasseinide hooldus; mööblihooldus; korstnapühkimistööd; katelde puhastus ja parandus; rõivaparandus; pimssimine; abrasiivpoleerimine; kuivpuhastus; sõidukite </p>
--	--	---

		puhastamine; mähkmete puhastus; nahkesemete hooldus, puhastus ja parandus; karusnaha hooldus, puhastus ja parandus.
42	Tarkvara arendamine ja programmeerimine kolmandatele isikutele ärirakenduste ja ettevõttelahenduste kujul, eelkõige seoses rakenduste, andmete ja info integreerimisega infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.	Arhitektuur; graafiline kujundus; tehnilised projektiuurid; inseneriteenused; materjalitesti; geoloogilised uuringud; keskkonnakaitse-alased uuringud; uurimine ja väljaarendamine, välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja -väljaarendamine; allveeuuringud; tehnilised uuringud; kalibreerimine (mõõtmine); arhitektuurikonsultatsioonid; kvaliteedikontroll; maamõõtmine; geoloogilised uuringud; sisekujundus; linnaplaneerimine; ehitusprojekteerimine, tarindustööd; konsultatsioonid energiasäästlikkuse alal; tootekujundus, tööstusdisain; mõõdistamine.

Taotleja sellise seisukohaga ei nõustu, et vaidlustatud kaubamärgi klassides 35, 36 ja 37 loetletud teenused on osaliselt kattuvad ja osaliselt samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi klassi 35 teenustega.

Vaidlustaja kaubamärgi loetellu klassis 35 kuuluvad üksnes *ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontoril kasutamiseks*, st tegu on küll ärilise teenusega, kuid üheainsa ning äärmiselt piiratud ja spetsiifilise ärilise teenusega. Taotleja kaubamärgi loetellu klassis 35 on esiteks palju ulatuslikum ning teiseks, ei hõlma üldse sellist teenust nagu *ärikonsultatsioonid*. Seega ei saa taotleja hinnangul väita, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad teenused klassis 35 on samaliigilised või kattuvad.

Mis puutub vaidlustatud kaubamärgi loetelusse klassides 36 ja 37, siis ka neis klassides loetletud teenuseid ei pea taotleja vaidlustaja kaubamärgiga klassis 35 tähistatavate teenustega sarnasteks.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 36 loetellu kuuluvad teenused on pea eranditult kinnisvaratehingud, mis ei ole samaliigilised *infotehnoloogia põhiste ja tarkvara alaste ärikonsultatsioonidega*. Esiteks on erinev nimetatud teenuste sisu ja olemus, mida kinnitab asjaolu, et need teenused ei ole omavahel asendatavad. Teiseks on erinevad teenuste pakkujad – kinnisvaramaaklerid vs (äri)konsultandid ning teenuste pakumiskanalid.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 37 loetellu kuulub hulgaliselt erinevaid teenuseid, mis kuuluvad suures osas ehitustegevuse, remondi ning kõikvõimalike paigaldus- ja parandustööde valdkonda. Taotleja hinnangul pole ühtegi põhjust väitmaks, et taolised teenused on samaliigilised või kattuvad *ärikonsultatsioonidega*.

Esiteks on ilmne, et tegu on täiesti erinevate valdkondadega – ärijuhtimine (vaidlustaja kaubamärk) vs ehitus- ja parandustööd. Seega võib samuti väita, et võrreldavad teenused pole omavahel asendatavad. Teiseks, kui infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alaste ärikonsultatsioonide potentsiaalne klientuur koosneb üksnes ettevõtjatest, siis vaidlustatud kaubamärgi klassi 37 teenuste tarbijaskond on kindlasti palju laiem, hõlmates avalikkust üldiselt. Kuuluvad ju vaidlustatud kaubamärgi klassi 37 loetelusse ka

sellised teenused nagu *rõivaste uuendamine, ümbertegemine; sõidukihooldus; tapeetimine, tapetseerimine; sõidukite poleerimine; vihmavarjude parandus; päikesevarjude parandus; mootorsõidukite hooldus ja remont; kellaparandus; polstriparandus, mööbliriide parandustööd; jalatsiparandus; rõivaparandus; fotoseadmete parandus; mööbli restaureerimine* jne. Seega on võrreldavate teenuste sihtgrupid erinevad. Kolmandaks on erinevad ka võrreldavate teenuste pakkujad. Taotleja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 37 loetelus olevad teenused ei ole mingilgi moel samaliigilised või kattuvad vaidlustaja kaubamärgi klassi 35 kuuluvate teenustega.

Klassi 42 kuuluvate teenuste osas leiab vaidlustaja, et "*Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 teenused on samaliigilised varasema kaubamärgi klassi 42 teenustega, kuna nii varasema kaubamärgi kui vaidlustatud kaubamärgi teenused kuuluvad insenertehnilisse valdkonda.*" Taotleja taaskord ei nõustu ning leiab, et ainus mis võrreldavaid teenuseid klassis 42 ühendab, on asjaolu, et need kuuluvad klassi 42.

Vaidlustaja kaubamärgi klassi 42 loetelusse kuuluvad taaskord üksnes väga spetsiifilised ja kitsad teenused nagu *tarkvara arendamine ja programmeerimine ärirakenduste ja ettevõttelahenduste kujul*. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 loetelusse seevastu kuuluvad põhiliselt teaduslikud, tehnilised ja tööstuslikud uuringud ning projekteerimine. Seetõttu leiab taotleja, et võrreldavate teenuste olemus ja sisu on erinev. Kusjuures oluline on märkida, et vaidlustaja kaubamärgiloetelu sisaldab piirangut "*välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja –väljaarendamine*", mis taotleja hinnangul välistab võrreldavate teenuste samaliigilisust veelgi.

Vaidlustaja märgib nii klassidesse 35, 36 ja 37 kuuluvate teenuste võrdlemisel kui ka klassi 42 teenuste võrdlemisel, et "*varasema kaubamärgi teenused on vaidlustatud kaubamärgi teenuste suhtes täiendavad, optimeerides neid infotehnoloogial põhinevate protsesside ja lahenduste või tarkvara rakendamise kaudu.*" Taotleja hinnangul ei saa vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavaid teenuseid pidada taotleja kaubamärgi loetelus toodud teenuste suhtes täiendavaks. Muidugi saab neid teenuseid koos pakkuda ja tarbida, kuid need ei ole üksteist täiendavad.

Ka OHIM-i vaidlustusmanuaalis on kaupade-teenuste omavahelise täiendavuse osas leitud, et "*kaubad või teenused on üksteist täiendavad siis, kui nende vahel on tugev side, st kui üks on teise jaoks asendamatu või kasutamiseks vajalik.*" Kusjuures, "*oluline on eristada teenuste täiendavust sellest, kui teenuseid võib kas mugavusest või valikust tulenevalt koos tarbida*". Käesoleval juhul on tegu viimase variandiga – võrreldavaid teenuseid küll saab koos tarbida, kuid kohe kindlasti pole need üksteise suhtes asendamatud või kasutamiseks vajalikud. Seega ei ole varasema kaubamärgi teenused vaidlustatud kaubamärgi teenuste suhtes täiendavad.

Taotleja seisukohta võrreldavate teenuste erinevuse osas kinnitavad ka taotleja ning vaidlustaja väidetavad põhitegevusalad. Nagu eespool mainitud, siis taotleja põhitegevusalaks on kinnisvaraarendus ja ehitus, seevastu vaidlustaja kodulehelt nähtuvalt spetsialiseerub vaidlustaja äriühingutele oskusteabe, konsultatsiooniteenuste ja IT-lahenduste pakkumisele.<sup>2</sup> On ilmne, et taotleja ning vaidlustaja poolt pakutavad teenused ei kuulu samasse valdkonda ega pole samaliigilised.

---

<sup>2</sup> <http://www.ethalon.de/en.html>



Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja kokkuvõtvalt, et võrreldavate kaubamärkide loeteludesse kuuluvad teenused klassides 35, 36, 37 ja 42 ei ole samaliigilised.

Taotleja on seisukohal, et rahvusvahelise kaubamärgi "Etalon Group + kuju" registreerimine Eestis pole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 – taotleja kaubamärk "Etalon Group + kuju" pole identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“ ning nimetatud kaubamärkidega tähistatavad teenused pole ei identsed ega samaliigilised.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 4.02.2014, milles jäi esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 4.03.2014, milles jääb oma seisukohtade juurde. Muuhulgas informeerib taotleja komisjoni, et ka Küprosel, Leedus ja Prantsusmaal samade osapoolte vahel sama, st rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 "Etalon Group + kuju" üle toimunud vaidlustes on tehtud otsused –kõigis kolmes riigis leiti, et rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 registreerimine ei ole vastuolus vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärgiga nr 4045704, mistõttu ETHALON GmbH vaidlustusavaldused jäeti rahuldamata.

03.06.2014 alustas komisjon asja nr 1442 lõppmenetlust.

#### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustusavalduse sisulise lahendamise koha pealt leiab komisjon järgnevat.

08.09.2011 registreeriti rahvusvahelise kaubamärk nr 1098546 taotleja nimele klassides 35, 36, 37 ja 42, muuhulgas Eesti suhtes.

01.11.2012 avaldati teade Patendiameti otsuse kohta registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk "Etalon Group + kuju" Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2012.

02.01.2013 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse kaubamärgi „Etalon Group + kuju“ (RV reg nr 1098546) registreerimisotsuse vaidlustamiseks.

Vaidlustaja hinnangul on Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk nr 1098546 „Etalon Group + kuju“ taotleja nimele klassides 35, 36, 37 ja 42 vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2-ga.

*KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, 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.*

Vaidlustajale kuulub varasem Ühenduse kaubamärk „ETHALON“, reg nr 4045704, taotluse esitamise kuupäev 27.09.2004.

*KaMS § 11 lg 1 p 6 alusel on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem.*

Kuivõrd vaidlustajale kuuluva Ühenduse kaubamärgi nr 4045704 taotluse esitamise kuupäev on varasem kui rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 registreerimise kuupäev, on vaidlustaja kaubamärk KaMS tähenduses varasem kaubamärk. Selles osas vaidlus puudub.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaubamärkide sarnasuse üle otsustamisel hinnata äravahetamise tõenäosust üleüldiselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on vastava juhtumi puhul asjakohased. Üldine hinnang äravahetamise tõenäosuse suhtes peab kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas tuginema kaubamärkide üldmuljele, eriti arvesse võttes nende eristavaid ja domineerivaid elemente.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk CTM nr 4045704	Taotleja kaubamärk IR nr 1098546
<b>ETHALON</b>	

Taotleja kaubamärk nr 1098546 on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb kahest sinise värviga kirjutatud sõnast „Etalon“ ja „Group“, mille kõrval asetseb ka sinise ja musta värviga kujunduslik element. Kaubamärgis sisalduv kujunduslik element on visuaalselt silmatorkav ja asub kaubamärgis sõnalise osa ees, st. on kaubamärgis esimesel kohal.

Võrreldes kaubamärkide sõnalisi elemente, leiab komisjon, et erinevalt vaidlustaja kaubamärgist koosneb taotleja kaubamärk kahest sõnast „Etalon“ ja „Group“ ja on seega vaidlustaja märgist visuaalselt pikem.

Kuivõrd taotleja kaubamärk "Etalon Group+ kuju" on vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“ võrreldes oluliselt pikem – rohkem tähti ja silpe („ETHALON“ koosneb kolmest silbist, "Etalon Group + kuju" seevastu koosneb viiest silbist), on ka taotleja kaubamärgi häälde pikem ning võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt erinevad.

Kaubamärgid ei ole semantiliselt võrreldavad. Komisjon nõustub taotlejaga ja leiab, et Eesti ettevõtjate poolt on sõna „Group“ kasutamine üsna sagedane ja sõna „Etalon“ on eestikeelse kirjapildiga. Sõna „Etalon“ kui näidis, näidiseksemplar või standard, millega kedagi või midagi võrreldakse ja sõna „Group“ kui inglisekeelne vaste eestikeelsele sõnale „grupp“ jätavad koos kontseptuaalselt Eesti tarbijatele mulje kui „*teistele eeskujuks/näidiseks olev grupp*“. Vaidlustaja kaubamärk „ETHALON“ seevastu ei ole eestikeelse kirjapildiga ja sõnal „ethalon“ ei ole eesti, inglise saksa, vene ega prantsuse keeles tähendust. Tavapärasel keelekasutuses kasutavaid eristusvõimetuid sõnu ei saa monopoliseerida ja registreerida ühe isiku nimele. Võttes arvesse sõna „etalon“ tähendust ning seda, et sõna „etalon“ on heauskses äripraktikas laialdaselt kasutatav sõna, ei anna see alust seisukohale, et eristusvõimetu sõna kasutamine vaidlustatud kaubamärgi koosseisus tingiks koheselt märkide äravahetamise või assotsieerumise.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus on risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV, 22.juuni 1999. a). Arvestades sõna „etalon“ laialdast kasutamist, ei seosta tarbijad sõna „etalon“ sisaldavaid kaubamärke nähes pakutavaid teenuseid automaatselt ühe konkreetse ettevõttega. Kaubamärkide üksteisest eristamiseks pööratakse seetõttu tähelepanu teistele märgis sisalduvatele komponentidele, nii sõnalistele kui kujunduslikele.

Komisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärk "Etalon Group + kuju" ei ole visuaalselt ega foneetiliselt identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga ETHALON ning semantiliselt ei ole märgid võrreldavad.

Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse kõikide rahvusvahelises registreeringus nr 1098546 toodud teenuste suhtes, st klassides 35, 36, 37 ja 42. Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et võrreldavad teenused oleks identsed või samaliigilised.

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahend C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, punkt 23).

Antud juhul on tegemist teenustega, mis erinevad olemuselt. Vaidlustaja kaubamärgi loetellu klassis 35 kuuluvad üksnes *ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontorik kasutamiseks*. Taotleja kaubamärgi loetellu klassis 35 ei hõlma sellist teenust nagu *ärikonsultatsioonid*, seega ei ole võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad teenused klassis 35 on samaliigilised ega identsed.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 36 loetellu kuuluvad teenused on pea eranditult kinnisvaratehingud, mis samuti ei ole samaliigilised *ärikonsultatsioonidega*. Erinevad on nii teenuste sisu ja olemus kui ka teenuste pakkujad (kinnisvaramaaklerid vs ärikonsultandid) ning teenuste pakkumiskanalid.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 37 loetellu kuulub hulgaliselt erinevaid teenuseid, mis kuuluvad suures osas ehitustegevuse, remondi ning kõikvõimalike paigaldus- ja parandustööde valdkonda. Nimetatud teenused ei ole samaliigilised või kattuvad vaidlustaja kaubamärgi klassi 35 kuuluva *ärikonsultatsiooni* teenusega. Tegu on erinevate valdkondadega – ärijuhtimine vs ehitus- ja parandustööd, mistõttu võrreldavad teenused ei ole omavahel asendatavad.

Vaidlustaja kaubamärgi klassi 42 loetelusse kuuluvad väga spetsiifilised ja kitsad teenused nagu *tarkvara arendamine ja programmeerimine ärirakenduste ja ettevõttelahenduste kujul*. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 loetelusse seevastu kuuluvad teaduslikud, tehnilised ja tööstuslikud uuringud ning projekteerimine. Seetõttu leiab komisjon, et võrreldavate teenuste olemus ja sisu on erinev. Samuti sisaldub taotleja kaubamärgiloetelus piirang: *"välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja –väljaarendamine"*, mis omakorda välistab võrreldavate teenuste samaliigilisust.

Kuna taotleja ja vaidlustaja põhitegevusalad on erinevad (taotleja põhitegevusalaks on kinnisvaraarendus ja ehitus, vaidlustaja on spetsialiseerunud äriühingutele oskusteabe, konsultatsiooniteenuste ja IT-lahenduste pakkumisele), leiab komisjon, et taotleja ning vaidlustaja poolt pakutavad teenused ei kuulu samasse valdkonda ega ole samaliigilised. Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et võrreldavate kaubamärkide loeteludesse kuuluvad teenused klassides 35, 36, 37 ja 42 ei ole samaliigilised.

Kokkuvõtvalt leiab komisjon, et rahvusvahelise kaubamärgi "Etalon Group + kuju" registreerimine Eestis ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Kaubamärk "Etalon Group + kuju" ei ole identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga ETHALON ning nimetatud kaubamärkidega tähistatavad teenused ei ole identsed ega samaliigilised, seetõttu ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

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

**otsustas:**

**jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

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:

E. Hallika

E. Sassian

M. Tähepõld

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1442-o**

Tallinnas 11. juulil 2014. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ETHALON GmbH (esindaja volikirja alusel patendivolinik Anneli Kang) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Etalon Group + kuju“ (rahvusvaheline kaubamärgi registreering nr 1098546) registreerimise kohta klassides 35, 36, 37 ja 42, täielikuks tühistamiseks Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo „Upravljajuchaja Kompanija Stroitelnyi Holding Etalon Lenspetsmu“.

**Asjaolud ja menetluse käik**

08.09.2011 registreeriti rahvusvahelise kaubamärk nr 1098546 Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo „Upravljajuchaja Kompanija Stroitelnyi Holding Etalon Lenspetsmu“ (edaspidi taotleja) nimele klassides 35, 36, 37 ja 42, muuhulgas Eesti suhtes.

01.11.2012 avaldati teade Patendiameti otsuse kohta registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk „Etalon Group + kuju“ Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2012.

02.01.2013 esitas Ethalon GmbH (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Etalon Group + kuju“ (RV reg nr 1098546) registreerimisotsuse vaidlustamiseks.

Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk nr 1098546 „Etalon Group + kuju“ taotleja nimele klassides 35, 36, 37 ja 42 on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2-ga, 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.*

Vaidlustajale kuulub varasem Ühenduse kaubamärk „ETHALON“, reg nr 4045704, taotluse esitamise kuupäev 27.09.2004.

KaMS § 11 lg 1 p 6 alusel on *varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem.*

Kuivõrd vaidlustajale kuuluva Ühenduse kaubamärgi nr 4045704 taotluse esitamise kuupäev on varasem kui rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 registreerimise kuupäev, on vaidlustaja kaubamärk KaMS tähenduses varasem kaubamärk.

Varasema kaubamärgi ja vaidlustatud kaubamärgi võrdlus vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaubamärkide sarnasuse üle otsustamisel hinnata äravahetamise tõenäosust üleüldiselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on vastava juhtumi puhul asjakohased. Üldine hinnang äravahetamise tõenäosuse suhtes peab kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas tuginema kaubamärkide üldmuljele, eriti arvesse võttes nende eristavaid ja domineerivaid elemente.

(Euroopa Kohtu otsus asjas C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV*, p. 25). Euroopa kohtupraktika kohaselt on kaks märki sarnased, kui asjaomase avalikkuse seisukohast on nad vähemalt osaliselt identsed ühes või mitmes aspektis, arvestades visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset aspekti (Esimese astme kohtu otsus asjas T-286/02 *Oriental Kitchen v OHIM*, p. 38).

Vaidlustaja kaubamärk on sõnaline kaubamärk; vaidlustatud kaubamärk on värviline, kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab sõnalist osa „ETALON GROUP“ ja kujundlikku elementi. Ent vaidlustatud kaubamärgi oluliseks ja domineerivaks elemendiks tuleb lugeda kaubamärgi eristusvõimelist sõnalist osa ETALON. Euroopa kohtupraktika nagu ka komisjoni praktika kohaselt on üldtunnustatud printsii, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades. On mõistlik eeldada, et keskmine tarbija tajub sõnalist osa kaubamärgina ja kujutisosa dekoratiivse elemendina (Esimese astme kohtu otsus asjas T-312/03 *Wassen International Ltd. v OHIM*, p. 37). Tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele – tarbijale jääb eelkõige meelde kaubamärgi domineeriv ja eristusvõimeline osa.

Antud juhul on vaidlustatud kaubamärgi ainus eristusvõimeline sõnaline osa „ETALON“, mis langeb praktiliselt kokku vaidlustaja varasema märgiga. Vaidlustatud kaubamärgi sõnalisel osas sisalduv „GROUP“ (e.k. *grupp, kontsern*) on eristusvõimetu kui heauskses äritegevuses tavapäraselt kasutatav äriühingu liiki näitav tähis, mille kasutamine on kaubamärkide koosseisus äärmiselt levinud, ja mille põhjal ei ole tarbijal võimalik määratleda kaubamärgiga kaitstavaid teenuseid taotlejalt pärinevatena. Vaidlustaja varasem sõnaline kaubamärk sisaldub praktiliselt täielikult vaidlustatud kaubamärgis, kattudes selle sõnalise osa domineeriva, eristusvõimelise esimese sõnaga ETALON. Tänu praktiliselt identsele ühisosale on vaatlusalused kaubamärgid nii visuaalselt kui foneetiliselt väga sarnased. Foneetiliselt on nende eristusvõimelise sõnalise ühisosa ETHALON/ETALON hääldus identne, kuivõrd häälik /h/ sõnalise tähise ETHALON väljahääldamisel praktiliselt ei kostu. Ka visuaalselt on vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimeline sõnaline osa väga sarnane varasema kaubamärgiga.

Ühetäheline erinevus kaubamärkide eristusvõimelise sõnalise osa keskel asub positsioonis, kus see võib hõlpsasti jääda tarbijale märkamatuks; see ei too kaasa foneetilist erinevust ega ka piisavat visuaalset erinevust, et hajutada ülaltoodud osade, ja sellest tulenevalt ka kaubamärkide tervikuna väga suurt sarnasust.

Kontseptuaalses plaanis seob vaatlusaluseid kaubamärke asjaolu, et nii varasem kaubamärk kui vaidlustatud kaubamärk seostuvad mõistega „etalon“, mis on eesti keeles tavapäraselt kasutatav võõrsõna ja esineb samal kujul ka teistes keeltes (nt vene, saksa, prantsuse keel).

Tulenevalt kaubamärkide praktiliselt identsest eristusvõimelisest ja domineerivast sõnalisest ühisosast, mis ühtlasi langeb sisuliselt kokku varasema kaubamärgiga (ETALON/ETHALON), kusjuures vaidlustatava kaubamärgi sõnaline osa erineb varasemast kaubamärgist vaid selle poolest, et varasema kaubamärgiga kattuvale eristusvõimelisele osale on liidetud taotletud kaupade ja teenuste osas eristusvõimetu tähis (GROUP), on tegemist väga sarnaste kaubamärkidega.

KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendamise eeltingimus on ühtlasi võrreldavate kaubamärkide kaupade identsus ja/või samaliigilisus. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaupade identsuse / samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis puudutavad võrreldavaid kaupu. Antud tegurid hõlmavad muuhulgas võrreldavate kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi ning seda, kas tegemist on konkureerivate või üksteist asendavate toodetega (Euroopa Kohtu otsus asjas C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro- Goldwyn-Mayer Inc.*, p. 23).

Lisaks on Riigikohus otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning seda, kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Vaidlustaja varasem kaubamärk on registreeritud järgnevate kaupade ja teenuste osas:

Ühenduse kaubamärk nr 4045704 „ETHALON“ :

*Klass 9: Ettevõtete arvutitarkvara, nimelt tarkvara ettevõtterakendustele, andmete ja info integreerimiseks infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.*

*Klass 35: Ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontorik kasutamiseks.*

*Klass 42: Tarkvara arendamine ja programmeerimine kolmandatele isikutele ärirakenduste ja ettevõtetelahenduste kujul, eelkõige seoses rakenduste, andmete ja info integreerimisega infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.*

Vaidlustatud kaubamärgile „ETALON GROUP“ (RV reg nr 1098546) taotletakse kaitset Nizza klassifikatsiooni klasside 35, 36, 37 ja 42 järgnevate teenuste osas:

*Klass 35: Kaubandusteabeagentuurid; ärijuhtimine; omahinnaanalüüsid; andmetöötlus arvuti abil; arvepidamine; arvete esitamine; rahvastikuküsitlused; turu-uuringud; äriinfo; äriteave ja klientide nõustamine (klientide nõustamiskeskus); ärialased uuringud; äriuuringud; turu-uuringud; äritegevuse juhtimine; esinevate artistide äritegevuse juhtimine; kasvava metsa hindamine; villa hindamine; palgalehtede koostamine; andmeotsing arvutifailides kolmandatele isikutele; äri juhtimisabi; kaubandus- või tööstusala juhtimisabi; majandusproгноosid; statistika koostamine; arvuti andmebaasidesse info kogumine; ärialased küsitlused, päringud; arvuti andmebaasides info süstematiseerimine; maksudokumentatsiooni koostamine; arvete, arvete seisu, bilansi koostamine; hotellide ärialane juhtimine; teiste omanike kaupade ja teenuste litsentseerimise korraldamine ärieesmärgil; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine; hinnavõrdlusteenused.*

*Klass 36: Kinnisvarakontorid, -agentuurid; farmide, talude üürimine, rentimine; majutuskontorid, -bürood; kinnisvaratehingud; kinnisvara hindamine; finantstegevuse hinnangud, rahandushinnangud; kinnisvaramaaklerite teenused; kinnisvara üürimine, rentimine; äri- või ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); korterite üürimine, rentimine; paljukorteriliste majade haldamine; kinnisvara haldamine, juhtimine.*

*Klass 37: asfalteerimine; kaevude puurimine; kulunud või osaliselt hävinud masinate parandus, ümberehitus; rehvide protekteerimine; rehvide vulkaniseerimine (parandus); ehitiste niiskuskaitse; printeri tahmakassettide täitmine; nugade teritamine; ehitiste isolatsioonitööd; remonditeave, -info; ehitusteave, -info; müürsepatööd; neetimine; lakkimistööd, lakkimine; tinutustööd, tinutamine; tellingute ehitamine ja paigaldus; teesillutus; polsterdustööd, polsterdamine; ehitusjärelvalve; rõivaste uuendamine, ümbertegemine; korrosioonikaitse, -tõrje; sõidukite rooste-, korrosioonivastane töötlemine; rahakambrite hooldus ja parandus; sõidukihooldus; tee-ehitus; tapeetimine, tapetseerimine; siltide maalimine, valmistamine või parandus; ehitiste puhastamine (välispinnad); sõidukite poleerimine; tänavapühkimismasinate rentimine, üürimine; puhastusmasinate, -seadmete üürimine; ehitusseadmete, -masinate üürimine; buldooseri üürimine; tõstukite üürimine, rentimine (ehitusseadmed); ekskavaatorite üürimine; torulukksepatööd; müürsepatööd; katusepanekuteenused; sise- ja välispindade värvimine; allveeremont; kunstisleritööd (parandus); vaiade paigaldamise teenused; krohvitööd, krohvimine; kaevandusteenused; remonditööd; turvalukkude remont, parandus; vihmavarjude parandus; päikesevarjude parandus; mootorsõidukite hooldus ja remont; põletite hooldus ja parandus; lennukite hooldus ja parandus; seifide hooldus ja parandus; kellaparandus; polstriparandus, mööbliriide parandustööd; pumpade parandamine; jalatsiparandus; rõivaparandus; sõidukite remont; fotoseadmete parandus; mööbli restaureerimine; muusikariistade restaureerimine; kunstiesemete restaureerimine; sõidukite määrimine, õlitamine; ehitiste lammutamine; ehitiste lammutamine ja konstruktsioonide demonteerimine; ladude ehitus ja remont; sõidukite hooldusjaamad, teenindused (kütusega varustamine ja hooldus); pesemine; pesu pesemine; pesumajateenused; gaasitorujuhtmete ehitus ja hooldus; torujuhtmete ehitus ja hooldus; allvee-ehitus; sadamaehitustööd; tehaste, vabrikute ehitamine; näitusekioskite ja kaupluste ehitus; ehitamine; laevaehitus; ehitiste puhastamine (seestpoolt); tänavapuhastus; torude paigaldamine;*

*kahjuritõrje, v.a. põllumajanduses; tehislume valmistamise teenused; uuringuteenused ehituskruuntidele; paigaldusteenused; uste ja akende paigaldus; niisutusseadmete paigaldus ja parandus; tõstukite paigaldus ja parandus; kütteseadmete paigaldus ja parandus; vargusvastaste alarmseadmete paigaldus ja parandus; tööstuslike ahjude, keskkütteahjude paigaldus ja parandus; telefonide paigaldus ja parandus; kliimaseadmete paigaldus ja parandus; tuletõrjealarmide paigaldus ja parandus; külmutusseadmete paigaldus ja parandus; elektriseadmete paigaldus ja parandus; köögisisustuse, -sisseseade paigaldus; arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus; kontoriseadmete ja -sisseseade paigaldus, hooldus ja parandus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; häirete kõrvaldamine elektriseadmetest; tealuse ja teekatte asetamine, ujumisbasseinide hooldus; mööblihooldus; korstnapühkimistööd; katelde puhastus ja parandus; rõivaparandus; pimssimine; abrasiivpoleerimine; kuivpuhastus; sõidukite puhastamine; mähkmete puhastus; nahkesemete hooldus, puhastus ja parandus; karusnaha hooldus, puhastus ja parandus.*

*Klass 42: Arhitektuur; graafiline kujundus; tehnilised projektiuringud; inseneriteenused; materjalitestid; geoloogilised uuringud; keskkonnakaitse-alased uuringud; uurimine ja väljaarendamine, välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja -väljaarendamine; allveeuuringud; tehnilised uuringud; kalibreerimine (mõõtmine); arhitektuurikonsultatsioonid; kvaliteedikontroll; maamõõtmine; geoloogilised uuringud; sisekujundus; linnaplaneerimine; ehitusprojekteerimine, tarindustööd; konsultatsioonid energiasäästlikkuse alal; tootekujundus, tööstusdisain; mõõdistamine.*

Vaidlustatud kaubamärgi klasside 35, 36 ja 37 teenused on osaliselt kattuvad ja osaliselt samaliigilised varasema kaubamärgi klassi 35 teenustega – nii varasema kui vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist äriliste teenustega, mille eesmärk on abistada tööstus- või kaubandusettevõtteid ärilises asjaajamises või kaubandustegevuses, kusjuures varasema kaubamärgi teenused täiendavad vaidlustatud kaubamärgi teenuseid protsesside infotehnoloogia põhise optimeerimise ja tarkvara rakendamise abil. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 teenused on samaliigilised varasema kaubamärgi klassi 42 teenustega, kuna nii varasema kaubamärgi kui vaidlustatud kaubamärgi teenused kuuluvad insenertehnilisse valdkonda. Lisaks on varasema kaubamärgi teenused vaidlustatud kaubamärgi all klassis 42 osutatavate teenuste suhtes täiendavad, optimeerides neid infotehnoloogial põhinevate protsesside ja lahenduste või tarkvara rakendamise kaudu.

Kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus Euroopa kohtupraktika kohaselt on kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud tootel või teenusel on teatud päritolu, mis võimaldab neil ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid sellistest, millel on teine päritolu (Euroopa Kohtu otsus asjas C-39/97 *Canon*, p. 28). Euroopa Kohtu otsuste kohaselt on kaubamärkide segiajamine tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (vt nt Euroopa Kohtu otsus asjades C-39/97 *Canon*, p. 29; C-342/97 *Lloyd Schuhfabriken Meyer*, p. 17). Antud juhul on tulenevalt kaubamärkide väga suurest sarnasusest ning teenuste identsusest ja samaliigilisusest ilmne tõenäosus, et tarbija jaoks, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, assotsieerub vaidlustatud kaubamärk „Etalon Group + kuju“ vaidlustaja varasema kaubamärgiga „ETHALON“, ja ta peab seda näiteks varasema kaubamärgi edasiarenduseks, mida kasutatakse kontserni kaubamärgina, millesse varasema kaubamärgi omanik kuulub. Seega on tõenäoline kaubamärkide segiajamine ning täidetud ei ole eelpool viidatud kaubamärgi peamine ülesanne.

Vaidlustaja palub KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 ja 3 alusel tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 „Etalon Group + kuju“ registreerimise kohta klassides 35, 36, 37 ja 42 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.



Vaidlustusavaldus võeti 13.02.2013 komisjoni menetlusse nr 1442 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.

Taotleja esitas oma seisukohad 27.07. 2013, milles märkis järgnevat.

Taotleja (keda esindab volikirja alusel Olga Treufeldt) leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata, kuivõrd kaubamärgi "Etalon Group + kuju" registreerimine klassides 35, 36, 37 ja 42 ei ole vastuolus vaidlustaja poolt viidatud KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Sarnased pole ei võrreldavad kaubamärgid ega nendega tähistatavad kaubad ning pole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peab olema samaaegselt täidetud neli eeldust:

- 1) Vaidlustaja kaubamärk peab olema varasem taotleja kaubamärgist;
- 2) Võrreldavad kaubamärgid peavad olema identsed või sarnased;
- 3) Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad või teenused peavad olema identsed või samaliigilised ja
- 4) Peab esinema tõenäosus võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt.

Taotleja on üks suurimatest Venemaa ehitustööstuses tegutsevatest ettevõtetest, mille juured ulatuvad juba 1987.aastasse. Taotlejat loetakse tänapäeval kõige kõrgemini hinnatud ehitusettevõtteks nii Venemaal kui ka kogu Ida-Euroopas, mida kinnitavad nii taotlejale kui tema tütarettevõtetele omistatud hulgalised diplomid, medalid, sertifikaadid ja rahvusvahelised krediitireitingud. Taotleja põhitegevusalaks on kinnisvara arendamine ning ehitus, kusjuures rohkem kui 20 aastat on spetsialiseerunud just elamuehitusele<sup>1</sup>.

Taotleja juhib tähelepanu, et ka sõna 'Etalon' kasutamine vaidlustatud kaubamärgis tuleneb taotleja ärinimest - ZAO "UPRAVLJAJUSHAJA KOMPANIJA-STROITEL'NYJ HOLDING ETALON LENSPESSMU". Mis veelgi olulisem, kõnealune sõna on juba kaubamärgi koosseisus taotleja nimele Eestis registreeritud, nimelt rahvusvahelise kaubamärgiregistreeringu nr 1097805 GRUPPA KOMPANII ETALON näol:



Nagu ülaltoodud reproduktsioonilt nähtub, siis selles märgis sisalduvad nii sõna „Etalon“ kui „Grupp“, ainsaks erinevuseks see, et need sõnad on kirjutatud kirillitsas. Lisaks on kaubamärgi koosseisus ka samasugune kujunduselement nagu vaidlustatud kaubamärgis nr 1098546. Seega võiks sisuliselt väita, et sellisele kombinatsioonile, nagu vaidlustaja käesolevaga vaidlustada üritab, omab taotleja juba kehtivat ainuõigust.

Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk CTM nr 4045704	Taotleja kaubamärk IR nr 1098546
---	----------------------------------

<sup>1</sup> <http://www.lenspecsmu.ru/en/>



Visuaalselt on koheselt märgatav, et vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 4045704 koosneb ainult ühest mustas standardkirjas trükitähtedes kirjutatud sõnast „ETHALON“, millel puudub igasugune kujundus. Seevastu taotleja kaubamärk nr 1098546 koosneb kahest sinise värviga kirjutatud sõnast „Etalon“ ja „Group“, mille kõrval asetseb ka sinise ja musta värviga tehtud kujunduslik element.

Taotleja hinnangul on võrreldavate kaubamärkide sõnaliste osade puhul esmalt ilmne, et kuivõrd taotleja kaubamärk koosneb erinevalt vaidlustaja märgist kahest sõnast „Etalon“ ja „Group“, on vaidlustaja kaubamärk taotleja märgist visuaalselt oluliselt lühem - vaidlustaja kaubamärk koosneb 7-st tähest, samas kui taotleja kaubamärgis on kokku 11 tähte. Seega on juba ainuüksi sõnaliste elementide visuaalsel võrdlusel kaubamärgid teineteisest selgesti eristatavad.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga selles, et vaidlustatud kaubamärgi ainus eristusvõimeline osa on sõna „Etalon“. Taotleja kaubamärk koosneb lisaks sõnalisele osale ka kujunduslikust elemendist, mis on visuaalselt koheselt silmatorkav, andes taotleja kaubamärgile täiendava eristusvõime ning muutes seetõttu taotleja kaubamärgi vaidlustaja kaubamärgist erinevaks. Taotleja kaubamärgi kujunduslik element on kaubamärgis sõnalise osa ees, st. on kaubamärgis n-ö esimesel kohal. Veel enam, taotleja kaubamärgi kujunduslik osa on sõnalise elemendiga võrreldes märksa suurem ja silmatorkavam. Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja, et visuaalselt on vaidlustatud kaubamärk vaidlustaja kaubamärgist koheselt ja üheselt eristatav.

Vaidlustaja kaubamärk „ETHALON“ koosneb kolmest silbist ning oleks eesti keeles silbitatud järgnevalt: ET-HA-LON. Taotleja kaubamärk "Etalon Group + kuju" seevastu koosneb viiest silbist: E-TA-LON GRO-UP. Kuivõrd taotleja kaubamärk "Etalon Group + kuju" on vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“ võrreldes oluliselt pikem – rohkem tähti ja silpe, on ka taotleja kaubamärgi hääldus pikem ning võrreldavad kaubamärgid foneetiliselt erinevad.

Semantiliselt omab Eesti tarbijate jaoks tähendust ilmselt taotleja kaubamärk tervikuna. Sõna „Etalon“ kui näidis, näidiseksemplar või standard millega kedagi või midagi võrreldakse ja sõna „Group“ kui inglisekeelne vaste eestikeelsele sõnale „grupp“. Kuivõrd ka Eesti ettevõtjate poolt on sõna „Group“ kasutamine üsna sagedane ja sõna „Etalon“ on eestikeelse kirja-pildiga, võib sõltumata taotleja päritolust Eesti tarbijatele jääda mulje, et tegu on eestimaise kaubamärgiga. Taotleja kaubamärk jätab oma tähendusest tulenevalt Eesti tarbijatele kontseptuaalselt mulje kui „*teistele eeskujuks/näidiseks olev grupp*“.

Kuna sõnal „etalon“ on eesti keeles teatud standardile osundav tähendus, leiab taotleja, et nimetatud sõna ei ole üldse vaidlustatud kaubamärgi kaitstav osa. Võttes näiteks sõna „etalon“ sünonüümiks olev „standard“, siis Eesti Patendiamet on selle sõna kaubamärgi mittekaitstavaks osaks lugenud. Kuna ka vaidlustatud kaubamärgi all pakutavate teenuste puhul saab rääkida nende vastavusest teatavatele standarditele, konkreetsete teenusepakkujate sertifitseerimisele vms., võib tarbija tajuda sõna „etalon“ teenuste suhtes kirjeldavana, mistõttu on tegu madala eristusvõimega elemendiga.

Vaidlustaja kaubamärk „ETHALON“ seevastu ei ole eestikeelse kirja-pildiga ning vastupidiselt vaidlustaja poolt väidetule ei seostu taotleja hinnangul sõnaga „etalon“. Taotleja rõhutab, et vaidlustaja kaubamärk on „ETHALON“, mitte „ETALON“ ja sõnal „ethalon“ ei ole ei inglise saksa, vene ega prantsuse keeles mingit tähendust. Rääkimata sellest, et ka eesti keeles puudub sõnal „ethalon“ igasugune tähendus.

Seetõttu leiab taotleja, et võrreldavaid kaubamärke semantiliselt võrrelda ei saa.

Kokkuvõtvalt on taotleja seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk "Etalon Group + kuju" ei ole visuaalselt, foneetiliselt ega semantiliselt identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“, mistõttu on ebatõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja kaubamärgiga.

Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse kõikide rahvusvahelises registreeringus nr 1098546 toodud teenuste suhtes, st klassides 35, 36, 37 ja 42. Võrreldavad kaubad-teenused on toodud järgnevas tabelis:

Klass	Vaidlustaja kaubamärk CTM nr 4045704	Taotleja kaubamärk IR nr 1098546
9	Ettevõtete arvutitarkvara, nimelt tarkvara ettevõterakendustele, andmete ja info integreerimiseks infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.	
35	Ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontoris kasutamiseks.	Kaubandusteabeagentuurid; ärijuhtimine; omahinnaanalüüsid; andmetöötlus arvuti abil; arvepidamine; arvete esitamine; rahvastikuküsitlused; turu-uuringud; äriinfo; äriteave ja klientide nõustamine (klientide nõustamiskeskus); ärialased uuringud; äriuuringud; turu-uuringud; äritegevuse juhtimine; esinevate artistide äritegevuse juhtimine; kasvava metsa hindamine; villa hindamine; palgalehtede koostamine; andmeotsing arvutifailides kolmandatele isikutele; äri juhtimisabi; kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi; majandusprognosid; statistika koostamine; arvuti andmebaasidesse info kogumine; ärialased küsitlused, päringud; arvuti andmebaasides info süstematiseerimine; maksudokumentatsiooni koostamine; arvete, arvete seisu, bilansi koostamine; hotellide ärialane juhtimine; teiste omanike kaupade ja teenuste litsentseerimise korraldamine ärieesmärgil; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine; hinnavõrdlusteenused.
36		Kinnisvarakontorid, -agentuurid; farmide, talude üürimine, rentimine; majutuskontorid, -bürood; kinnisvaratehingud; kinnisvara hindamine; finantstegevuse hinnangud, rahandushinnangud; kinnisvaramaaklerite teenused; kinnisvara üürimine, rentimine; äri- või ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); korterite üürimine, rentimine; paljukorteriliste majade haldamine; kinnisvara haldamine, juhtimine.
37		asfalteerimine; kaevude puurimine; kulunud või osaliselt hävinud masinate parandus, ümberehitus; rehvide protekteerimine; rehvide vulkaniseerimine (parandus); ehitiste niiskuskaitse; printeri tahmakassettide täitmine; nugade teritamine; ehitiste isolatsioonitööd; remonditeave, -info; ehitusteave, -info; müürsepatööd; neetimine; lakkimistööd, lakkimine; tinutustööd, tinutamine; tellingute ehitamine ja paigaldus; teesillutus;

		<p> polsterdustööd, polsterdamine; ehitusjärelvalve; rõivaste uuendamine, ümbertegemine; korrosioonikaitse, -tõrje; sõidukite rooste-, korrosioonivastane töötlemine; rahakambrite hooldus ja parandus; sõidukihooldus; tee-ehitus; tapeetimine, tapetseerimine; siltide maalimine, valmistamine või parandus; ehitiste puhastamine (välispinnad); sõidukite poleerimine; tänavapühkimismasinat rentimine, üürimine; puhastusmasinate, -seadmete üürimine; ehitusseadmete, -masinate üürimine; buldoosrite üürimine; tõstukite üürimine, rentimine (ehitusseadmed); ekskavaatorite üürimine; torulukksepatööd; müürsepatööd; katusepanekuteenused; sise- ja välispindade värvimine; allveeremont; kunsttiseritööd (parandus); vaiade paigaldamise teenused; krohvitööd, krohvimine; kaevandusteenused; remonditööd; turvalukkude remont, parandus; vihmavarjude parandus; päikesevarjude parandus; mootorsõidukite hooldus ja remont; põletite hooldus ja parandus; lennukite hooldus ja parandus; seifide hooldus ja parandus; kellaparandus; polstriparandus, mööbliriide parandustööd; pumpade parandamine; jalatsiparandus; rõivaparandus; sõidukite remont; fotoseadmete parandus; mööbli restaureerimine; muusikariistade restaureerimine; kunstiesemete restaureerimine; sõidukite määrimine, õlitamine; ehitiste lammutamine; ehitiste lammutamine ja konstruktsioonide demonteerimine; ladude ehitus ja remont; sõidukite hooldusjaamad, teenindused (kütusega varustamine ja hooldus); pesemine; pesu pesemine; pesumajateenused; gaasitorujuhtmete ehitus ja hooldus; torujuhtmete ehitus ja hooldus; allvee-ehitus; sadamaehitustööd; tehaste, vabrikute ehitamine; näitusekioskite ja kaupluste ehitus; ehitamine; laevaehitus; ehitiste puhastamine (seestpoolt); tänavapuhastus; torude paigaldamine; kahjuritõrje, v.a. põllumajanduses; tehislume valmistamise teenused; uuringuteenused ehituskruntidele; paigaldusteenused; uste ja akende paigaldus; niisutusseadmete paigaldus ja parandus; tõstukite paigaldus ja parandus; kütteseadmete paigaldus ja parandus; vargusvastaste alarmseadmete paigaldus ja parandus; tööstuslike ahjude, keskkütteahjude paigaldus ja parandus; telefonide paigaldus ja parandus; kliimaseadmete paigaldus ja parandus; tuletõrjealarmide paigaldus ja parandus; külmutusseadmete paigaldus ja parandus; elektriseadmete paigaldus ja parandus; köögisisustuse, -sisseseade paigaldus; arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus; kontoriseadmete ja -sisseseade paigaldus, hooldus ja parandus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; häirete kõrvaldamine elektriseadmetest; teealuse ja teekatte asetamine, ujumisbasseinide hooldus; mööblihooldus; korstnapühkimistööd; katelde puhastus ja parandus; rõivaparandus; pimssimine; abrasiivpoleerimine; kuivpuhastus; sõidukite </p>
--	--	---

		puhastamine; mähkmete puhastus; nahkesemete hooldus, puhastus ja parandus; karusnaha hooldus, puhastus ja parandus.
42	Tarkvara arendamine ja programmeerimine kolmandatele isikutele ärirakenduste ja ettevõttelahenduste kujul, eelkõige seoses rakenduste, andmete ja info integreerimisega infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.	Arhitektuur; graafiline kujundus; tehnilised projektiuurid; inseneriteenused; materjalitesti; geoloogilised uuringud; keskkonnakaitse-alased uuringud; uurimine ja väljaarendamine, välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja -väljaarendamine; allveeuuringud; tehnilised uuringud; kalibreerimine (mõõtmine); arhitektuurikonsultatsioonid; kvaliteedikontroll; maamõõtmine; geoloogilised uuringud; sisekujundus; linnaplaneerimine; ehitusprojekteerimine, tarindustööd; konsultatsioonid energiasäästlikkuse alal; tootekujundus, tööstusdisain; mõõdistamine.

Taotleja sellise seisukohaga ei nõustu, et vaidlustatud kaubamärgi klassides 35, 36 ja 37 loetletud teenused on osaliselt kattuvad ja osaliselt samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi klassi 35 teenustega.

Vaidlustaja kaubamärgi loetellu klassis 35 kuuluvad üksnes *ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontoril kasutamiseks*, st tegu on küll ärilise teenusega, kuid üheainsa ning äärmiselt piiratud ja spetsiifilise ärilise teenusega. Taotleja kaubamärgi loetelu klassis 35 on esiteks palju ulatuslikum ning teiseks, ei hõlma üldse sellist teenust nagu *ärikonsultatsioonid*. Seega ei saa taotleja hinnangul väita, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad teenused klassis 35 on samaliigilised või kattuvad.

Mis puutub vaidlustatud kaubamärgi loetelusse klassides 36 ja 37, siis ka neis klassides loetletud teenuseid ei pea taotleja vaidlustaja kaubamärgiga klassis 35 tähistatavate teenustega sarnasteks.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 36 loetellu kuuluvad teenused on pea eranditult kinnisvaratehingud, mis ei ole samaliigilised *infotehnoloogia põhiste ja tarkvara alaste ärikonsultatsioonidega*. Esiteks on erinev nimetatud teenuste sisu ja olemus, mida kinnitab asjaolu, et need teenused ei ole omavahel asendatavad. Teiseks on erinevad teenuste pakkujad – kinnisvaramaaklerid vs (äri)konsultandid ning teenuste pakumiskanalid.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 37 loetellu kuulub hulgaliselt erinevaid teenuseid, mis kuuluvad suures osas ehitustegevuse, remondi ning kõikvõimalike paigaldus- ja parandustööde valdkonda. Taotleja hinnangul pole ühtegi põhjust väitmaks, et taolised teenused on samaliigilised või kattuvad *ärikonsultatsioonidega*.

Esiteks on ilmne, et tegu on täiesti erinevate valdkondadega – ärijuhtimine (vaidlustaja kaubamärk) vs ehitus- ja parandustööd. Seega võib samuti väita, et võrreldavad teenused pole omavahel asendatavad. Teiseks, kui infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alaste ärikonsultatsioonide potentsiaalne klientuur koosneb üksnes ettevõtjatest, siis vaidlustatud kaubamärgi klassi 37 teenuste tarbijaskond on kindlasti palju laiem, hõlmates avalikkust üldiselt. Kuuluvad ju vaidlustatud kaubamärgi klassi 37 loetelusse ka

sellised teenused nagu *rõivaste uuendamine, ümbertegemine; sõidukihooldus; tapeetimine, tapetseerimine; sõidukite poleerimine; vihmavarjude parandus; päikesevarjude parandus; mootorsõidukite hooldus ja remont; kellaparandus; polstriparandus, mööbliriide parandustööd; jalatsiparandus; rõivaparandus; fotoseadmete parandus; mööbli restaureerimine* jne. Seega on võrreldavate teenuste sihtgrupid erinevad. Kolmandaks on erinevad ka võrreldavate teenuste pakkujad. Taotleja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 37 loetelus olevad teenused ei ole mingilgi moel samaliigilised või kattuvad vaidlustaja kaubamärgi klassi 35 kuuluvate teenustega.

Klassi 42 kuuluvate teenuste osas leiab vaidlustaja, et "*Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 teenused on samaliigilised varasema kaubamärgi klassi 42 teenustega, kuna nii varasema kaubamärgi kui vaidlustatud kaubamärgi teenused kuuluvad insenertehnilisse valdkonda.*" Taotleja taaskord ei nõustu ning leiab, et ainus mis võrreldavaid teenuseid klassis 42 ühendab, on asjaolu, et need kuuluvad klassi 42.

Vaidlustaja kaubamärgi klassi 42 loetelusse kuuluvad taaskord üksnes väga spetsiifilised ja kitsad teenused nagu *tarkvara arendamine ja programmeerimine ärirakenduste ja ettevõttelahenduste kujul*. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 loetelusse seevastu kuuluvad põhiliselt teaduslikud, tehnilised ja tööstuslikud uuringud ning projekteerimine. Seetõttu leiab taotleja, et võrreldavate teenuste olemus ja sisu on erinev. Kusjuures oluline on märkida, et vaidlustaja kaubamärgiloetelu sisaldab piirangut "*välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja –väljaarendamine*", mis taotleja hinnangul välistab võrreldavate teenuste samaliigilisust veelgi.

Vaidlustaja märgib nii klassidesse 35, 36 ja 37 kuuluvate teenuste võrdlemisel kui ka klassi 42 teenuste võrdlemisel, et "*varasema kaubamärgi teenused on vaidlustatud kaubamärgi teenuste suhtes täiendavad, optimeerides neid infotehnoloogial põhinevate protsesside ja lahenduste või tarkvara rakendamise kaudu.*" Taotleja hinnangul ei saa vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavaid teenuseid pidada taotleja kaubamärgi loetelus toodud teenuste suhtes täiendavaks. Muidugi saab neid teenuseid koos pakkuda ja tarbida, kuid need ei ole üksteist täiendavad.

Ka OHIM-i vaidlustusmanuaalis on kaupade-teenuste omavahelise täiendavuse osas leitud, et "*kaubad või teenused on üksteist täiendavad siis, kui nende vahel on tugev side, st kui üks on teise jaoks asendamatu või kasutamiseks vajalik.*" Kusjuures, "*oluline on eristada teenuste täiendavust sellest, kui teenuseid võib kas mugavusest või valikust tulenevalt koos tarbida*". Käesoleval juhul on tegu viimase variandiga – võrreldavaid teenuseid küll saab koos tarbida, kuid kohe kindlasti pole need üksteise suhtes asendamatud või kasutamiseks vajalikud. Seega ei ole varasema kaubamärgi teenused vaidlustatud kaubamärgi teenuste suhtes täiendavad.

Taotleja seisukohta võrreldavate teenuste erinevuse osas kinnitavad ka taotleja ning vaidlustaja väidetavad põhitegevusalad. Nagu eespool mainitud, siis taotleja põhitegevusalaks on kinnisvaraarendus ja ehitus, seevastu vaidlustaja kodulehelt nähtuvalt spetsialiseerub vaidlustaja äriühingutele oskusteabe, konsultatsiooniteenuste ja IT-lahenduste pakkumisele.<sup>2</sup> On ilmne, et taotleja ning vaidlustaja poolt pakutavad teenused ei kuulu samasse valdkonda ega pole samaliigilised.

---

<sup>2</sup> <http://www.ethalon.de/en.html>

Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja kokkuvõtvalt, et võrreldavate kaubamärkide loeteludesse kuuluvad teenused klassides 35, 36, 37 ja 42 ei ole samaliigilised.

Taotleja on seisukohal, et rahvusvahelise kaubamärgi "Etalon Group + kuju" registreerimine Eestis pole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 – taotleja kaubamärk "Etalon Group + kuju" pole identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“ ning nimetatud kaubamärkidega tähistatavad teenused pole ei identsed ega samaliigilised.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 4.02.2014, milles jäi esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 4.03.2014, milles jääb oma seisukohtade juurde. Muuhulgas informeerib taotleja komisjoni, et ka Küprosel, Leedus ja Prantsusmaal samade osapoolte vahel sama, st rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 "Etalon Group + kuju" üle toimunud vaidlustes on tehtud otsused –kõigis kolmes riigis leiti, et rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 registreerimine ei ole vastuolus vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärgiga nr 4045704, mistõttu ETHALON GmbH vaidlustusavaldused jäeti rahuldamata.

03.06.2014 alustas komisjon asja nr 1442 lõppmenetlust.

#### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustusavalduse sisulise lahendamise koha pealt leiab komisjon järgnevat.

08.09.2011 registreeriti rahvusvahelise kaubamärk nr 1098546 taotleja nimele klassides 35, 36, 37 ja 42, muuhulgas Eesti suhtes.

01.11.2012 avaldati teade Patendiameti otsuse kohta registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk "Etalon Group + kuju" Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2012.

02.01.2013 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse kaubamärgi „Etalon Group + kuju“ (RV reg nr 1098546) registreerimisotsuse vaidlustamiseks.

Vaidlustaja hinnangul on Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk nr 1098546 „Etalon Group + kuju“ taotleja nimele klassides 35, 36, 37 ja 42 vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2-ga.

*KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, 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.*

Vaidlustajale kuulub varasem Ühenduse kaubamärk „ETHALON“, reg nr 4045704, taotluse esitamise kuupäev 27.09.2004.

*KaMS § 11 lg 1 p 6 alusel on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem.*

Kuivõrd vaidlustajale kuuluva Ühenduse kaubamärgi nr 4045704 taotluse esitamise kuupäev on varasem kui rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 registreerimise kuupäev, on vaidlustaja kaubamärk KaMS tähenduses varasem kaubamärk. Selles osas vaidlus puudub.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaubamärkide sarnasuse üle otsustamisel hinnata äravahetamise tõenäosust üleüldiselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on vastava juhtumi puhul asjakohased. Üldine hinnang äravahetamise tõenäosuse suhtes peab kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas tuginema kaubamärkide üldmuljele, eriti arvesse võttes nende eristavaid ja domineerivaid elemente.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk CTM nr 4045704	Taotleja kaubamärk IR nr 1098546
<b>ETHALON</b>	

Taotleja kaubamärk nr 1098546 on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb kahest sinise värviga kirjutatud sõnast „Etalon“ ja „Group“, mille kõrval asetseb ka sinise ja musta värviga kujunduslik element. Kaubamärgis sisalduv kujunduslik element on visuaalselt silmatorkav ja asub kaubamärgis sõnalise osa ees, st. on kaubamärgis esimesel kohal.

Võrreldes kaubamärkide sõnalisi elemente, leiab komisjon, et erinevalt vaidlustaja kaubamärgist koosneb taotleja kaubamärk kahest sõnast „Etalon“ ja „Group“ ja on seega vaidlustaja märgist visuaalselt pikem.

Kuivõrd taotleja kaubamärk "Etalon Group+ kuju" on vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“ võrreldes oluliselt pikem – rohkem tähti ja silpe („ETHALON“ koosneb kolmest silbist, "Etalon Group + kuju" seevastu koosneb viiest silbist), on ka taotleja kaubamärgi häälendus pikem ning võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt erinevad.

Kaubamärgid ei ole semantiliselt võrreldavad. Komisjon nõustub taotlejaga ja leiab, et Eesti ettevõtjate poolt on sõna „Group“ kasutamine üsna sagedane ja sõna „Etalon“ on eestikeelse kirjapildiga. Sõna „Etalon“ kui näidis, näidiseksemplar või standard, millega kedagi või midagi võrreldakse ja sõna „Group“ kui inglisekeelne vaste eestikeelsele sõnale „grupp“ jätavad koos kontseptuaalselt Eesti tarbijatele mulje kui „*teistele eeskujuks/näidiseks olev grupp*“. Vaidlustaja kaubamärk „ETHALON“ seevastu ei ole eestikeelse kirjapildiga ja sõnal „ethalon“ ei ole eesti, inglise saksa, vene ega prantsuse keeles tähendust. Tavapärasel keelekasutuses kasutavaid eristusvõimetuid sõnu ei saa monopoliseerida ja registreerida ühe isiku nimele. Võttes arvesse sõna „etalon“ tähendust ning seda, et sõna „etalon“ on heauskses äripraktikas laialdaselt kasutatav sõna, ei anna see alust seisukohale, et eristusvõimetu sõna kasutamine vaidlustatud kaubamärgi koosseisus tingiks koheselt märkide äravahetamise või assotsieerumise.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus on risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV, 22.juuni 1999. a). Arvestades sõna „etalon“ laialdast kasutamist, ei seosta tarbijad sõna „etalon“ sisaldavaid kaubamärke nähes pakutavaid teenuseid automaatselt ühe konkreetse ettevõttega. Kaubamärkide üksteisest eristamiseks pööratakse seetõttu tähelepanu teistele märgis sisalduvatele komponentidele, nii sõnalistele kui kujunduslikele.

Komisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärk "Etalon Group + kuju" ei ole visuaalselt ega foneetiliselt identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga ETHALON ning semantiliselt ei ole märgid võrreldavad.



Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse kõikide rahvusvahelises registreeringus nr 1098546 toodud teenuste suhtes, st klassides 35, 36, 37 ja 42. Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et võrreldavad teenused oleks identsed või samaliigilised.

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahend C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, punkt 23).

Antud juhul on tegemist teenustega, mis erinevad olemuselt. Vaidlustaja kaubamärgi loetellu klassis 35 kuuluvad üksnes *ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontorik kasutamiseks*. Taotleja kaubamärgi loetelu klassis 35 ei hõlma sellist teenust nagu *ärikonsultatsioonid*, seega ei ole võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad teenused klassis 35 on samaliigilised ega identsed.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 36 loetellu kuuluvad teenused on pea eranditult kinnisvaratehingud, mis samuti ei ole samaliigilised *ärikonsultatsioonidega*. Erinevad on nii teenuste sisu ja olemus kui ka teenuste pakkujad (kinnisvaramaaklerid vs ärikonsultandid) ning teenuste pakkumiskanalid.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 37 loetellu kuulub hulgaliselt erinevaid teenuseid, mis kuuluvad suures osas ehitustegevuse, remondi ning kõikvõimalike paigaldus- ja parandustööde valdkonda. Nimetatud teenused ei ole samaliigilised või kattuvad vaidlustaja kaubamärgi klassi 35 kuuluva *ärikonsultatsiooni* teenusega. Tegu on erinevate valdkondadega – ärijuhtimine vs ehitus- ja parandustööd, mistõttu võrreldavad teenused ei ole omavahel asendatavad.

Vaidlustaja kaubamärgi klassi 42 loetelusse kuuluvad väga spetsiifilised ja kitsad teenused nagu *tarkvara arendamine ja programmeerimine ärirakenduste ja ettevõttelahenduste kujul*. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 loetelusse seevastu kuuluvad teaduslikud, tehnilised ja tööstuslikud uuringud ning projekteerimine. Seetõttu leiab komisjon, et võrreldavate teenuste olemus ja sisu on erinev. Samuti sisaldub taotleja kaubamärgiloetelus piirang: *"välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja –väljaarendamine"*, mis omakorda välistab võrreldavate teenuste samaliigilisust.

Kuna taotleja ja vaidlustaja põhitegevusalad on erinevad (taotleja põhitegevusalaks on kinnisvaraarendus ja ehitus, vaidlustaja on spetsialiseerunud äriühingutele oskusteabe, konsultatsiooniteenuste ja IT-lahenduste pakkumisele), leiab komisjon, et taotleja ning vaidlustaja poolt pakutavad teenused ei kuulu samasse valdkonda ega ole samaliigilised. Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et võrreldavate kaubamärkide loeteludesse kuuluvad teenused klassides 35, 36, 37 ja 42 ei ole samaliigilised.

Kokkuvõtvalt leiab komisjon, et rahvusvahelise kaubamärgi "Etalon Group + kuju" registreerimine Eestis ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Kaubamärk "Etalon Group + kuju" ei ole identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga ETHALON ning nimetatud kaubamärkidega tähistatavad teenused ei ole identsed ega samaliigilised, seetõttu ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

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

**otsustas:**

**jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

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:

E. Hallika

E. Sassian

M. Tähepõld

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1442-o**

Tallinnas 11. juulil 2014. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ETHALON GmbH (esindaja volikirja alusel patendivolinik Anneli Kang) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Etalon Group + kuju“ (rahvusvaheline kaubamärgi registreering nr 1098546) registreerimise kohta klassides 35, 36, 37 ja 42, täielikuks tühistamiseks Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo „Upravljajuchaja Kompanija Stroitelnyi Holding Etalon Lenspetsmu“.

**Asjaolud ja menetluse käik**

08.09.2011 registreeriti rahvusvahelise kaubamärk nr 1098546 Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo „Upravljajuchaja Kompanija Stroitelnyi Holding Etalon Lenspetsmu“ (edaspidi taotleja) nimele klassides 35, 36, 37 ja 42, muuhulgas Eesti suhtes.

01.11.2012 avaldati teade Patendiameti otsuse kohta registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk „Etalon Group + kuju“ Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2012.

02.01.2013 esitas Ethalon GmbH (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Etalon Group + kuju“ (RV reg nr 1098546) registreerimisotsuse vaidlustamiseks.

Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk nr 1098546 „Etalon Group + kuju“ taotleja nimele klassides 35, 36, 37 ja 42 on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2-ga, 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.*

Vaidlustajale kuulub varasem Ühenduse kaubamärk „ETHALON“, reg nr 4045704, taotluse esitamise kuupäev 27.09.2004.

KaMS § 11 lg 1 p 6 alusel on *varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem.*

Kuivõrd vaidlustajale kuuluva Ühenduse kaubamärgi nr 4045704 taotluse esitamise kuupäev on varasem kui rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 registreerimise kuupäev, on vaidlustaja kaubamärk KaMS tähenduses varasem kaubamärk.

Varasema kaubamärgi ja vaidlustatud kaubamärgi võrdlus vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaubamärkide sarnasuse üle otsustamisel hinnata äravahetamise tõenäosust üleüldiselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on vastava juhtumi puhul asjakohased. Üldine hinnang äravahetamise tõenäosuse suhtes peab kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas tuginema kaubamärkide üldmuljele, eriti arvesse võttes nende eristavaid ja domineerivaid elemente.

(Euroopa Kohtu otsus asjas C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV*, p. 25). Euroopa kohtupraktika kohaselt on kaks märki sarnased, kui asjaomase avalikkuse seisukohast on nad vähemalt osaliselt identsed ühes või mitmes aspektis, arvestades visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset aspekti (Esimese astme kohtu otsus asjas T-286/02 *Oriental Kitchen v OHIM*, p. 38).

Vaidlustaja kaubamärk on sõnaline kaubamärk; vaidlustatud kaubamärk on värviline, kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab sõnalist osa „ETALON GROUP“ ja kujundlikku elementi. Ent vaidlustatud kaubamärgi oluliseks ja domineerivaks elemendiks tuleb lugeda kaubamärgi eristusvõimelist sõnalist osa ETALON. Euroopa kohtupraktika nagu ka komisjoni praktika kohaselt on üldtunnustatud printsii, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades. On mõistlik eeldada, et keskmine tarbija tajub sõnalist osa kaubamärgina ja kujutisosa dekoratiivse elemendina (Esimese astme kohtu otsus asjas T-312/03 *Wassen International Ltd. v OHIM*, p. 37). Tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele – tarbijale jääb eelkõige meelde kaubamärgi domineeriv ja eristusvõimeline osa.

Antud juhul on vaidlustatud kaubamärgi ainus eristusvõimeline sõnaline osa „ETALON“, mis langeb praktiliselt kokku vaidlustaja varasema märgiga. Vaidlustatud kaubamärgi sõnalises osas sisalduv „GROUP“ (e.k. *grupp, kontsern*) on eristusvõimetu kui heauskses äritegevuses tavapäraselt kasutatav äriühingu liiki näitav tähis, mille kasutamine on kaubamärkide koosseisus äärmiselt levinud, ja mille põhjal ei ole tarbijal võimalik määratleda kaubamärgiga kaitstavaid teenuseid taotlejalt pärinevatena. Vaidlustaja varasem sõnaline kaubamärk sisaldub praktiliselt täielikult vaidlustatud kaubamärgis, kattudes selle sõnalise osa domineeriva, eristusvõimelise esimese sõnaga ETALON. Tänu praktiliselt identsele ühisosale on vaatlusalused kaubamärgid nii visuaalselt kui foneetiliselt väga sarnased. Foneetiliselt on nende eristusvõimelise sõnalise ühisosa ETHALON/ETALON hääldus identne, kuivõrd häälik /h/ sõnalise tähise ETHALON väljahääldamisel praktiliselt ei kostu. Ka visuaalselt on vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimeline sõnaline osa väga sarnane varasema kaubamärgiga.

Ühetäheline erinevus kaubamärkide eristusvõimelise sõnalise osa keskel asub positsioonis, kus see võib hõlpsasti jääda tarbijale märkamatuks; see ei too kaasa foneetilist erinevust ega ka piisavat visuaalset erinevust, et hajutada ülaltoodud osade, ja sellest tulenevalt ka kaubamärkide tervikuna väga suurt sarnasust.

Kontseptuaalses plaanis seob vaatlusaluseid kaubamärke asjaolu, et nii varasem kaubamärk kui vaidlustatud kaubamärk seostuvad mõistega „etalon“, mis on eesti keeles tavapäraselt kasutatav võõrsõna ja esineb samal kujul ka teistes keeltes (nt vene, saksa, prantsuse keel).

Tulenevalt kaubamärkide praktiliselt identsest eristusvõimelisest ja domineerivast sõnalisest ühisosast, mis ühtlasi langeb sisulisest kokku varasema kaubamärgiga (ETALON/ETHALON), kusjuures vaidlustatava kaubamärgi sõnaline osa erineb varasemast kaubamärgist vaid selle poolest, et varasema kaubamärgiga kattuvale eristusvõimelisele osale on liidetud taotletud kaupade ja teenuste osas eristusvõimetu tähis (GROUP), on tegemist väga sarnaste kaubamärkidega.

KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendamise eeltingimus on ühtlasi võrreldavate kaubamärkide kaupade identsus ja/või samaliigilisus. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaupade identsuse / samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis puudutavad võrreldavaid kaupu. Antud tegurid hõlmavad muuhulgas võrreldavate kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi ning seda, kas tegemist on konkureerivate või üksteist asendavate toodetega (Euroopa Kohtu otsus asjas C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v Metro- Goldwyn-Mayer Inc.*, p. 23).

Lisaks on Riigikohus otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning seda, kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Vaidlustaja varasem kaubamärk on registreeritud järgnevate kaupade ja teenuste osas:

Ühenduse kaubamärk nr 4045704 „ETHALON“ :

*Klass 9: Ettevõtete arvutitarkvara, nimelt tarkvara ettevõtterakendustele, andmete ja info integreerimiseks infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.*

*Klass 35: Ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontorik kasutamiseks.*

*Klass 42: Tarkvara arendamine ja programmeerimine kolmandatele isikutele ärirakenduste ja ettevõtetelahenduste kujul, eelkõige seoses rakenduste, andmete ja info integreerimisega infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.*

Vaidlustatud kaubamärgile „ETALON GROUP“ (RV reg nr 1098546) taotletakse kaitset Nizza klassifikatsiooni klasside 35, 36, 37 ja 42 järgnevate teenuste osas:

*Klass 35: Kaubandusteabeagentuurid; ärijuhtimine; omahinnaanalüüsid; andmetöötlus arvuti abil; arvepidamine; arvete esitamine; rahvastikuküsitlused; turu-uuringud; äriinfo; äriteave ja klientide nõustamine (klientide nõustamiskeskus); ärialased uuringud; äriuuringud; turu-uuringud; äritegevuse juhtimine; esinevate artistide äritegevuse juhtimine; kasvava metsa hindamine; villa hindamine; palgalehtede koostamine; andmeotsing arvutifailides kolmandatele isikutele; äri juhtimisabi; kaubandus- või tööstusala juhtimisabi; majandusproгноosid; statistika koostamine; arvuti andmebaasidesse info kogumine; ärialased küsitlused, päringud; arvuti andmebaasides info süstematiseerimine; maksudokumentatsiooni koostamine; arvete, arvete seisu, bilansi koostamine; hotellide ärialane juhtimine; teiste omanike kaupade ja teenuste litsentseerimise korraldamine ärieesmärgil; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine; hinnavõrdlusteenused.*

*Klass 36: Kinnisvarakontorid, -agentuurid; farmide, talude üürimine, rentimine; majutuskontorid, -bürood; kinnisvaratehingud; kinnisvara hindamine; finantstegevuse hinnangud, rahandushinnangud; kinnisvaramaaklerite teenused; kinnisvara üürimine, rentimine; äri- või ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); korterite üürimine, rentimine; paljukorteriliste majade haldamine; kinnisvara haldamine, juhtimine.*

*Klass 37: asfalteerimine; kaevude puurimine; kulunud või osaliselt hävinud masinate parandus, ümberehitus; rehvide protekteerimine; rehvide vulkaniseerimine (parandus); ehitiste niiskuskaitse; printeri tahmakassettide täitmine; nugade teritamine; ehitiste isolatsioonitööd; remonditeave, -info; ehitusteave, -info; müürsepatööd; neetimine; lakkimistööd, lakkimine; tinutustööd, tinutamine; tellingute ehitamine ja paigaldus; teesillutus; polsterdustööd, polsterdamine; ehitusjärelvalve; rõivaste uuendamine, ümbertegemine; korrosioonikaitse, -tõrje; sõidukite rooste-, korrosioonivastane töötlemine; rahakambrite hooldus ja parandus; sõidukihooldus; tee-ehitus; tapeetimine, tapetseerimine; siltide maalimine, valmistamine või parandus; ehitiste puhastamine (välispinnad); sõidukite poleerimine; tänavapühkimismasinate rentimine, üürimine; puhastusmasinate, -seadmete üürimine; ehitusseadmete, -masinate üürimine; buldoosrite üürimine; tõstukite üürimine, rentimine (ehitusseadmed); ekskavaatorite üürimine; torulukksepatööd; müürsepatööd; katusepanekuteenused; sise- ja välispindade värvimine; allveeremont; kunstisleritööd (parandus); vaiade paigaldamise teenused; krohvitööd, krohvimine; kaevandusteenused; remonditööd; turvalukkude remont, parandus; vihmavarjude parandus; päikesevarjude parandus; mootorsõidukite hooldus ja remont; põletite hooldus ja parandus; lennukite hooldus ja parandus; seifide hooldus ja parandus; kellaparandus; polstriparandus, mööbliriide parandustööd; pumpade parandamine; jalatsiparandus; rõivaparandus; sõidukite remont; fotoseadmete parandus; mööbli restaureerimine; muusikariistade restaureerimine; kunstiesemete restaureerimine; sõidukite määrimine, õlitamine; ehitiste lammutamine; ehitiste lammutamine ja konstruktsioonide demonteerimine; ladude ehitus ja remont; sõidukite hooldusjaamad, teenindused (kütusega varustamine ja hooldus); pesemine; pesu pesemine; pesumajateenused; gaasitorujuhtmete ehitus ja hooldus; torujuhtmete ehitus ja hooldus; allvee-ehitus; sadamaehitustööd; tehaste, vabrikute ehitamine; näitusekioskite ja kaupluste ehitus; ehitamine; laevaehitus; ehitiste puhastamine (seestpoolt); tänavapuhastus; torude paigaldamine;*

*kahjuritõrje, v.a. põllumajanduses; tehislume valmistamise teenused; uuringuteenused ehituskruuntidele; paigaldusteenused; uste ja akende paigaldus; niisutusseadmete paigaldus ja parandus; tõstukite paigaldus ja parandus; kütteseadmete paigaldus ja parandus; vargusvastaste alarmseadmete paigaldus ja parandus; tööstuslike ahjude, keskkütteahjude paigaldus ja parandus; telefonide paigaldus ja parandus; kliimaseadmete paigaldus ja parandus; tuletõrjealarmide paigaldus ja parandus; külmutusseadmete paigaldus ja parandus; elektriseadmete paigaldus ja parandus; köögisisustuse, -sisseseade paigaldus; arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus; kontoriseadmete ja -sisseseade paigaldus, hooldus ja parandus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; häirete kõrvaldamine elektriseadmetest; tealuse ja teekatte asetamine, ujumisbasseinide hooldus; mööblihooldus; korstnapühkimistööd; katelde puhastus ja parandus; rõivaparandus; pimssimine; abrasiivpoleerimine; kuivpuhastus; sõidukite puhastamine; mähkmete puhastus; nahkesemete hooldus, puhastus ja parandus; karusnaha hooldus, puhastus ja parandus.*

*Klass 42: Arhitektuur; graafiline kujundus; tehnilised projektiuringud; inseneriteenused; materjalitestid; geoloogilised uuringud; keskkonnakaitse-alased uuringud; uurimine ja väljaarendamine, välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja -väljaarendamine; allveeuuringud; tehnilised uuringud; kalibreerimine (mõõtmine); arhitektuurikonsultatsioonid; kvaliteedikontroll; maamõõtmine; geoloogilised uuringud; sisekujundus; linnaplaneerimine; ehitusprojekteerimine, tarindustööd; konsultatsioonid energiasäästlikkuse alal; tootekujundus, tööstusdisain; mõõdistamine.*

Vaidlustatud kaubamärgi klasside 35, 36 ja 37 teenused on osaliselt kattuvad ja osaliselt samaliigilised varasema kaubamärgi klassi 35 teenustega – nii varasema kui vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist äriliste teenustega, mille eesmärk on abistada tööstus- või kaubandusettevõtteid ärilises asjaajamises või kaubandustegevuses, kusjuures varasema kaubamärgi teenused täiendavad vaidlustatud kaubamärgi teenuseid protsesside infotehnoloogia põhise optimeerimise ja tarkvara rakendamise abil. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 teenused on samaliigilised varasema kaubamärgi klassi 42 teenustega, kuna nii varasema kaubamärgi kui vaidlustatud kaubamärgi teenused kuuluvad insenertehnilisse valdkonda. Lisaks on varasema kaubamärgi teenused vaidlustatud kaubamärgi all klassis 42 osutatavate teenuste suhtes täiendavad, optimeerides neid infotehnoloogial põhinevate protsesside ja lahenduste või tarkvara rakendamise kaudu.

Kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus Euroopa kohtupraktika kohaselt on kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud tootel või teenusel on teatud päritolu, mis võimaldab neil ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid sellistest, millel on teine päritolu (Euroopa Kohtu otsus asjas C-39/97 *Canon*, p. 28). Euroopa Kohtu otsuste kohaselt on kaubamärkide segiajamine tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (vt nt Euroopa Kohtu otsus asjades C-39/97 *Canon*, p. 29; C-342/97 *Lloyd Schuhfabriken Meyer*, p. 17). Antud juhul on tulenevalt kaubamärkide väga suurest sarnasusest ning teenuste identsusest ja samaliigilisusest ilmne tõenäosus, et tarbija jaoks, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, assotsieerub vaidlustatud kaubamärk „Etalon Group + kuju“ vaidlustaja varasema kaubamärgiga „ETHALON“, ja ta peab seda näiteks varasema kaubamärgi edasiarenduseks, mida kasutatakse kontserni kaubamärgina, millesse varasema kaubamärgi omanik kuulub. Seega on tõenäoline kaubamärkide segiajamine ning täidetud ei ole eelpool viidatud kaubamärgi peamine ülesanne.

Vaidlustaja palub KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 ja 3 alusel tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 „Etalon Group + kuju“ registreerimise kohta klassides 35, 36, 37 ja 42 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldus võeti 13.02.2013 komisjoni menetlusse nr 1442 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.

Taotleja esitas oma seisukohad 27.07. 2013, milles märkis järgnevat.

Taotleja (keda esindab volikirja alusel Olga Treufeldt) leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata, kuivõrd kaubamärgi "Etalon Group + kuju" registreerimine klassides 35, 36, 37 ja 42 ei ole vastuolus vaidlustaja poolt viidatud KaMS 10 lg 1 p-ga 2. Sarnased pole ei võrreldavad kaubamärgid ega nendega tähistatavad kaubad ning pole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peab olema samaaegselt täidetud neli eeldust:

- 1) Vaidlustaja kaubamärk peab olema varasem taotleja kaubamärgist;
- 2) Võrreldavad kaubamärgid peavad olema identsed või sarnased;
- 3) Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad või teenused peavad olema identsed või samaliigilised ja
- 4) Peab esinema tõenäosus võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt.

Taotleja on üks suurimatest Venemaa ehitustööstuses tegutsevatest ettevõtetest, mille juured ulatuvad juba 1987.aastasse. Taotlejat loetakse tänapäeval kõige kõrgemini hinnatud ehitusettevõtteks nii Venemaal kui ka kogu Ida-Euroopas, mida kinnitavad nii taotlejale kui tema tütarettevõtetele omistatud hulgalised diplomid, medalid, sertifikaadid ja rahvusvahelised krediitdireitingud. Taotleja põhitegevusalaks on kinnisvara arendamine ning ehitus, kusjuures rohkem kui 20 aastat on spetsialiseerunud just elamuehitusele<sup>1</sup>.

Taotleja juhib tähelepanu, et ka sõna 'Etalon' kasutamine vaidlustatud kaubamärgis tuleneb taotleja ärinimest - ZAO "UPRAVLJAJUSHAJA KOMPANIJA-STROITEL'NYJ HOLDING ETALON LENSPESSMU". Mis veelgi olulisem, kõnealune sõna on juba kaubamärgi koosseisus taotleja nimele Eestis registreeritud, nimelt rahvusvahelise kaubamärgiregistreeringu nr 1097805 GRUPPA KOMPANII ETALON näol:



Nagu ülaltoodud reproduktsioonilt nähtub, siis selles märgis sisalduvad nii sõna „Etalon“ kui „Grupp“, ainsaks erinevuseks see, et need sõnad on kirjutatud kirillitsas. Lisaks on kaubamärgi koosseisus ka samasugune kujunduselement nagu vaidlustatud kaubamärgis nr 1098546. Seega võiks sisuliselt väita, et sellisele kombinatsioonile, nagu vaidlustaja käesolevaga vaidlustada üritab, omab taotleja juba kehtivat ainuõigust.

Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk CTM nr 4045704	Taotleja kaubamärk IR nr 1098546
---	----------------------------------

<sup>1</sup> <http://www.lenspecsmu.ru/en/>



Visuaalselt on koheselt märgatav, et vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 4045704 koosneb ainult ühest mustas standardkirjas trükitäheddes kirjutatud sõnast „ETHALON“, millel puudub igasugune kujundus. Seevastu taotleja kaubamärk nr 1098546 koosneb kahest sinise värviga kirjutatud sõnast „Etalon“ ja „Group“, mille kõrval asetseb ka sinise ja musta värviga tehtud kujunduslik element.

Taotleja hinnangul on võrreldavate kaubamärkide sõnaliste osade puhul esmalt ilmne, et kuivõrd taotleja kaubamärk koosneb erinevalt vaidlustaja märgist kahest sõnast „Etalon“ ja „Group“, on vaidlustaja kaubamärk taotleja märgist visuaalselt oluliselt lühem - vaidlustaja kaubamärk koosneb 7-st tähest, samas kui taotleja kaubamärgis on kokku 11 tähte. Seega on juba ainuüksi sõnaliste elementide visuaalsel võrdlusel kaubamärgid teineteisest selgesti eristatavad.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga selles, et vaidlustatud kaubamärgi ainus eristusvõimeline osa on sõna „Etalon“. Taotleja kaubamärk koosneb lisaks sõnalisele osale ka kujunduslikust elemendist, mis on visuaalselt koheselt silmatorkav, andes taotleja kaubamärgile täiendava eristusvõime ning muutes seetõttu taotleja kaubamärgi vaidlustaja kaubamärgist erinevaks. Taotleja kaubamärgi kujunduslik element on kaubamärgis sõnalise osa ees, st. on kaubamärgis n-ö esimesel kohal. Veel enam, taotleja kaubamärgi kujunduslik osa on sõnalise elemendiga võrreldes märksa suurem ja silmatorkavam.

Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja, et visuaalselt on vaidlustatud kaubamärk vaidlustaja kaubamärgist koheselt ja üheselt eristatav.

Vaidlustaja kaubamärk „ETHALON“ koosneb kolmest silbist ning oleks eesti keeles silbitatud järgnevalt: ET-HA-LON. Taotleja kaubamärk "Etalon Group + kuju" seevastu koosneb viiest silbist: E-TA-LON GRO-UP. Kuivõrd taotleja kaubamärk "Etalon Group + kuju" on vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“ võrreldes oluliselt pikem – rohkem tähti ja silpe, on ka taotleja kaubamärgi hääldus pikem ning võrreldavad kaubamärgid foneetiliselt erinevad.

Semantiliselt omab Eesti tarbijate jaoks tähendust ilmselt taotleja kaubamärk tervikuna. Sõna „Etalon“ kui näidis, näidiseksemplar või standard millega kedagi või midagi võrreldakse ja sõna „Group“ kui inglisekeelne vaste eestikeelsele sõnale „grupp“. Kuivõrd ka Eesti ettevõtjate poolt on sõna „Group“ kasutamine üsna sagedane ja sõna „Etalon“ on eestikeelse kirja-pildiga, võib sõltumata taotleja päritolust Eesti tarbijatele jääda mulje, et tegu on eestimaise kaubamärgiga. Taotleja kaubamärk jätab oma tähendusest tulenevalt Eesti tarbijatele kontseptuaalselt mulje kui „*teistele eeskujuks/näidiseks olev grupp*“.

Kuna sõnal „etalon“ on eesti keeles teatud standardile osundav tähendus, leiab taotleja, et nimetatud sõna ei ole üldse vaidlustatud kaubamärgi kaitstav osa. Võttes näiteks sõna „etalon“ sünonüümiks olev „standard“, siis Eesti Patendiamet on selle sõna kaubamärgi mittekaitstavaks osaks lugenud. Kuna ka vaidlustatud kaubamärgi all pakutavate teenuste puhul saab rääkida nende vastavusest teatavatele standarditele, konkreetsete teenusepakkujate sertifitseerimisele vms., võib tarbija tajuda sõna „etalon“ teenuste suhtes kirjeldavana, mistõttu on tegu madala eristusvõimega elemendiga.

Vaidlustaja kaubamärk „ETHALON“ seevastu ei ole eestikeelse kirja-pildiga ning vastupidiselt vaidlustaja poolt väidetule ei seostu taotleja hinnangul sõnaga „etalon“. Taotleja rõhutab, et vaidlustaja kaubamärk on „ETHALON“, mitte „ETALON“ ja sõnal „ethalon“ ei ole ei inglise saksa, vene ega prantsuse keeles mingit tähendust. Rääkimata sellest, et ka eesti keeles puudub sõnal „ethalon“ igasugune tähendus.

Seetõttu leiab taotleja, et võrreldavaid kaubamärke semantiliselt võrrelda ei saa.



Kokkuvõtvalt on taotleja seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk "Etalon Group + kuju" ei ole visuaalselt, foneetiliselt ega semantiliselt identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“, mistõttu on ebatõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja kaubamärgiga.

Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse kõikide rahvusvahelises registreeringus nr 1098546 toodud teenuste suhtes, st klassides 35, 36, 37 ja 42. Võrreldavad kaubad-teenused on toodud järgnevas tabelis:

Klass	Vaidlustaja kaubamärk CTM nr 4045704	Taotleja kaubamärk IR nr 1098546
9	Ettevõtete arvutitarkvara, nimelt tarkvara ettevõterakendustele, andmete ja info integreerimiseks infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.	
35	Ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontoris kasutamiseks.	Kaubandusteabeagentuurid; ärijuhtimine; omahinnaanalüüsid; andmetöötlus arvuti abil; arvepidamine; arvete esitamine; rahvastikuküsitlused; turu-uuringud; äriinfo; äriteave ja klientide nõustamine (klientide nõustamiskeskus); ärialased uuringud; äriuuringud; turu-uuringud; äritegevuse juhtimine; esinevate artistide äritegevuse juhtimine; kasvava metsa hindamine; villa hindamine; palgalehtede koostamine; andmeotsing arvutifailides kolmandatele isikutele; äri juhtimisabi; kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi; majandusprognosid; statistika koostamine; arvuti andmebaasidesse info kogumine; ärialased küsitlused, päringud; arvuti andmebaasides info süstematiseerimine; maksudokumentatsiooni koostamine; arvete, arvete seisu, bilansi koostamine; hotellide ärialane juhtimine; teiste omanike kaupade ja teenuste litsentseerimise korraldamine ärieesmärgil; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine; hinnavõrdlusteenused.
36		Kinnisvarakontorid, -agentuurid; farmide, talude üürimine, rentimine; majutuskontorid, -bürood; kinnisvaratehingud; kinnisvara hindamine; finantstegevuse hinnangud, rahandushinnangud; kinnisvaramaaklerite teenused; kinnisvara üürimine, rentimine; äri- või ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); korterite üürimine, rentimine; paljukorteriliste majade haldamine; kinnisvara haldamine, juhtimine.
37		asfalteerimine; kaevude puurimine; kulunud või osaliselt hävinud masinate parandus, ümberehitus; rehvide protekteerimine; rehvide vulkaniseerimine (parandus); ehitiste niiskuskaitse; printeri tahmakassettide täitmine; nugade teritamine; ehitiste isolatsioonitööd; remonditeave, -info; ehitusteave, -info; müürsepatööd; neetimine; lakkimistööd, lakkimine; tinutustööd, tinutamine; tellingute ehitamine ja paigaldus; teesillutus;

		<p>         polsterdustööd, polsterdamine; ehitusjärelvalve; rõivaste uuendamine, ümbertegemine; korrosioonikaitse, -tõrje; sõidukite rooste-, korrosioonivastane töötlemine; rahakambrite hooldus ja parandus; sõidukihooldus; tee-ehitus; tapeetimine, tapetseerimine; siltide maalimine, valmistamine või parandus; ehitiste puhastamine (välispinnad); sõidukite poleerimine; tänavapühkimismasinat rentimine, üürimine; puhastusmasinate, -seadmete üürimine; ehitusseadmete, -masinate üürimine; buldoosrite üürimine; tõstukite üürimine, rentimine (ehitusseadmed); ekskavaatorite üürimine; torulukksepatööd; müürsepatööd; katusepanekuteenused; sise- ja välispindade värvimine; allveeremont; kunsttiseritööd (parandus); vaiade paigaldamise teenused; krohvitööd, krohvimine; kaevandusteenused; remonditööd; turvalukkude remont, parandus; vihmavarjude parandus; päikesevarjude parandus; mootorsõidukite hooldus ja remont; põletite hooldus ja parandus; lennukite hooldus ja parandus; seifide hooldus ja parandus; kellaparandus; polstriparandus, mööbliriide parandustööd; pumpade parandamine; jalatsiparandus; rõivaparandus; sõidukite remont; fotoseadmete parandus; mööbli restaureerimine; muusikariistade restaureerimine; kunstiesemete restaureerimine; sõidukite määrimine, õlitamine; ehitiste lammutamine; ehitiste lammutamine ja konstruktsioonide demonteerimine; ladude ehitus ja remont; sõidukite hooldusjaamad, teenindused (kütusega varustamine ja hooldus); pesemine; pesu pesemine; pesumajateenused; gaasitorujuhtmete ehitus ja hooldus; torujuhtmete ehitus ja hooldus; allvee-ehitus; sadamaehitustööd; tehaste, vabrikute ehitamine; näitusekioskite ja kaupluste ehitus; ehitamine; laevaehitus; ehitiste puhastamine (seestpoolt); tänavapuhastus; torude paigaldamine; kahjuritõrje, v.a. põllumajanduses; tehislume valmistamise teenused; uuringuteenused ehituskruntidele; paigaldusteenused; uste ja akende paigaldus; niisutusseadmete paigaldus ja parandus; tõstukite paigaldus ja parandus; kütteseadmete paigaldus ja parandus; vargusvastaste alarmseadmete paigaldus ja parandus; tööstuslike ahjude, keskkütteahjude paigaldus ja parandus; telefonide paigaldus ja parandus; kliimaseadmete paigaldus ja parandus; tuletõrjealarmide paigaldus ja parandus; külmutusseadmete paigaldus ja parandus; elektriseadmete paigaldus ja parandus; köögisisustuse, -sisseseade paigaldus; arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus; kontoriseadmete ja -sisseseade paigaldus, hooldus ja parandus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; häirete kõrvaldamine elektriseadmetest; teealuse ja teekatte asetamine, ujumisbasseinide hooldus; mööblihooldus; korstnapühkimistööd; katelde puhastus ja parandus; rõivaparandus; pimssimine; abrasiivpoleerimine; kuivpuhastus; sõidukite       </p>
--	--	---

		puhastamine; mähkmete puhastus; nahkesemete hooldus, puhastus ja parandus; karusnaha hooldus, puhastus ja parandus.
42	Tarkvara arendamine ja programmeerimine kolmandatele isikutele ärirakenduste ja ettevõttelahenduste kujul, eelkõige seoses rakenduste, andmete ja info integreerimisega infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise jaoks, kasutades veebipõhiseid portaale, tarkvara raamarhitektuuri või vahevarakomponente.	Arhitektuur; graafiline kujundus; tehnilised projektiuurid; inseneriteenused; materjalitesti; geoloogilised uuringud; keskkonnakaitse-alased uuringud; uurimine ja väljaarendamine, välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja -väljaarendamine; allveeuuringud; tehnilised uuringud; kalibreerimine (mõõtmine); arhitektuurikonsultatsioonid; kvaliteedikontroll; maamõõtmine; geoloogilised uuringud; sisekujundus; linnaplaneerimine; ehitusprojekteerimine, tarindustööd; konsultatsioonid energiasäästlikkuse alal; tootekujundus, tööstusdisain; mõõdistamine.

Taotleja sellise seisukohaga ei nõustu, et vaidlustatud kaubamärgi klassides 35, 36 ja 37 loetletud teenused on osaliselt kattuvad ja osaliselt samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi klassi 35 teenustega.

Vaidlustaja kaubamärgi loetellu klassis 35 kuuluvad üksnes *ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontoril kasutamiseks*, st tegu on küll ärilise teenusega, kuid üheainsa ning äärmiselt piiratud ja spetsiifilise ärilise teenusega. Taotleja kaubamärgi loetelu klassis 35 on esiteks palju ulatuslikum ning teiseks, ei hõlma üldse sellist teenust nagu *ärikonsultatsioonid*. Seega ei saa taotleja hinnangul väita, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad teenused klassis 35 on samaliigilised või kattuvad.

Mis puutub vaidlustatud kaubamärgi loetelusse klassides 36 ja 37, siis ka neis klassides loetletud teenuseid ei pea taotleja vaidlustaja kaubamärgiga klassis 35 tähistatavate teenustega sarnasteks.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 36 loetellu kuuluvad teenused on pea eranditult kinnisvaratehingud, mis ei ole samaliigilised *infotehnoloogia põhiste ja tarkvara alaste ärikonsultatsioonidega*. Esiteks on erinev nimetatud teenuste sisu ja olemus, mida kinnitab asjaolu, et need teenused ei ole omavahel asendatavad. Teiseks on erinevad teenuste pakkujad – kinnisvaramaaklerid vs (äri)konsultandid ning teenuste pakumiskanalid.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 37 loetellu kuulub hulgaliselt erinevaid teenuseid, mis kuuluvad suures osas ehitustegevuse, remondi ning kõikvõimalike paigaldus- ja parandustööde valdkonda. Taotleja hinnangul pole ühtegi põhjust väitmaks, et taolised teenused on samaliigilised või kattuvad *ärikonsultatsioonidega*.

Esiteks on ilmne, et tegu on täiesti erinevate valdkondadega – ärijuhtimine (vaidlustaja kaubamärk) vs ehitus- ja parandustööd. Seega võib samuti väita, et võrreldavad teenused pole omavahel asendatavad. Teiseks, kui infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alaste ärikonsultatsioonide potentsiaalne klientuur koosneb üksnes ettevõtjatest, siis vaidlustatud kaubamärgi klassi 37 teenuste tarbijaskond on kindlasti palju laiem, hõlmates avalikkust üldiselt. Kuuluvad ju vaidlustatud kaubamärgi klassi 37 loetelusse ka

sellised teenused nagu *rõivaste uuendamine, ümbertegemine; sõidukihooldus; tapeetimine, tapetseerimine; sõidukite poleerimine; vihmavarjude parandus; päikesevarjude parandus; mootorsõidukite hooldus ja remont; kellaparandus; polstriparandus, mööbliriide parandustööd; jalatsiparandus; rõivaparandus; fotoseadmete parandus; mööbli restaureerimine* jne. Seega on võrreldavate teenuste sihtgrupid erinevad. Kolmandaks on erinevad ka võrreldavate teenuste pakkujad. Taotleja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 37 loetelus olevad teenused ei ole mingilgi moel samaliigilised või kattuvad vaidlustaja kaubamärgi klassi 35 kuuluvate teenustega.

Klassi 42 kuuluvate teenuste osas leiab vaidlustaja, et "*Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 teenused on samaliigilised varasema kaubamärgi klassi 42 teenustega, kuna nii varasema kaubamärgi kui vaidlustatud kaubamärgi teenused kuuluvad insenertehnilisse valdkonda.*" Taotleja taaskord ei nõustu ning leiab, et ainus mis võrreldavaid teenuseid klassis 42 ühendab, on asjaolu, et need kuuluvad klassi 42.

Vaidlustaja kaubamärgi klassi 42 loetelusse kuuluvad taaskord üksnes väga spetsiifilised ja kitsad teenused nagu *tarkvara arendamine ja programmeerimine ärirakenduste ja ettevõttelahenduste kujul*. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 loetelusse seevastu kuuluvad põhiliselt teaduslikud, tehnilised ja tööstuslikud uuringud ning projekteerimine. Seetõttu leiab taotleja, et võrreldavate teenuste olemus ja sisu on erinev. Kusjuures oluline on märkida, et vaidlustaja kaubamärgiloetelu sisaldab piirangut "*välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja –väljaarendamine*", mis taotleja hinnangul välistab võrreldavate teenuste samaliigilisust veelgi.

Vaidlustaja märgib nii klassidesse 35, 36 ja 37 kuuluvate teenuste võrdlemisel kui ka klassi 42 teenuste võrdlemisel, et "*varasema kaubamärgi teenused on vaidlustatud kaubamärgi teenuste suhtes täiendavad, optimeerides neid infotehnoloogial põhinevate protsesside ja lahenduste või tarkvara rakendamise kaudu.*" Taotleja hinnangul ei saa vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavaid teenuseid pidada taotleja kaubamärgi loetelus toodud teenuste suhtes täiendavaks. Muidugi saab neid teenuseid koos pakkuda ja tarbida, kuid need ei ole üksteist täiendavad.

Ka OHIM-i vaidlustusmanuaalis on kaupade-teenuste omavahelise täiendavuse osas leitud, et "*kaubad või teenused on üksteist täiendavad siis, kui nende vahel on tugev side, st kui üks on teise jaoks asendamatu või kasutamiseks vajalik.*" Kusjuures, "*oluline on eristada teenuste täiendavust sellest, kui teenuseid võib kas mugavusest või valikust tulenevalt koos tarbida*". Käesoleval juhul on tegu viimase variandiga – võrreldavaid teenuseid küll saab koos tarbida, kuid kohe kindlasti pole need üksteise suhtes asendamatud või kasutamiseks vajalikud. Seega ei ole varasema kaubamärgi teenused vaidlustatud kaubamärgi teenuste suhtes täiendavad.

Taotleja seisukohta võrreldavate teenuste erinevuse osas kinnitavad ka taotleja ning vaidlustaja väidetavad põhitegevusalad. Nagu eespool mainitud, siis taotleja põhitegevusalaks on kinnisvaraarendus ja ehitus, seevastu vaidlustaja kodulehelt nähtuvalt spetsialiseerub vaidlustaja äriühingutele oskusteabe, konsultatsiooniteenuste ja IT-lahenduste pakkumisele.<sup>2</sup> On ilmne, et taotleja ning vaidlustaja poolt pakutavad teenused ei kuulu samasse valdkonda ega pole samaliigilised.

---

<sup>2</sup> <http://www.ethalon.de/en.html>

Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja kokkuvõtvalt, et võrreldavate kaubamärkide loeteludesse kuuluvad teenused klassides 35, 36, 37 ja 42 ei ole samaliigilised.

Taotleja on seisukohal, et rahvusvahelise kaubamärgi "Etalon Group + kuju" registreerimine Eestis pole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 – taotleja kaubamärk "Etalon Group + kuju" pole identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“ ning nimetatud kaubamärkidega tähistatavad teenused pole ei identsed ega samaliigilised.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 4.02.2014, milles jäi esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 4.03.2014, milles jääb oma seisukohtade juurde. Muuhulgas informeerib taotleja komisjoni, et ka Küprosel, Leedus ja Prantsusmaal samade osapoolte vahel sama, st rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 "Etalon Group + kuju" üle toimunud vaidlustes on tehtud otsused –kõigis kolmes riigis leiti, et rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 registreerimine ei ole vastuolus vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärgiga nr 4045704, mistõttu ETHALON GmbH vaidlustusavaldused jäeti rahuldamata.

03.06.2014 alustas komisjon asja nr 1442 lõppmenetlust.

#### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustusavalduse sisulise lahendamise koha pealt leiab komisjon järgnevat.

08.09.2011 registreeriti rahvusvahelise kaubamärk nr 1098546 taotleja nimele klassides 35, 36, 37 ja 42, muuhulgas Eesti suhtes.

01.11.2012 avaldati teade Patendiameti otsuse kohta registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk "Etalon Group + kuju" Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2012.

02.01.2013 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse kaubamärgi „Etalon Group + kuju“ (RV reg nr 1098546) registreerimisotsuse vaidlustamiseks.

Vaidlustaja hinnangul on Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk nr 1098546 „Etalon Group + kuju“ taotleja nimele klassides 35, 36, 37 ja 42 vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2-ga.

*KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, 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.*

Vaidlustajale kuulub varasem Ühenduse kaubamärk „ETHALON“, reg nr 4045704, taotluse esitamise kuupäev 27.09.2004.

*KaMS § 11 lg 1 p 6 alusel on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem.*

Kuivõrd vaidlustajale kuuluva Ühenduse kaubamärgi nr 4045704 taotluse esitamise kuupäev on varasem kui rahvusvahelise kaubamärgi nr 1098546 registreerimise kuupäev, on vaidlustaja kaubamärk KaMS tähenduses varasem kaubamärk. Selles osas vaidlus puudub.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaubamärkide sarnasuse üle otsustamisel hinnata äravahetamise tõenäosust üleüldiselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on vastava juhtumi puhul asjakohased. Üldine hinnang äravahetamise tõenäosuse suhtes peab kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas tuginema kaubamärkide üldmuljele, eriti arvesse võttes nende eristavaid ja domineerivaid elemente.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk CTM nr 4045704	Taotleja kaubamärk IR nr 1098546
<b>ETHALON</b>	

Taotleja kaubamärk nr 1098546 on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb kahest sinise värviga kirjutatud sõnast „Etalon“ ja „Group“, mille kõrval asetseb ka sinise ja musta värviga kujunduslik element. Kaubamärgis sisalduv kujunduslik element on visuaalselt silmatorkav ja asub kaubamärgis sõnalise osa ees, st. on kaubamärgis esimesel kohal.

Võrreldes kaubamärkide sõnalisi elemente, leiab komisjon, et erinevalt vaidlustaja kaubamärgist koosneb taotleja kaubamärk kahest sõnast „Etalon“ ja „Group“ ja on seega vaidlustaja märgist visuaalselt pikem.

Kuivõrd taotleja kaubamärk "Etalon Group+ kuju" on vaidlustaja kaubamärgiga „ETHALON“ võrreldes oluliselt pikem – rohkem tähti ja silpe („ETHALON“ koosneb kolmest silbist, "Etalon Group + kuju" seevastu koosneb viiest silbist), on ka taotleja kaubamärgi häälde pikem ning võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt erinevad.

Kaubamärgid ei ole semantiliselt võrreldavad. Komisjon nõustub taotlejaga ja leiab, et Eesti ettevõtjate poolt on sõna „Group“ kasutamine üsna sagedane ja sõna „Etalon“ on eestikeelse kirjapildiga. Sõna „Etalon“ kui näidis, näidiseksemplar või standard, millega kedagi või midagi võrreldakse ja sõna „Group“ kui inglisekeelne vaste eestikeelsele sõnale „grupp“ jätavad koos kontseptuaalselt Eesti tarbijatele mulje kui „*teistele eeskujuks/näidiseks olev grupp*“. Vaidlustaja kaubamärk „ETHALON“ seevastu ei ole eestikeelse kirjapildiga ja sõnal „ethalon“ ei ole eesti, inglise saksa, vene ega prantsuse keeles tähendust. Tavapärasel keelekasutuses kasutavaid eristusvõimetuid sõnu ei saa monopoliseerida ja registreerida ühe isiku nimele. Võttes arvesse sõna „etalon“ tähendust ning seda, et sõna „etalon“ on heauskses äripraktikas laialdaselt kasutatav sõna, ei anna see alust seisukohale, et eristusvõimetu sõna kasutamine vaidlustatud kaubamärgi koosseisus tingiks koheselt märkide äravahetamise või assotsieerumise.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus on risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV, 22.juuni 1999. a). Arvestades sõna „etalon“ laialdast kasutamist, ei seosta tarbijad sõna „etalon“ sisaldavaid kaubamärke nähes pakutavaid teenuseid automaatselt ühe konkreetse ettevõttega. Kaubamärkide üksteisest eristamiseks pööratakse seetõttu tähelepanu teistele märgis sisalduvatele komponentidele, nii sõnalistele kui kujunduslikele.

Komisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärk "Etalon Group + kuju" ei ole visuaalselt ega foneetiliselt identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga ETHALON ning semantiliselt ei ole märgid võrreldavad.

Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse kõikide rahvusvahelises registreeringus nr 1098546 toodud teenuste suhtes, st klassides 35, 36, 37 ja 42. Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et võrreldavad teenused oleks identsed või samaliigilised.

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahend C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, punkt 23).

Antud juhul on tegemist teenustega, mis erinevad olemuselt. Vaidlustaja kaubamärgi loetellu klassis 35 kuuluvad üksnes *ärikonsultatsioonid, eelkõige infotehnoloogia põhiste äriprotsesside optimeerimise alal ja tarkvara abil teostatavate äriühenduste ja tarkvara alal igapäevaseks kontorik kasutamiseks*. Taotleja kaubamärgi loetellu klassis 35 ei hõlma sellist teenust nagu *ärikonsultatsioonid*, seega ei ole võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad teenused klassis 35 on samaliigilised ega identsed.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 36 loetellu kuuluvad teenused on pea eranditult kinnisvaratehingud, mis samuti ei ole samaliigilised *ärikonsultatsioonidega*. Erinevad on nii teenuste sisu ja olemus kui ka teenuste pakkujad (kinnisvaramaaklerid vs ärikonsultandid) ning teenuste pakkumiskanalid.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1098546 klassi 37 loetellu kuulub hulgaliselt erinevaid teenuseid, mis kuuluvad suures osas ehitustegevuse, remondi ning kõikvõimalike paigaldus- ja parandustööde valdkonda. Nimetatud teenused ei ole samaliigilised või kattuvad vaidlustaja kaubamärgi klassi 35 kuuluva *ärikonsultatsiooni* teenusega. Tegu on erinevate valdkondadega – ärijuhtimine vs ehitus- ja parandustööd, mistõttu võrreldavad teenused ei ole omavahel asendatavad.

Vaidlustaja kaubamärgi klassi 42 loetelusse kuuluvad väga spetsiifilised ja kitsad teenused nagu *tarkvara arendamine ja programmeerimine ärirakenduste ja ettevõttelahenduste kujul*. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 42 loetelusse seevastu kuuluvad teaduslikud, tehnilised ja tööstuslikud uuringud ning projekteerimine. Seetõttu leiab komisjon, et võrreldavate teenuste olemus ja sisu on erinev. Samuti sisaldub taotleja kaubamärgiloetelus piirang: *"välja arvatud tarkvara arvutiprogrammide koostamine ja –väljaarendamine"*, mis omakorda välistab võrreldavate teenuste samaliigilisust.

Kuna taotleja ja vaidlustaja põhitegevusalad on erinevad (taotleja põhitegevusalaks on kinnisvaraarendus ja ehitus, vaidlustaja on spetsialiseerunud äriühingutele oskusteabe, konsultatsiooniteenuste ja IT-lahenduste pakkumisele), leiab komisjon, et taotleja ning vaidlustaja poolt pakutavad teenused ei kuulu samasse valdkonda ega ole samaliigilised. Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et võrreldavate kaubamärkide loeteludesse kuuluvad teenused klassides 35, 36, 37 ja 42 ei ole samaliigilised.

Kokkuvõtvalt leiab komisjon, et rahvusvahelise kaubamärgi "Etalon Group + kuju" registreerimine Eestis ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Kaubamärk "Etalon Group + kuju" ei ole identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga ETHALON ning nimetatud kaubamärkidega tähistatavad teenused ei ole identsed ega samaliigilised, seetõttu ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

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

**otsustas:**

**jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

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:

E. Hallika

E. Sassian

M. Tähepõld