

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**


Otsus nr 1822-o

Tallinn, 20.04.2020

**Avaldus nr 1822 – rahvusvahelisele
kaubamärgile „AIWA“ (reg nr 1320682)
õiguskaitse andmise vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Ekke-Kristian Eri laid, Anneli Kapp, vaatas läbi AIWA CO., LTD., JP, (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Kadri Aua) 01.07.2019 vaidlustusavalduse Aiwa Corporation, US, (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „AIWA“ (reg nr 1320682, reg kuupäev 18.08.2016, Eesti hilisema märkimise kuupäev 06.06.2018, avaldamise kuupäev 02.05.2019) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassis 9.

Vaidlustajale kuuluvad järgmised Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärgiregistreeringud:

Kaubamärk	Registreeringu nr	Prioriteedi või taotluse esitamise kuupäev	Kaitstud klassis	Avalduse lisa
	07401 (Eesti)	30.12.1967 (prioriteet)	9	4
	000254326 (EL)	06.05.1996 (taotlus)	9 ja 11	5
AIWA	010732733 (EL)	16.03.2012 (taotlus)	9 ja 28	6

Menetluse käik

Vaidlustaja on **01.07.2019** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile kõikide klassi 9 kaupade suhtes kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-des 1, 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu tõttu (vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise ajal kehtinud KaMS versiooni järgi). KaMS § 10 lg 1 p-de 1, 2 ja 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, - mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks; - mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või sarnaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga; - mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Lähtudes KaMS § 41 lõigetest 2 ja 3 palub vaidlustaja komisjonil tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu ning tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmise kohta ja teha vastavaid asjaolusid arvestades uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud vaidlustatud kaubamärgi kohta väljavõtted (1) Eesti Kaubamärgilehest nr 5/2019; (2) Patendiameti online andmebaasist; (3) WIPO andmebaasist Madrid Monitor; samuti varasemate kaubamärkide kohta väljavõtted Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti ja Patendiameti andmebaasidest.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

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

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **16.07.2019**. Vaidlustusavalduse esitamise kohta edastas Patendiamet teate omanikule, andes talle võimaluse teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses 17.09.2019. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1. Komisjon võimaldas 11.11.2019 vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 12.01.2020.

09.01.2020 esitas vaidlustaja vaidlustusavaldust täiendavad põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja leidis esiteks, et tema registreeritud kaubamärkide taotluste esitamise või prioriteedikoopäevad on varasemad kui vaidlustatud kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu hilisema märkimise kuupäev 06.06.2018. Seega vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-dele 2 ja 6 on vaidlustaja kaubamärgid vaidlustatud kaubamärgi suhtes varasemad.

Vaidlustatud sõnaline kaubamärk on identne vaidlustaja varasema sõnalise EL kaubamärgiga AIWA. Tähiste identsus esineb nii visuaalselt kui foneetiliselt. Tegemist on sõna AIWA täpse kordusega. Tähistel puudub tähendus, mistõttu pole vajadust tähiste tähendust ega kontseptsiooni võrrelda. Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad klassis 9 on identsed vaidlustaja EL kaubamärgiga AIWA tähistatavate kaupadega klassis 9. Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad hõlmavad üldistatult audio- ja videoseadmeid ning vastavaid osiseid, seonduvat arvutitarkvara ning heli- ja videoedastusseadmed. Kõik need kaubad on esitatud ka vaidlustaja kaubamärgi kaupade loendis – seal hulgas näiteks *foto-, filmivahendid ning -seadmed; heli või kujutise salvestamise, edastamise ja taas-esitamise aparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; andmetöötlusseadmed ja arvutid; elektroonilised masinad, seadmed ja nende osad, nimelt elektroonilised audio- ja videoseadmed, elektroonilised sideseadmed; allalaaditavad arvutiprogrammid, audiosisu töötlemise ja mängimise korraldamine; allalaaditav tarkvara audio-, video-, teksti-, multimeedium-, filmi- ja muusikafailide ja -voogude juhtmeta edastamiseks ja sünkroniseerimiseks arvuti, arvutivõimalusega teleri, muude arvutivõimalusega audio- ja videokuvamiseseadmete, mobiiltelefonide, mobiilarvutite või muude mobiilseadmete jaoks ja vahel; arvutitarkvara; arvutid; arvutite välisseadmed, perifeerseadmed; käeshoitavad arvutid; kaasaskantavad ja pihushoitavad digitaalsed elektronseadmed teksti-, andme-, audio- ja videofailide salvestamiseks, organiseerimiseks, ülekandmiseks, töötlemiseks ja vaatlemiseks; kodused audio- ja videomängijad ja/või -salvestajad; kantavad ja individuaalsed heli- ja videoesitid ja/või -salvestid; MP3 mängijad ja muud digitaalaudio- ja videomängijad ja/või salvestajad; videokaamerad; televisiooni-seadmed; elektroonikalülitused, magnetkettad, optilised kettad, magentoptilised kettad, CD-ROM-id, magnetlindid ja DVD-kettad kodeeritud videomänguprogrammidega isiklikuks kasutamiseks. Seega, kuna vaidlustatud kaubamärk on identne vaidlustaja varasema kaubamärgiga AIWA ning kõik vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad on identsed kaupadega, mille tähistamiseks on vaidlustaja kaubamärk saanud varasema õiguskaitse, esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 1 sätestatud kaubamärgi õiguskaitsset välistav asjaolu.*

Vaidlustatud kaubamärk on identne vaidlustaja varasemate kaubamärkidega. Vaidlustaja kaubamärgi identsus vaidlustaja kaubamärkidega esineb nii visuaalselt kui foneetiliselt. Tegemist on sõna AIWA täpse kordusega. Vaidlustaja varasemate kujundusega kaubamärkide puhul on ilmseks domineerivaks ja eristusvõime seisukohast oluliseks elemendiks sõna AIWA ja sõna kujundus omab vähest mõju. Tähistel puudub tähendus, mistõttu pole nende tähenduse ja kontseptsiooni võrdlemine vajalik.

Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad klassis 9 on identsed või samaliigilised vaidlustaja kaubamärkidega tähistatavate kaupadega. Kõik vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad klassis 9 on identsed või vähemalt samaliigilised (kõikide kaupade sarnasuse aste väga kõrge) vaidlustaja kaubamärgiga AIWA (reg nr 07401) tähistatavate kaupadega klassis 9. Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad hõlmavad üldistatult audio- ja videoseadmeid ning vastavaid osiseid, seonduvat arvutitarkvara ning heli- ja videoedastusseadmed. Kõik need kaubad või nendega väga sarnased kaubad on esitatud ka vaidlustaja kaubamärgi kaupade loendis - *mikrofonid, kõlarid, grammofonid, magnetofonid, raadioreproduktorid, televiisorid, adapterid, videomagnetofonid, raadiofonograafid, muud elektriaparaadid ja -seadmed ning nende osad*. Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade olemus, asjaomane üldsus ja kasutusviis on samad ning need kaubad asendavad või täiendavad üksteist ja kaupadel on samad turustamiskanaliid. Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad klassis 9 on identsed või vähemalt samaliigilised (kõikide kaupade sarnasuse aste väga kõrge) vaidlustaja kaubamärgiga AIWA (reg nr 000254326) tähistatavate kaupadega klassis 9. Kõik need kaubad või nendega väga sarnased kaubad on esitatud ka vaidlustaja kaubamärgi kaupade loendis – seal hulgas näiteks *foto-, filmi-, audiovisuaalvahendid ning -seadmed, seadmed heli või kujutiste salvestamiseks, edastamiseks või taasesitamiseks; magnetilised andmekandjad, salvestuskettad; andmetöötlusseadmed ja arvutid*. Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade olemus, asjaomane üldsus ja kasutusviis on samad ning need kaubad asendavad või täiendavad üksteist ja kaupadel on samad turustamiskanaliid. Samuti on vaidlustatud kaubamärgiga

tähistatavad kaubad identsed või vähemalt samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi AIWA (reg. nr. 010732733) kaupadega, seal hulgas näiteks *foto-, filmivahendid ning -seadmed; heli või kujutise salvestamise, edastamise ja taasesitamise aparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; andme- töötlusseadmed ja arvutid; elektroonilised masinad, seadmed ja nende osad, nimelt elektroonilised audio- ja videoseadmed, elektroonilised sideseadmed; allalaaditavad arvutiprogrammid, audiosisu töötlemise ja mängimise korraldamine; allalaaditav tarkvara audio-, video-, teksti-, multimeedium-, filmi- ja muusikafailide ja -voogude juhtmeta edastamiseks ja sünkroniseerimiseks arvuti, arvutivõimalusega teleri, muude arvutivõimalusega audio- ja videokuvamiseseadmete, mobiiltelefonide, mobiil-arvutite või muude mobiilseadmete jaoks ja vahel; arvutitarkvara; arvutid; arvutite välisseadmed, perifeerseadmed; käeshoitavad arvutid; kaasaskantavad ja pihushoitavad digitaalsed elektronseadmed teksti-, andme-, audio- ja videofailide salvestamiseks, organiseerimiseks, ülekandmiseks, töötlemiseks ja vaatlemiseks; kodused audio- ja videomängijad ja/või -salvestajad; kantavad ja individuaalsed heli- ja videoesitid ja/või -salvestid; MP3 mängijad ja muud digitaalaudio- ja videomängijad ja/või salvestajad; videokaamerad; televisiooniseadmed; elektroonikalülitused, magnetkettad, optilised kettad, magnetoptilised kettad, CD-ROM-id, magnetlindid ja DVD-kettad kodeeritud videomänguprogrammidega isiklikuks kasutamiseks. Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade olemus, asjaomane üldsus ja kasutusviis on samad ning need kaubad asendavad või täiendavad üksteist ja kaupadel on samad turustamiskanaliid. Samuti on vaidlustatud kaubamärgi kaubad samaliigilised vaidlustaja kaupadega klassis 28 (*videomängud*) - kaupade olemus, lõpptarbijad ja kasutusviis on samad ning need kaubad täiendavad üksteist ja kaupadel on samad turustamiskanaliid.*

Arvestades vaidlustatud kaubamärgi identsust vaidlustaja iga varasema kaubamärgiga ning sellega tähistatavate kaupade identsust ja samaliigilisust vaidlustaja iga kaubamärgiga tähistatavate kaupadega leiab vaidlustaja, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. On tõenäoline, et tarbija ei tee vahet omaniku ja vaidlustaja kaubamärkidega tähistatavatel toodetel ning ajab need segamini või seostab omaniku pakutavaid kaubamärgiga AIWA tähistatud tooteid vaidlustajaga, kellele kuuluvad varasemad identsed kaubamärgid. Arvestades kaubamärkide identsust ning kaupade identsust ja kõrge sarnasuse astmega samaliigilisust on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus eriti suur.

Kuna vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitsese andmise õigusvastatus on piisavalt põhjendatud KaMS § 1 lg 1 punktide 1 ja 2 alusel, siis lähtudes mõistlikkusest ja ökonoomsusest ei ole vaidlustaja esitanud põhjendusi KaMS § 10 lg 1 punktis 3 sätestatud vaidlustusavalduse alusest.

Omanikul puudub vaidlustaja kui varasemate kaubamärkide AIWA omaniku nõusolek vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks ja kasutamiseks mistahes kaupade tähistamiseks Eestis. Seega ei saa kohaldada KaMS § 10 lõiget 2. Komisjonis esindaja määramata jätmise ning vaidlustusavaldusele vastamata jätmisega on omanik näidanud oma huvi puudumist vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitsese saamiseks.

Komisjon alustas 18.03.2020 vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused 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 või territoriaalse laiendamise nõude korral selle registreerimise kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollis art 3 lõige 4, art 3ter ja art 4 lg 1a). Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „AIWA“ (rahvusvaheline registreering nr 1320682), mille Eesti hilisema märkimise kuupäev on 06.06.2018. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 06.06.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48¹ lõikes 3 nimetatud teade on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale § 48³ lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

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

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-des 1 ja 2 sätestatuga. Komisjonil puudub seetõttu vajadus hinnata vaidlustusavalduse põhjendatust KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatu alusel.

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

rahuldada vaidlustaja AIWA CO., LTD. vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Aiwa Corporation rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1320682 Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitse andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p-de 1 ja 2 alusel.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Ekke-Kristian Erilaid

Anneli Kapp