

PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

Otsus nr 1785-o

Tallinn, 27.03.2020

**Avaldus nr 1785 – rahvusvahelisele  
kaubamärgile „Onlyou + kuju“ (reg nr  
1379601) õiguskaitse andmise  
vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kai Klanberg, Priit Lello, vaatas läbi Aktieselskabet af 21. november 2001, DK, (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Urmas Kauler) 01.11.2018 vaidlustusavalduse Chen Haihui, CN, (edaspidi omanik; esindaja patendivolinik Mart Enn Koppel) rahvusvahelisele kaubamärgile „Onlyou + kuju“ (reg nr 1379601, reg kuupäev 25.10.2017, avaldamise kuupäev 03.09.2018) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassi 14 kaupade *chains [jewellery]; jewellery charms; clocks; watches; watch boxes; watch cases [parts of watches]; watch straps; key rings [split rings with trinket or decorative fob] (ketid [juveeltooted]; ripatsid [juveeltooted]; kellad; käe-, taskukellad; kellakarbid; käekellade korpused; kellarihmad; ripatsitega võtmerõngad [võtmehoidjad])* suhtes.

Vaidlustajale kuuluv kaubamärk:

„ONLY“, EU reg nr 015574791, taotluse esitamise kuupäev 24.06.2016, registreeritud 14.11.2016 klassis 14 (vaidlustaja tõlge: *väärismetallist ja vääriskividest juveeltooted, ehted, kostüümiehted, helmed, manseti-nööbid, lipsunõelad, vääriskivid, tehisvääriskivid / jewellery of precious metals and precious stones, paste jewellery, costume jewellery, cuff links, tie pins, precious stones, non-precious stones*) (vaidlustusavalduse lisa 3).

Vaidlustatud kaubamärk:



#### Menetluse käik

1) Vaidlustaja on **01.11.2018** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punkti 2 alusel. Selle sätte kohaldamiseks vastandab vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi „ONLY“. Tulenevalt KaMS § 11 lg 6 tuleb nimetatud kaubamärki lugeda varasemaks, kuivõrd märk on saavutanud kaitse enne 25.10.2016, s.o vaidlustatud kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kuupäeva. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

---

Adress:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

Telefon:  
627 7942  
e-mail: [toak@epa.ee](mailto:toak@epa.ee)

Faks:  
645 1342  
<http://toak.just.ee/>

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. Riigikohus on 3.10.2007 otsuse nr 3-2-1-86-07 p-s 16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, s.h nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks.

Vaidlustusavaldusele on lisatud mõningad näited kaubamärgi „ONLY“ kasutamisest vaidlustaja poolt (lisa 4). Ehteid ja juveelitooteid kaubamärgiga „ONLY“ saab Eestisse tellida muuhulgas veebipoodide Amazon ja Nelly.com kaudu.

Kui varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad hõlmavad kaubamärgitaotluses toodud kaupu, loetakse need kaubad identseteks (Esimese Astme Kohtu 23.10.2002 otsus T-104/01: Oberhauser v. Siseturu Ühtlustamise Amet – Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, lk II-4359, p-d 32 ja 33, ning 12.12.2002 otsus T-110/01: Vedral v. Siseturu Ühtlustamise Amet – France Distribution (HUBERT), EKL 2002, lk II-5275, p-d 43 ja 44).

Võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud klassi 14 kaupade näol on tegemist osalt identsete ja osalt samaliigiliste kaupadega. Esiteks kuuluvad vaidlustatud kaubamärgi klassi 14 mitmed juveelitoodetega seotud kaubad: *ketid [juveeltooted]*; *ripatsid [juveeltooted]*. Teiseks on klassi 14 kaupade näol kõige üldisemalt tegemist väärismetallist kaupadega, millest saab valmistada ka kelli, kellakarpe, käekellade korpuseid, kellarihmasid, ripatsitega võtmerõngaid ja võtmehoidjad. Lisaks saab eelnimetatud kaupu pidada kõige laiemalt ehete hulka kuuluvaiks. End ehtida on võimalik nii erinevate ehetega kui ka kandes luksuslikku käekella ja/või kellarihma. *Kellakarbid*, *kellakorpused* ja *võtmehoidjad* võivad olla väärismetallidega plakeeritud. *Kellakarbid* on samaliigilised kaupadega *ehTED*, kuna neid kasutatakse kellade hoidmiseks ja neid ostavad tarbijad koos ehetega. Seega on ilmne, et võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud klassi 14 kaubad kuuluvad laiemalt erinevate aksessuaaride hulka, mis on omavahel asendus- või täiendkaupadeks. Teisisõnu ülejäänud klassi 14 kaubad on võrreldavatel kaubamärkidel samaliigilised.

Vaidlustaja ei ole andnud omanikule luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks, mistõttu antud asjas ei rakendu KaMS § 10 lg 2, mis võimaldaks minna mööda KaMS § 10 lõikes 1 sätestatud õiguskaitset välistavatest asjaoludest.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt. 11.11.1997 lahendi nr C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport p 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Segiajamise ja assotsieerumise tõenäosust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende esimeste tähtede ning häälduse järgi, mis käesoleval juhul on tugevalt sarnased. WIPO käsiraamatu "Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts" p 6.2.2.2 kohaselt on kaubamärkide eristamisel kaubamärgi lõpuosa vähem tähtis kui algusosa, sest sõnaliste tähistete teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende algusosades. Kui võrreldavad tähised on väga sarnased või identsed nendes algusosas, siis on nad suure tõenäosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende lõpuosas. Eelöeldut kinnitavad ka Euroopa Kohtu seisukohad, mille kohaselt tarbijad pööravad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele, kui lõpule (nt otsus ühendatud kohtuasjas T-183/02 ja T-184/02 03.17.2004 El Corte Inglés v OHMI - González Cabello p-d 81 ja 83, otsus asjas T-112/03 16.03.2005 L'Oréal SA v OHMI, p 64 või otsus asjas T-38/04 15.11.2007 Sunplus Technology v OHMI p 40). Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahendi nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi. Tulenevalt kohtupraktikast tuleb tähistete sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähistete visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähistete hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi (vt Riigikohtu 29.09.2010 otsuse nr 3-2-1-77-10 p 11). Väljakujunenud tõlgendamistava kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ja kaupu või teenuseid tajub, ning pidades silmas kõiki antud juhtumit iseloomustavaid

asjaolusid, eelkõige tähiste sarnasuse ning nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust.

Antud juhul on vaidlustaja kaubamärk sõnaline tähis ja vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist kujundatud tähtedega tähisega. Seega sisuliselt tuleb anda hinnang seoses sõnadega ONLY vs. ONLYOU. Kaubamärgid ONLY ja ONLYOU on üldmuljelt visuaalselt sarnased. Vaidlustatud kaubamärgi algusosa ONLY- on identne vaidlustaja kaubamärgiga. Tähistes erinevad teineteisest vaid selle poolest, et vaidlustatud kaubamärk omab lisatähti -OU sõna lõpuosas. Kuigi võrreldavad tähistes (sõnad) on teatud määral tajutavad visuaalselt erineva pikkusega, on siiski eriti tajutav nende algusosade kokkulangevus, peegeldades visuaalselt ühtlast üldmuljet. Kaubamärgid on foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased tulenevalt sellest, et vaidlustaja kaubamärk sisaldub enamuses osas vaidlustatud kaubamärgis. Sellest tulenevalt võivad tarbijad turusituatsioonis need tähistes ära vahetada, kuna tarbijad ei jäta meelde kõiki kaubamärgi komponente. Arvestades nii võrreldavate kaubamärkide kui ka võrreldavate kaupade sarnasusi, on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Vaidlustaja on seisukohal, et kokkulangevused vaadeldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd suured, et tarbija, nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate märkide kasutajate vahel ja eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid, esineb alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning Patendiameti otsus kuulub tühistamisele. Eeltoodu alusel ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja 3, § 70 lg 3 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 61 lg 1, palub vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „Onlyou + kuju“ õiguskaitse andmise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi nr 1379601 kohta; väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 9/2018, lk 69; väljatrükk OHIM-i andmebaasist Ühenduse kaubamärgi reg nr 015574791 kohta; näited kaubamärgi „ONLY“ kasutamisest vaidlustaja poolt.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **16.11.2018**. Omaniku teatatud esindajal võimaldati esitada oma seisukoht hiljemalt 02.05.2019.

**2) 02.05.2019** esitas omanik oma seisukohad. Omanik ei nõustu vaidlustusavalduses toodud seisukohtadega ning leiab, et suhteline keeldumisalus puudub järgmistel põhjustel. Kaubamärgid on piisavalt erinevad ning kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt ei ole tõenäoline, kuna:

- a. varasem märk koosneb neljast tähest, vaidlustatud registreering koosneb kuuest tähest, mis toob kaasa piisava visuaalse ja kõlalise erinevuse;
- b. varasem märk „ONLY“ omab inglise keelest selget tähendust (ainult, vaid, üksnes), vaidlustatud registreering Eesti tarbijate jaoks otsust tähendust ei oma või seostub haruldase, keelereegleid eirava kiriapildi ja tähendusega „ainult sina“, mis tingib semantilise erinevuse ja eristuva üldmulje;
- c. varasem märk on sõnamärk, vaidlustatud registreering on iseloomuliku kujundusega.

Vastavalt kohtupraktikale on segiajamise tõenäosus sõltuvuses varasema märgi eristusvõimelisuse astmest - mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus (C-251/95, Sabèl p 24, C-39/97, Canon p 18). Antud juhul on varasem kaubamärk „ONLY“, mis on tähendusest ning laiast kasutusest (sh registreeritud kaubamärkide seas) tulenevalt tavaline. Õiguslikust vaatenurgast on tegemist fantaasiavaese ning väga madala või olematu eristusvõimega kaubamärgiga. See asjaolu tingib segiajamise tõenäosuse puudumise vaidlustatud kaubamärgiga.

Vaidlus käib varasema märgi loendis olevate klassi 14 kuuluvate väärisesemete tähistuse õiguskaitse mahu üle. Vaidlustusavaldusest nähtuvalt on vaidlustaja käsitlenud kaubamärkide võrdlemisel enda märgi kaupasid kui olmekaupu, mille puhul lähtub tarbija üldiselt kauba funktsioonist, mitte selle eksklusiivsusest nagu väärisesemete puhul tegelikult. Sellest tulenevalt on vaidlustaja jätnud tähelepanuta faktilise asjaolu märkide kaupade erilise olemuse, kasutusviisi ja otstarbe osas ning jõudnud ekslikule seisukohale äravahetamise tõenäosuse kohta. Kuna väärisesemed on reeglina väga kallid ja nende eesmärk on eksklusiivsus, siis teevad tarbijad otsuseid väga hoolega ning kaalutletult süvenedes pisimasegi detaili. Väärisesemete puhul on päritolu otsustava kaaluga ning seda asjaolu võetakse tarbimisotsustes hoolega arvesse. Kindlasti märkavad tarbijad erinevusi kaupade tähistuses, mistõttu pole faktiliselt tõenäoline piisavalt erinevate kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh assotsieerumine.

Omaniku hinnangul pole varasemal kaubamärgil Eestis kõrget mainet või tuntust. Seda ei tõenda ka vaidlustaja esitatud viited globaalsetele e-poodidele Amazon ja Nelly.com. Asjaolu, et kaup on

võimalik tarnida mh Eestisse, ei näita tänapäeval kuidagi märgi tegelikku tuntuust või mainet Eestis. Sellest tulenevalt tuleb äravahetamise tõenäosuse üleüldisel hindamisel käsitleda varasemat märki kui maineta märki.

Omanik ei nõustu, et vaidlustatud märgi kaupu *kellad; käe-, taskukellad; kellakarbid; käekellade korpused; kellarihmad; ripatsitega võtmerõngad [võtmehoidjad]* saab pidada ehete hulka kuuluvaiks. Nende kaupade põhieesmärk ei ole erinevalt ehetest kellegi või millegi kaunistamine, vaid neid kasutatakse eelkõige praktilistest funktsioonidest tulenevalt.

Lähtuvalt ülaltoodust palub omanik jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

**3)** 05.11.2019 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 06.12.2019. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad **20.11.2019**. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludest ja tõenditest järeldub, et vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 31.03.2019 kehtinud KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 seetõttu, et vaidlustatud kaubamärk on varasema Euroopa Liidu kaubamärgiga „ONLY“ äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv ning võrreldavad kaubamärgid hõlmavad identseid ja samaliigilisi kaupu. Sõna „ONLY“ sisaldumine kaubamärgis „Onlyou + kuju“ on selgelt ära tuntav ning omaniku 02.05.2019 menetlusdokumendis väljendatud erinevused kaubamärkide „Onlyou + kuju“ ja „ONLY“ vahel on sedavõrd väikesed, et tarbijad ja turuosalisel võivad ekslikult arvata, et vaidlustajal ning omanikul on omavahel äriiline kokkupuude. Seda ka seetõttu, et kahte märki saab harva võrrelda samaaegselt, pigem toetatakse märkide omaette tajumisele ja mälule. Selle tulemusel võib väärtelt eeldada, et vaidlustaja vastutab omaniku tegevuse kvaliteedi eest Eestis või kiidab heaks sõna „ONLY“ kasutamise vaidlustaja kaubamärgis „Onlyou + kuju“ ja omaniku äritegevuses Eestis.

Kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta ka kõiki nendevahelist suhet iseloomustavaid olulisi tegureid. Nimetatud tegurite hulka kuuluvad eelkõige nende olemus ning see, kas tegemist on konkureerivate või täiendavate kaupade või teenustega. Arvesse võib võtta ka muid tegureid, nagu vastavate kaupade turustamiskanalid. Järgides Euroopa Kohtu poolt sedastatud kriteeriume kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel, on vaidlustatud kaubamärgiga hõlmatud kaubad osalt identsed ja osalt samaliigilised vastandatud kaubamärgiga hõlmatud kaupadega. Vaidlust ei ole selles osas, et vaidlustatud kaubamärgi kaubad *ketid [juveeltooted]; ripatsid [juveeltooted]* on identsed ja samaliigilised vastandatud kaubamärgiga hõlmatud *juveeltoodetega, ehetega* klassis 14. Omaniku väitel *clocks; watches; watch boxes; watch cases [parts of watches]; watch straps; key rings [split rings with trinket or decorative fob]* ei kuulu ehete hulka põhjendusel, et nende kaupade põhieesmärk ei ole kellegi või millegi kaunistamine, vaid neid kasutatakse eelkõige praktilisest funktsioonist lähtuvalt. Omanik on jätnud tähelepanuta, et neid kaupu kasutatakse osaliselt ehete või kaunistustena, neil võivad olla sama tootja, asjaomane sihtrühm ja samad turustuskanalid. Seetõttu tuleb ikkagi asuda seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgi ülejäänud kaubad *kellad; käe-, taskukellad; kellakarbid; käekellade korpused; kellarihmad; ripatsitega võtmerõngad [võtmehoidjad]* tuleb samuti lugeda samaliigilisteks vastandatud kaubamärgi kaupadega *väärismetallist ja vääriskividest juveeltooted, ehted, kostüümiehted, helmed, mansetinööbid, lipsunõelad, vääriskivid, tehisvääriskivid*.

Antud asja läbivaatamisel on määravaks, et kokkulangevused vaidlustatud kaubamärgi ja varasema Euroopa Liidu kaubamärgi vahel on sedavõrd suured, et esineb kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes ning seetõttu on põhjendatud keelduda vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest Eesti Vabariigis. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS § 48<sup>4</sup> lg-st 1, §-st 61, kuni 31.03.2019 kehtinud KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 41 lg-st 3 ja § 70 lg-st 3, palub vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldada ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „Onlyou + kuju“ (reg nr 1379601) klassis 14 õiguskaitse andmise kohta ning keelduda kaubamärgile „Onlyou + kuju“ (reg nr 1379601) klassis 14 õiguskaitse andmisest.

**4)** 25.11.2019 tegi komisjon omanikule ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 27.12.2019. Omanik esitas lõplikud seisukohad **27.12.2019**. Omanik ei nõustu vaidlustaja seisukohtadega ja jääb kõikide enda seisukohtade juurde. Esmalt rõhutab ta, et vaidlustaja võrdleb enda seisukohtades märke kui sõnamärke, jättes kõrvale vaidlustatud kaubamärgi kujunduse ja tegeliku sõnalise osa (onlyou = only you, „ainult Sina“). Omanik juhib tähelepanu, et sarnasuse hindamisel tuleb tähiseid võrrelda kujul nagu nende registreerimist on taotletud. Registreeritud märkide tegelik või võimalik kasutamine mõnel muul kujul ei ole tähiste võrdlemisel oluline (T-623/11, Milanówek cream fudge, p 38). Samuti tuleb märke alati võrrelda kui tervikuid (C-334/05 P, Limoncello, p 41–42). Antud juhul on hilisema märgi osad ka kujundus ja tähed „ou“, mistõttu on üldmulje selgelt ja piisavalt erinev.

Teiseks, vaidlustaja toob lõplikes seisukohtades välja, et kõik registreeringu omaniku märgi kaubad on identsed või samaliigilised varasema märgi kaupadega, sest kõiki vaidlustatud kaubamärgi kaupu kasutatakse „osaliselt ehete või kaunistustena“. Omanik rõhutab, et soovib Eestis kaubamärgile õiguskaitset kaupade *ketid [juveeltooted]; ripatsid [juveeltooted]; kellad; käe-, taskukellad; kellakarbid; käekellade korpused; kellarihmad; ripatsitega võtmerõngad [võtmehoidjad]* osas. Samas piirneb vaidlustaja ainuõigus kitsalt ehete ja vääriskividega, seetõttu omaniku hinnangul on mitmed kaubad otstarbest tulenevalt erinevad, näiteks puudub sarnasus kaupade *kellad; käe-, taskukellad; kellakarbid; käekellade korpused; kellarihmad; ripatsitega võtmerõngad [võtmehoidjad]* osas.

Kokkuvõtteks, arvestades käesoleva vaidluse asjaolusid – märgid on piisavalt erinevad; varasemal märgil puudub Eestis maine, vaidlustaja tõendid seda ei näita ja lõplikes seisukohtades jäeti omaniku vastavad argumendid käsitlemata; varasem märk on tähendusest ja sagedasest kasutusest tingituna ülimaldala eristusvõimega, mistõttu on oluline kaal hilisema märgi kõikidel üldmulje moodustaval detailidel; võrreldavate märkide kaubad on suures osas erinevad – leiab omanik, et üleüldiselt hinnates segiajamise tõenäosus puudub ning palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Komisjon alustas 23.01.2020 vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukoht ja otsus**

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seejuures rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollis art 3 lõige 4). Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „Onlyou + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1379601), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 25.10.2017. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 25.10.2017 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

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

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk on varasem vaidlustatud kaubamärgi suhtes, ega selles, et vaidlustaja ei ole andnud KaMS § 10 lg 2 kohast luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgi „Onlyou + kuju“ registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Selle sätte kohaldamiseks peab olema täidetud kolm eeldust: vaidlustatud kaubamärk peab olema identne või sarnane varasema kaubamärgiga; varasem kaubamärk peab olema saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks; kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga, peab olema tõenäoline.

Varasema kaubamärgi omandatud maine ei ole vahetult asjassepuutuv, küll aga võib tähendust omada varasema kaubamärgi eristusvõime tugevus, mis on Euroopa Kohtu praktika kohaselt võrdeline äravahetamise tõenäosusega. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb samuti arvestada, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel tuleb aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi.

Komisjon ei nõustu omaniku väitega, et vastandatud kaubamärgi eristusvõime on olematu. Kuigi sõna ONLY on laialdaselt kasutuses, ei ole tegemist tähisega, mis klassi 14 kontekstis või laiemalt oleks kirjeldav, tavapärane või muul viisil võimetu eristama ühe isiku kaupu teise isiku sarnastest kaupadest. Samuti on varasem kaubamärk kehtiv ja ei ole teada, et selle tühistamist eristusvõime puudumise või kaotuse tõttu oleks nõutud.

Vaidlustatud kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb üksnes kujundusega (minimaalne kujundus seisneb käekirja meenutava kursiivi kasutamises) sõnast 'Onlyou', vastandatud kaubamärk

on aga sõnamärk. Mõlemal juhul domineerib kaubamärgis sõnaline element. Sõnamärgina kaitstud tähise kaitse laieneb praktikas omaks võetud põhimõtte kohaselt igasugusele kujundusele, sealhulgas kasutamisele kursiivis ja suure algustähega. Vaidlustatud kaubamärgi disain ei ole selline, mis muudaks ta selgelt eristuvaks; käekirjale sarnaneva kursiivi kasutamist ei saa komisjoni hinnangul lugeda tajutavalt eristavaks ega domineerivaks kaubamärgi elemendiks.

Antud juhul on kogu varasemat tähist moodustav sõna ONLY hõlmatud vaidlustatud kaubamärgi sõnalisel elemendis ONLYOU, milles see moodustab algusosa. Euroopa Kohtu praktikas on omaks võetud arusaam, mille kohaselt tarbijad pööravad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele, kui lõpule. See asjaolu on oluline nii kaubamärkide visuaalsel kui foneetilisel võrdlemisel. Vaidlustatud kaubamärgi puhul sõna lõppu lisanduv -OU on komisjoni hinnangul siiski otsustav erinevus, mis muudab kaubamärgid foneetiliselt ja visuaalselt piisavalt erinevaks. Kuigi sõna ONLY moodustab sõna ONLYOU algusosa ning seetõttu esineb märkide teatud visuaalne sarnasus, on kahetäheline erinevus pikkuses (4 tähte vs 6 tähte) nii lühikeste sõnade puhul visuaalselt selgelt märgatav. Foneetiliselt on tähised erinevad, kuna sõna ONLYOU hääldamisel tekib mõtteliselt kaks sõna 'only' ja 'you' (mõlemad sõnad on keskmisele eesti tarbijale mõistetavad) ning seega lisandub kolmas rõhuline silp, mille tõenäoline hääldus on [ju].

Samuti on võrreldavad tähised võrdlemisi erinevad kontseptuaalselt. Kuigi ka siin domineerib eesti tarbijale tõenäoliselt mõistetav ingliskeelse sõna tähendus 'ainult', mis on ühtlasi identne varasema kaubamärgiga, lisandub vaidlustatud kaubamärgi puhul täiesti uus element tähendusega 'sina/teie'. Tervikuna tähendab 'ainus, üksnes, ainult' midagi muud kui fraas 'ainult sina /.../ üksnes teie'. Ei ole alust arvata, et see kontseptuaalne erinevus ei oleks arusaadav keskmisele eesti tarbijale.

Mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peaks olema nendega tähistatavad kaubad, ja vastupidi, et välistada tarbija eksitusse sattumist. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et antud juhul on kaubad osalt identsed ja ülejäänud osas sarnased. Ketid ja ripatsid, mis on juveeltooted, on hõlmatud varasema kaubamärgi väärismetallist juveeltoodete, vääriskivide ja ehetega; kellad, nende karbid, korpused, rihmad, samuti tõenäoliselt ripatsitega võtmehoidjad on juveeltoodete, ehete (sealhulgas strassist juveeltoodete, mida *costume jewellery* tähendab), mansetinööpide ja lipsunõeladega samaliigilised, kuna nende müügikohad ja -tingimused ja /või dekoratiivne funktsioon on sarnased.

Komisjon rõhutab, et vaidlustatud kaubamärgis lisanduv -OU annab kontseptuaalselt koos sellele eelneva tähega Y sõnalisel elemendile täiendava ja – ortograafiat rikkudes, keelereegleid eirates – üllatusliku ja meeldejäävama tähenduse. Seda erisust saab pidada turusituatsioonis piisavaks kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosuse kõrvaldamiseks isegi juhul, kus kaubad on sarnased. Arvestada tuleb ka omaniku poolt märgitud asjaolu, et vastandatud kaubamärkidega hõlmatud osa kaupade võimalikku eksklusiivsust ja võimalikku hinda arvestades ei käitu keskmine tarbija kaalutlematult.

Tarbijal ei ole võimalik üldjuhul kaubamärke võrrelda ning tal on tekkinud ebatäielik mälu pilt varasemast kaubamärgist. Seetõttu ei ole täielikult välistatud, et tarbija peab vaidlustatud kaubamärki varasema kaubamärgi versiooniks või edasiarenduseks või sellega muul viisil seotuks, luues nii vaidlusosaluste kaubamärkide vahel eksitava assotsiatsiooni. Arvestades kaubamärkide erinevusi ja nendega tähistatavate kaupade iseloomu, on komisjon siiski seisukohal, et kaubamärkide segiajamise või assotsieerimise tõenäosus on keskmise tarbija puhul madal ning seega KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu puudub.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja KaMS § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1, komisjon otsustab:

#### **jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada lagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni lagi esitamisest. Kui nimetatud lagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui lagi esitatakse, kuid kohus ei võta lagi menetlusse, jätab lagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Kai Klanberg

Priit Lello