

# PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 1839-o

Tallinn, 28.04.2021

## Avaldus nr 1839 – kaubamärgi „VOLVOX“ (taotlus nr M201801035) registreerimise vaidlustamine

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Signe Holm ja Kertu Priimägi, vaatas kirjalikus menetluses läbi Rootsi juriidilise isiku Volvo Trademark Holding AB vaidlustusavalduse NSWE Traders OÜ kaubamärgi „VOLVOX“ (taotlus nr M201801035) registreerimise vastu klassis 42.

### Asjaolud ja menetluse käik

**02.08.2019** esitas Volvo Trademark Holding AB (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolnik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse NSWE Traders OÜ (edaspidi ka taotleja; esindaja patendivolnik Martin Jögi) kaubamärgi „VOLVOX“ (taotlus nr M201801035; taotluse esitamise kuupäev 18.09.2018) registreerimine klassi 42 teenustele.

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuuluvad järgmised varasemad kaubamärgid, mis on registreeritud muu hulgas klassis 42:

- „VOLVO“ (Euroopa Liidu kaubamärk (EUTM) nr 002361087; taotluse esitamise kuupäev 30.08.2001, registreerimise kuupäev 20.06.2005);
- „VOLVO + kuju“ (EUTM nr 010397016; taotluse esitamise kuupäev 07.11.2011, registreerimise kuupäev 03.08.2012);
- „VOLVO + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1274024 (märgitud ka Euroopa Liit); registreerimise kuupäev 12.02.2015).

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada kaubamärgi „VOLVOX“ suhtes KaMS § 10 lg 1 punktidest 2 ja 3 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljatrükid Patendiameti ning Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärkide andmebaasidest taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide kohta.

**22.08.2019** võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse ja toimetas selle samal kuupäeval taotlejale kätte e-kirja teel. Taotlejat teavitati kättetoimetamisel tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>2</sup> lõikest 1 tulenevast leppeperioodist ning sellest, et kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 peab taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 31.10.2019, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda.

**24.10.2019** teatas taotleja komisjonile, et taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu.

**19.11.2019** teavitas komisjon taotleja poolsest vastu vaidlemisest vaidlustajat ning kooskõlas TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikega 1 andis vaidlustajale kahekuulise tähtaja avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks.

---

Adress:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

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

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

**16.12.2019** esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused ja tõendid. Oma seisukohtadele lisatud materjalidele viidates märgib vaidlustaja, et ta (s.o Volvo Trademark Holding AB) omab VOLVO-kaubamärke, tegeleb nende alalhoidmisega, kaitsmisega ja litsentsimisega, samuti mainekujundusega. Vaidlustaja kuulub ettevõtetele AB Volvo (50%) ja Volvo Car Corporation (50%). Omanikest korporatsioonid kasutavad VOLVO-kaubamärke vaidlustaja antud litsentside alusel. AB Volvo tegutseb alates 1927. aastast, s.o tänaseks juba 92 aastat. Täna on korporatsiooni peamiseks tegevusalaks veokite, busside ja ehitusseadmete tootmine ja müük, samuti meretranspordimootorite ja tööstuslike mootorite tootmine ja müük ning finantsteenuste osutamine. 2016. aasta majandusaasta aruande kohaselt oli AB Volvo korporatsioon müüginumbrite järgi maailmas suuruselt teine raskeveokite ja rasketehnika mootorite tootja ning suuruselt kolmas ehitusmasinate tootja. VOLVO korporatsiooni geograafiliselt kõige olulisemaks turuks on Euroopa, kuhu 2016. aastal turustati 44% toodangust. Alates 2010. aastast tegeleb VOLVO sõiduautode tootmisega Geely Sweden AB ettevõtte Volvo Car Corporation kaudu. Ka VOLVO sõiduautode osas on geograafiliselt kõige olulisemaks turuks Euroopa, kuhu 2017. aastal turustati 50% toodangust (jaemüük).

Vaidlustaja märgib ka, et AS Swecon (algelt AS Lantek) on ametliku esindusena Eestis turustanud ja hooldanud VOLVO ehitustehnikat alates 1993. aastast. Juba 2012. aastal oli AS-il Swecon üle Eesti 6 hoolduspunkti ning hooldus- ja remonditeenuseid pakuti mh klientide juures kohapeal. 2017. aastal oli AS Swecon kogukäive 9,6 miljonit eurot, sellest masinate ja varuosade müük 7,0 miljonit eurot, tehniline teenindus 2,1 miljonit eurot ja muu tegevus, sh ehitusmasinate renditeenus, 0,5 miljonit eurot. AS Info-Auto on ametliku esindusena Eestis turustanud ja hooldanud VOLVO sõiduautosid alates 1993. aastast ning AS Balvo ja Keil M.A. OÜ VOLVO veoautosid ja busse alates 1996. aastast. Alates 1999. aastast sai VOLVO veoautode ja busside ainuesindajaks AS Balvo ning alates 2001. aastast haldab seda tööd Volvo Estonia OÜ. 31.12.2018 seisuga oli Eesti liiklusregistris arvel 35 165 VOLVO sõiduautot, 7 546 VOLVO veoautot ja 761 VOLVO bussi. Eesti liiklusregistrisse kantud sõiduautode ja veoautode arvestuses on VOLVO kaubamarki kandvad sõidukid arvukuselt 8. kohal ning busside arvestuses 2. kohal. Lisaks tavapärasele VOLVO müügi-, hooldus- ja remonditeenustele ning renditeenustele osutavad VOLVO esindused klientidele ka täiendavaid teenuseid nagu tööaega säästvad teenused, kütusesäästlikkusega seotud teenused, tootlikkusega seotud teenused, ohutusteenused ja finantsteenused. Näiteks ehitustehnika tootlikkusega seotud teenuseid osutab AS Swecon ning see hõlmab kliendispetsiifiliste tootlikkusanalüüside koostamist. See võimaldab muu hulgas koguda ja saada teavet masinate, tööobjektide või tegevusalade järgi. Finantsteenuseid osutab VGFS Financial Services Estonia OÜ alates 2012. aastast ning need hõlmavad nii rahastamist kui ka kindlustust puudutavaid teenuseid.

Vaidlustaja osutab, et Brand Finance'i andmetel kuulub VOLVO bränd 500 kõige väärtuslikuma brändi hulka maailmas, olles 2018. aastal 118. kohal ja 2019. aastal 122. kohal, edestades sealhulgas üldtuntud ja väga mainekaid kaubamärke Louis Vuitton, KFC, Paypal, Airbus, Sony, Panasonic, Chanel, eBay, RedBull, Ferrari, Rolex jpt.

Vaidlustaja märgib, et ta on vaidlustusavalduses tuginenud oma järgmistele kaubamärkidele:

- „VOLVO“ (EUTM nr 002361087), registreeritud muu hulgas kaupadele/teenustele:

/---/

Klass 7 – /---/ *construction machines*; /---/

[Vaidlustaja tõlge inglise keelest: /---/ *ehitusmasinad*; /---/]

/---/

Klass 37 – *Building construction; installation services*; /---/ *rental of vehicles, engines/motors and machines (including drive units and construction, agricultural and forestry machines), and of tools and workshop equipment*; /---/

[Vaidlustaja tõlge inglise keelest: /---/ *Hoonete ehitus; paigaldusteenused*; /---/ *sõidukite, mootorite ja masinate (sh ajamite ja ehitus-, põllumajandus- ja metsamasinate) üürimine*; /---/]

/---/

Klass 39 – /---/ *rental of vehicles, engines/motors and machines (including drive units and construction and transport machines)*; /---/

[Vaidlustaja tõlge inglise keelest: /---/ *sõidukite, mootorite ja masinate (sh ajamite ja ehitus- ning transpordimasinate) üürimine*; /---/]

/---/

Klass 42 – *Technical consultation and preparation of expert opinions; engineering services; services in connection with research development and testing of new products; computer programming, installation, maintenance and care of computer programs; guard-duty services including alarming of ambulance, police, fire and rescue brigade; theft notification; stolen vehicle tracking; operation of data processing centers, service and alarm centers for transport and traffic, in particular the detection, checking (supervision), evaluation and processing of alarm messages, and signal, measuring, sound, image, video, position, movement, state and working hour data and (remote) control/automatic control*

of land vehicles, air vehicles and aircraft, locomotion systems, the load thereof as well as of engines/motors and machines (including drive units and construction machines); sorting of waste and recyclable material, in particular from vehicles, engines/motors and machines (including drive units and construction machines), and from parts and accessories thereof; technical consultation in the field of recycling in the field of environmental protection; scientific research, also relating to the ocean; meteorological research; industrial research; hotel services; restaurant and catering services; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services.

[Vaidlustaja tõlge inglise keelest: Tehnilised konsultatsioonid ja ekspertarvamuste koostamine; inseneriteenused; uute toodete uurimise ja arendamise ning katsetamisega seotud teenused; arvutiprogrammide loomine, arvutiprogrammide installimine, korrashoid ja hooldamine; valveteenused, sh kiirabi, politsei, tuletõrje teavitamine; vargustest teatamine; varastatud sõidukite jälgimine; andmetöötluskeskuste, teeninduskeskuste ja häirekeskuse teenused transpordis ja liikluses, eelkõige häiresõnumite ja signaalide, mõõtetulemuste, helide, piltide, videote, paiknemise, liikumise, seisukorra ja tööaja andmete tuvastamine, kontrollimine (jälgimine), hindamine ja töötlemine ning maismaasõidukite, õhusõidukite ja lennukite, liikuvüsteemide, nende laadungi aga ka mootorite ja masinate (sealhulgas ajamite ja ehitusmasinate) kaugjuhtimine/automaatjuhtimine; eeskätt sõidukitest, mootoritest ja masinatest (sh ajamitest ja ehitusmasinatest) ning nende osadest ja lisaseadmetest pärinevate jäätmete ja taaskasutatavate materjalide sorteerimine; tehnilised konsultatsioonid seoses taaskasutusega keskkonnakaitse seisukohast; teadusuuringud, sh seoses merega; meteoroloogia-alased uuringud; tööstuslikud uuringud; hotelliteenused; restorani- ja toitlustusteenused; meditsiini-, hügieeni- ja iluteenused; veterinaar- ja põllumajandusteenused; õigusteenused.]

- „VOLVO + kuju“ (EUTM nr 010397016), registreeritud muu hulgas kaupadele/teenustele:

Klass 7 – /---/ Ehitusmasinad; /---/  
/---/

Klass 37 – Ehitustegevus; Paigaldamisteenused; /---/; Mootorite ja masinate, sh ajamseadmete ja ehitus- ning transpordimasinate ja tööriistade ning töökojaseadmete üürimine.  
/---/

Klass 42 – Tehnilised konsultatsioonid ja ekspertiisid; Inseneriteenused; Uute toodete uurimise ja arendamise ning katsetamisega seotud teenused; Arvutiprogrammide koostamine; Tarkvaratoodete installimine, korrashoid ja hooldamine; Tehnilised konsultatsioonid seoses taaskasutusega keskkonnakaitse seisukohast; Teadusuuringud, sh seoses merega; Metroloogia-alased uuringud; Tööstuslikud uuringud; Infotehnoloogia teenused; IT-tugi teeninduskeskuste ja häirekeskuse kaudu transpordis ja liikluses, eelkõige maismaa-, õhu- ja veesõidukite ning transpordivahendite, nende koorma ning mootorite ja masinate, sh ajamseadmete ja transpordimasinate kontrollimiseks, järelevalveks, asukoha määramiseks ja kaugjuhtimiseks/automaatseks juhtimiseks, ning sekkumine ja abi isikutele ja sõidukitele õnnetuste, rikete, kallaletungide või varguste korral.  
/---/

- „VOLVO + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1274024; märgitud ka Euroopa Liit), registreeritud muu hulgas kaupadele/teenustele:

/---/

Klass 7 – /---/ construction machines; /---/.

[Vaidlustaja tõlge inglise keelest: /---/ ehitusmasinad; /---/.]

/---/

Klass 37 – Building construction; /---/.

[Vaidlustaja tõlge inglise keelest: Hoonete ehitus; /---/.]

/---/

Klass 39 – /---/; rental of vehicles, engines/motors and machines (including drive units and construction and transport machines); /---/.

[Vaidlustaja tõlge inglise keelest: /---/; sõidukite, mootorite ja masinate (sh ajamite ja ehitus- ning transpordimasinate) üürimine; /---/.]

/---/

Klass 42 – Scientific and technological services and research and design relating thereto; technical consultation and preparation of expert opinions; engineering services; services in connection with research development and testing of new products; programming of data processing software, computer programming, installation, maintenance and care of computer programs, in particular in the field of technical engineering, logistics and traffic and transport telematic; information technology services; design and development of computer hardware and software, IT services via data processing centers, service and alarm centers for transport and traffic, in particular the detection, checking (supervision), evaluation and processing of alarm messages, and signal, measuring, sound, image, video, position, movement, state and working hour data and (remote) control/automatic control of land vehicles, air vehicles and aircraft, locomotion systems, the load/cargo thereof as well as between engines/motors and machines (including drive units and construction machines); technical consultation in the field of recycling; technical consultation in the field of environmental protection; scientific research, also relating to the ocean; meteorological research; industrial analysis and research.

[Vaidlustaja tõlge inglise keelest: *Teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ning nendega seotud uuringud ja projekteerimine; tehnilised konsultatsioonid ja ekspertarvamuste koostamine; inseneriteenused; uute toodete uurimise ja arendamise ning katsetamisega seotud teenused; andmetöötlustarkvara programmeerimine, arvutiprogrammide loomine, arvutiprogrammide installimine, korrashoid ja hooldamine, eriti masinaehituse, logistika ning liiklus- ja transporditelematika valdkondades; infotehnoloogiasteenused; arvuti raudvara ja tarkvara projekteerimine ja väljaarendamine, IT-teenused andmetöötluskeskuste, teeninduskeskuste ja häirekeskuse kaudu transpordis ja liikluses, eelkõige häiresõnumite ja signaalide, mõõtetulemuste, helide, piltide, videote, paiknemise, liikumise, seisukorra ja tööaja andmete tuvastamine, kontrollimine (jälgimine), hindamine ja töötlemine ning maismaasõidukite, õhusõidukite ja lennukite, liikvõrkude, nende laadungi aga ka mootorite ja masinate (sealhulgas ajamite ja ehitusmasinate) kaugjuhtimine/automaatjuhtimine; tehnilised konsultatsioonid taaskasutuse valdkonnas; tehnilised konsultatsioonid keskkonnakaitse valdkonnas; teadusuuringud, sh seoses merega; meteoroloogia alased uuringud; tööstuslikud analüüsid ja uuringud.]*

Patendiamet on otsustanud registreerida taotleja nimele kaubamärgi „VOLVOX“ (taotlus nr M201801035), taotletavad teenused:

*Klass 42 – Ehituslik projekteerimine; ehitusprojektide tehnilise projekteerimise uuringute korraldamine; arvutipõhine inseneritööde projekteerimine ja joonestusteenused; arhitektuuri- ja projekteerimisalased teenused; projekteerimine ja insenerikonsultatsioonid; projekteerimisalased insenerikonsultatsioonid; tehniline projekteerimine.*

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitsset välistavad asjaolud tulenevalt sellest, et on tõenäoline taotleja kaubamärgi äravahetamine vaidlustaja varasemate registreeritud kaubamärkidega (KaMS § 10 lg 1 p 2) ning et taotleja kaubamärk kasutab ära ja kahjustab vaidlustaja kaubamärkide mainet ja eristusvõimet (KaMS § 10 lg 1 p 3).

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Osutades Euroopa Kohtu praktikale märgib vaidlustaja, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (C-342/97, p 17). Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (C-251/95, punkt 23).

Vaidlustaja leiab, et tema varasemad „VOLVO“ kaubamärgid on tugeva eristusvõimega nii olemuslikult, kui ka tulenevalt nende kasutamisest ja seeläbi saavutatud tuntuusest ning tugevast mainest, seda nii Eestis, Euroopa Liidus kui globaalselt. Vaidlustaja osutab veel kord, et Brand Finance'i andmetel kuulub VOLVO bränd 500 kõige väärtuslikuma brändi hulka maailmas, olles 2018. aastal 118. kohal ja 2019. aastal 122. kohal, edestades sealhulgas üldtuntud ja väga mainekaid kaubamärke nagu Louis Vuitton, KFC, Paypal, Airbus, Sony, Panasonic, Chanel, eBay, RedBull, Ferrari, Rolex jpt.

Vaidlustaja leiab, et visuaalsest aspektist on võrreldavad kaubamärgid kohe esmapilgul sarnased selle poolest, et nii vaidlustatud kaubamärk „VOLVOX“ kui ka varasem sõnaline kaubamärk „VOLVO“ koosnevad ühest sõnast. Ka varasemate kombineeritud kaubamärkide keskne ja domineeriv sõnaline osa koosneb vaid ühest sõnast „VOLVO“. Seega langeb vaidlustatud tähis „VOLVOX“ kokku varasemate „VOLVO“ märkide sõnalise osaga 83% ulatuses, erinedes neist vaid ühe tähe „X“ poolest sõna lõpus. Arvestades, et kaubamärkide kokkulangev osa kulgeb tähistele algsosast kuni viimase täheni, on vaidlustaja hinnangul nimetatud kokkulangevus tarbijatele eriti hästi märgatav ja tajutav ning seetõttu on vaidlustatud tähis „VOLVOX“ visuaalselt väga sarnane varasemate tuntud ja mainekate „VOLVO“ kaubamärkidega. Vaidlustaja märgib, et foneetilisest aspektist koosnevad varasemad kaubamärgid ühest kahesilbilisest sõnast VOL'VO, samas kui vaidlustatud tähis ühest kahesilbilisest sõnast VOL'VOX. Seetõttu leiab vaidlustaja, et asjaomaste kaubamärkide esimesed silbid kõlavad identselt ja teised silbid erinevad üksteisest vaid lõpukonsonandi „X“ poolest – vol'vo vs vol'voks. Seega vaidlustaja hinnangul langeb vaidlustatud tähis „VOLVOX“ foneetiliselt kokku varasemate „VOLVO“ kaubamärkidega ca 71% ulatuses tähise algsosas, mistõttu on kaubamärkide kokkulangevus ka foneetiliselt väga hästi tajutav. Toodust lähtuvalt on vaidlustatud tähis „VOLVOX“ foneetiliselt äratuntavalt sarnane varasemate mainekate „VOLVO“ kaubamärkidega. Seoses võrreldavate kaubamärkide kontseptuaalse aspektiga leiab vaidlustaja, et asjaomane, Eesti ja Euroopa Liidu ehitus- ja projekteerimisvaldkonna professionaalidest koosnev tarbijaskond teab tähist „VOLVO“ eelkõige vaidlustaja kaubamärgi- ja ärinimena. Vaidlustaja hinnangul ei ole kahtlust, et sama assotsiatsioon tekib kõnealusel tarbijaskonnal ka vaidlustatud tähise „VOLVOX“ puhul, kuna see on

visuaalselt ja foneetiliselt peaaegu kokkulangev, s.o väga sarnane varasemate tuntud „VOLVO“ kaubamärkidega. Selles osas on vaidlustatav tähis ka tähenduslikust aspektist väga sarnane varasemate kaubamärkidega.

Vaidlustaja leiab, et tema ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud kaupade ja teenuste loetelud on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised. Varasemate „VOLVO“ kaubamärkide kaubad ja teenused hõlmavad mh *ehitusmasinaid ja nende rentimist, samuti hoonete ehitusteenuseid, tehnoloogilisi teenuseid, nendega seotud uuringuid ja projekteerimist, samuti tehnilisi konsultatsioone ja ekspertarvamuste koostamist*, samas kui taotleja taotleb tähist „VOLVOX“ *ehitusliku projekteerimise, inseneritööde ja -konsultatsioonide* osas. Osutades eespool viidatud AB Volvo korporatsiooni 2016. aasta majandusaasta aruandele leiab vaidlustaja, et seega kuuluvad vastandatavad kaubamärgid samasse ehituse valdkonda, kusjuures varasemad „VOLVO“ kaubamärgid on ka selle valdkonna ehitustehnika poolest tuntud ja mainekad.

Vaidlustaja märgib, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus juhul, kui tarbijad võivad käsitada eri kaubamärkidega tähistatud tooteid samalt või majanduslikult seotud isikutelt pärinevatena (C-39/97, p 29). Seejuures on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (C-39/97, p 17). Vaidlustaja leiab, et käesoleval juhul on tähis „VOLVOX“ visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnane varasemate „VOLVO“ kaubamärkidega ning tekitab varasemate kaubamärkidega sarnaseid assotsiatsioone ka kontseptuaalsest aspektist. Seetõttu on asjaomased kaubamärgid üldhinnanguna väga sarnased. Samuti kuuluvad asjaomased kaubamärgid „VOLVO“ ja „VOLVOX“ samasse ehitusvaldkonda, kusjuures varasemad „VOLVO“ kaubamärgid on vaidlustaja hinnangul selles valdkonnas ka üheks juhtivaks masinatootjaks maailmas. Seetõttu leiab vaidlustaja, et käesoleval juhul esineb suur tõenäosus, et asjaomane tarbijaskond usub ekslikult, et ka tähise „VOLVOX“ all osutatavaid ehitusvaldkonna teenuseid osutab vaidlustaja või vaidlustajaga majanduslikult seotud isik ning et just vaidlustaja tagab nende teenuste kvaliteedi tasemel, mida ka ehitusvaldkonnas seostatakse „VOLVO“ kaubamärkidega. Vaidlustaja osutab täiendavalt, et Euroopa Kohus on tuntud kaubamärkide osas sedastanud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus (C-342/97, p 24). Ka Riigikohus on kinnitanud, et kaubamärkidel, millel on tugevam eristusvõime tulenevalt nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (Riigikohtu 29.09.2010 lahend nr 3-2-1-77-10, p 13). Vaidlustaja leiab, et käesolevas asjas ei ole kahtlust varasemate kaubamärkide tuntuse ja väga kõrge maine osas, Eesti asjaomane tarbijaskond kahtlemata teab ja tunneb „VOLVO“ kaubamärke ning see tõstab asjaomaste kaubamärkide äravahetamise tõenäosust veelgi. Neil asjaoludel leiab vaidlustaja, et taotleja tähise „VOLVOX“ osas esineb KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu, kuna vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane varasemate „VOLVO“ kaubamärkidega.

Seoses KaMS § 10 lg 1 punktiga 3 märgib vaidlustaja, et nimetatud sätte kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas varasemal kaubamärgil on õiguskaitse identsete, samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, juhul kui varasem Eesti kaubamärk on tuntud Eestis või varasem Euroopa Liidu kaubamärk on tuntud Euroopa Liidus ja kui hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet. Vaidlustaja märgib, et kaubamärgiõiguse praktikas on tõdetud KaMS § 10 lg 1 p 3 rakendatavust nii identsete ja samaliigiliste kui ka eriliigiliste kaupade/teenuste osas. Seda toetab ka õigusteoreetiline seisukoht – kui õiguskord kaitseb kaubamärki selle maine ja/või eristusvõime kahjustamise ja/või ärakasutamise eest eriliigiliste kaupade/teenuste osas, siis peab kaitse olema tagatud ka identsete/sarnaste kaupade/teenuste osas. Vaidlustaja leiab kõnealuse sättega kaitstava õigushüve osas, et kuigi kaubamärgi esmaseks eesmärgiks on „päritolutähiseks“ olemine, on kaubamärkidel ka teisi funktsioone, eelkõige tarbijatele teatava „sõnumi“ edastamise funktsioon tähistatud kaupade või teenuste hea kvaliteedi või stabiilsete omaduste kohta. KaMS § 10 lg 1 punktiga 3 kaitstakse just sedalaadi, varasema kaubamärgi tuntusest tulenevaid funktsioone, mida mainekad kaubamärgid lisaks kaupade ja teenuste eristamisele täidavad.

Vaidlustaja osutab Euroopa Kohtu praktikale, mille kohaselt kaubamärk on tuntud, kui seda teab oluline osa asjaomasest tarbijate sektorist (C-375/97, p 26). Euroopa Kohtus on oma praktikas täpsustanud, et kui varasema ühenduse kaubamärgi maine on tõendatud liidu olulises osas, mis võib vastavalt olukorrale ühtida üheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, tuleb järeldada, et see kaubamärk on omandanud maine liidus (C-125/14). Vaidlustaja leiab, et on eelnevalt juba näidanud, et „VOLVO“ kaubamärgid kuuluvad kõige väärtuslikemate kaubamärkide hulka maailmas. Muu hulgas oli AB Volvo korporatsioon 2016. aastal müüginumbrite järgi suuruselt teine raskeveokite

ja rasketehnika mootorite tootja ning suuruselt kolmas ehitusmasinate tootja maailmas, kusjuures kõige olulisemaks turuks on Euroopa, kuhu turustati 44% toodangust. Samuti leiab vaidlustaja, et on juba näidanud, et VOLVO sõiduaautosid, busse, veokeid ja ehitustehnikat, aga ka VOLVO-PENTA veesõidukite mootoreid turustatakse ja nimetatud tooteid hooldatakse ja remonditakse mitmete erinevate ametlike esinduste ja edasimüüjate poolt juba mitukümmend aastat ka Eestis. Vaidlustaja hinnangul on „VOLVO“ kaubamärgid kahtlemata väga tuntud ja väga mainekad nii Eesti tavatarbijate silmis kui ka Eesti ehitussektoris.

Vastavalt vaidlustaja eespool toodud põhjendustele peab vaidlustaja käesolevas asjas vastandatavaid kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks. Seoses KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeldustega soovib vaidlustaja siiski eraldi märkida, et nimetatud norm ei näe ette, et kaubamärgid peaksid olema äravahetamiseni sarnased – kõnelause registreerimisest keeldumise aluse esinemiseks piisab kaubamärkide sarnasusest sellisel määral, et üks märk meenutab teist, kuid neid ei pruugita segi ajada. Seega on kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Vaidlustaja viitab, et nimetatut on selgitanud ka Euroopa Kohus (C-487/07, p 36). Vaidlustaja hinnangul esineb käesolevas asjas reaalne oht, et puutudes kokku „VOLVOX“ tähisega meenuvad Eesti tarbijaskonnale, sh ehitussektori professionaalidest koosnevale tarbijaskonnale, vaidlustaja varasemad „VOLVO“ kaubamärgid ja nad loovad nimetatud tähiste vahel KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks oleva seose.

Vaidlustaja märgib, et varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamise all mõistetakse kõiki juhtumeid, kus teised kasutavad tuntud kaubamärki ilmselt ära või püütakse selle mainet ära kasutada. Teisisõnu on tegemist riskiga, et ettekujutus mainekast kaubamärgist või sellele omistatud omadustest kantakse üle taotletava kaubamärgiga tähistavatele kaupadele, mistõttu on nende turustamine lihtsam tänu sellisele varasema maineka kaubamärgiga seostumisele (Euroopa Üldkohtu otsus T-215/03, p 40). Vaidlustaja osutab, et Euroopa Kohus on täiendavalt selgitanud, et kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega oht ei eelda, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku äriksesse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata (C-487/07 P, p 50). Samuti on Euroopa Kohus selgitanud, et varasema kaubamärgi omanik ei pea tõendama, et tema kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud, s.t tegelikku kahjutekitamist ei pea ära ootama, vaid piisab selliste tegurite olemasolu tõendamisest, mis võimaldavad järeldada, et tulevikus esineb kahju tekitamise tõsine oht (C-252/07, punktid 37-38). Vaidlustaja märgib, et seda kriteeriumit on Euroopa Kohus oma hilisemas otsuses veelgi leevendanud, leides, et piisab vaid selliste asjaolude väljatoomisest, mille alusel saaks *prima facie* järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (C-197/07, p 22).

Vaidlustaja leiab seega, et KaMS § 10 lg 1 punktis 3 sätestatud õiguskaitse andmisest keeldumise aluse esinemiseks ei ole vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on varasemate tuntud kaubamärkide maine ja eristusvõime kasutamine juba aset leidnud, vaid piisab sellest, et esineb tõsine oht, et selline ärakasutamine tulevikus toimub. Kuna varasemate „VOLVO“ kaubamärkide puhul on tegemist aastakümneid kasutatud, globaalselt väga kõrge väärtusega kaubamärkidega ning arvestades asjaolu, et „VOLVO“ kaubamärke teatakse hästi ka Eesti ehitussektoris, esineb vaidlustaja hinnangul reaalne oht, et hilisema, varasemat tuntud kaubamärgi sisaldava ja sellest/selle sõnalisest osast vaid sõna lõpus ühe tähe võrra erineva tähise „VOLVOX“ kasutusse võtmine samasse ehitussektoris kuuluvate teenuste tähistamisel võimaldab taotlejal hakata saama ebaõiglast tulu varasemate „VOLVO“ kaubamärkide atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist, selle eest rahalist hüvitist maksmata ja kaubamärgi kuvandi loomisele ja säilitamisele panustamata, s.o tähis „VOLVOX“ kasutaks ära varasemate „VOLVO“ kaubamärkide mainet ja eristusvõimet.

Seoses oma kaubamärkide eristusvõime kahjustamisega märgib vaidlustaja, et Euroopa Kohtu kohtujuristi arvamus kohaselt peegeldab eristusvõime kahjustamise kontseptsioon tähise eristusvõime nõrgendamist ning sisuliselt tähendab see, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud (kohtujuristi arvamus kohtuasjas C-408/01). Vaidlustaja märgib, et seega võib kaubamärgi eristusvõime kahjustamist nimetada ka eristusvõime „lahjendamiseks“, „kärpimiseks“ ja „hägustamiseks“. Nimetatud kahjustamisega on tegemist niipea, kui nõrgeneb varasema kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti, sest hilisema kaubamärgi kasutamine tingib varasema kaubamärgi identiteedi hajumise. Nii on see eeskätt siis, kui varasem kaubamärk, mis tekitas kohese seose kaupade või teenustega, mille jaoks

see registreeriti, ei tekita enam sellist seost. Ka eristusvõime kahjustamise puhul ei ole vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on juba muutunud keskmise tarbija majanduslik käitumine, vaid piisab sellest, et esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub. Vaidlustaja osutab siinkohal Euroopa Kohtu kohtujuristi poolt kohtuasjas C-408/01 toodud eristusvõime kahjustamise näitele: „*Kui lubada Rolls Royce restorane ja Rolls Royce kohvikuid ja Rolls Royce pesu ning Rolls Royce maiustusi, siis 10 aasta pärast ei ole enam Rolls Royce kaubamärki.*“ (C-408/01, p 37). Vaidlustaja leiab seetõttu, et tähis „VOLVOX“ toob kaasa vaidlustaja varasemate „VOLVO“ kaubamärkide identiteedi hajumise/hägustumise, s.o tekitab Eesti asjaomases tarbijate sektoris segadust ja varasemad „VOLVO“ kaubamärgid kaotavad oma võimet seostuda üksnes vaidlustajaga.

Seoses oma kaubamärkide maine kahjustamisega osutab vaidlustaja, et Euroopa Liidu Kohtu praktikas on selgitatud, et varasema kaubamärgi maine saab kahjustada juhul, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaupadel või teenustel on avalikkusele varasema kaubamärgi külgetõmbejõudu vähendav mõju. Sellise kahju risk võib tekkida juhul, kui neil kaupadel või teenustel on selline omadus või kvaliteet, millel võib olla negatiivne mõju varasema maineka kaubamärgi kuvandile, kuna see kaubamärk on identne või sarnane taotletava kaubamärgiga (Euroopa Üldkohtu otsus T-215/03, p 39). Vaidlustaja märgib, et tema tegevus, sh tootmine ja toodangu turustamine ning järelteenused vastavad kõrgetele standarditele. Näiteks vastab vaidlustaja ehitusseadmete projekteerimine ja arendamine, müük ja turustamine ning ehitusseadmete osade ostmine ja tootmine ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 nõuetele. Vaidlustajal ei ole võimalust kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud teenuste kvaliteeti ega nende vastavust samale tasemele, mistõttu esineb reaalne oht, et juhul, kui taotleja kaubamärgiga tähistatud teenuste kvaliteet ei vasta vaidlustaja kaubamärkidega seostatavale kvaliteeditasemele, rikub see „VOLVO“ kaubamärkide mainet.

Vaidlustaja leiab neil asjaoludel, et käesoleval juhul esineb suur tõenäosus, et taotleja tähise „VOLVOX“ kasutuselevõtt tooks kaasa varasemate „VOLVO“ kaubamärkide maine ja eristusvõime ärakasutamise ning kahjustamise. Vaidlustaja rõhutab siinkohal, et vastava hinnangu andmisel tuleb arvesse võtta ka varasemate „VOLVO“ kaubamärkide maine ja eristusvõime tugevust, kuivõrd Euroopa Kohus on leidnud, et mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et märgile on põhjustatud kahju (C-375/97, p 30).

Kõigil eeltoodud asjaoludel palub vaidlustaja komisjonil tuvastada kaubamärgi „VOLVOX“ (taotlus nr M201801035) suhtes KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud väljatrükk veebilehelt largestcompanies.com Volvo Trademark Holding AB kohta, väljatrükk Wikipediast AB Volvo kohta, väljavõte AB Volvo 2016. aasta majandusaasta aruandest, väljavõte Volvo Car Group 2017. aasta majandusaasta aruandest, väljatrükk ajalehe Lääne Elu 22.02.2014 artiklist „Uuemõisa firma juhhib Volvo traktorite müüki“, väljatrükk Ärilehe 14.03.2012 artiklist „Volvo ehitusmasinad löövad konkurente efektiivsuse ja mugavusega“, väljavõte AS Swecon 2017. aasta majandusaasta aruandest, väljatrükk AS Info-Auto veebilehelt, väljatrükk Äripäeva 29.01.1999 artiklist „Volvo veokite ainuesindajaks as Blavo“, väljatrükk Ärilehe 22.10.2004 artiklist „Volvo Trucks tihendab Eestis oma kliendisuhteid“, väljatrükkid liiklusregistrist 31.12.2018 seisuga, väljatrükk AS Swecon veebilehelt, väljatrükk AS Swecon poolt osutatavate teenuste nimekirjast, väljatrükk VGFS Volvo Financial Services OÜ kohta, väljavõte Brand Finance Global 500 2019 tulemustest maailma kõige väärtuslikumate brändide kohta, väljatrükk Volvo ehitusseadmete sertifikaadist seoses ISO ja OHSAS nõuetele vastavusega.

**19.02.2020** esitas taotleja komisjonile omapoolsed seisukohad vaidlustusavalduse kohta.

Taotleja märgib, et tema peamiseks tegevusalaks kaubamärgi „VOLVOX“ all on *ehitusprojektide tegemine*, mis hõlmab ehituskonstruksioonide ja eriosade (ventilatsioon, küte, vesi, elekter, gaas jne) projekteerimist ning sellealast nõustamist. Osutades oma seisukohtadele lisatud Wikipedia ja Britannica entsüklopeedia artiklitele märgib taotleja, et kaubamärk „VOLVOX“ tuleneb samanimelise koloniaalse vetika nimest. *Volvox* on vetikas, organism, mille liikmed saavad toimetada *iseseisvalt*, aga moodustavad *koos efektiivsema rühma* – täpselt nii on mõeldud toimima ka taotleja „VOLVOX“ teenus ja selle meeskond. Taotleja osutab, et kui teostada Google'is otsing sõna „VOLVOX“ kohta, tuleb vasteteks mainitud vetikate (*volvox*) alane info, fotod, joonised ning videod. Sellest tulenevalt on taotleja hinnangul ilmne, et a) taotleja kaubamärk ei ole tuletatud vaidlustaja kaubamärgist (kaubamärkidest), b) selle taga seisab iseseisev termin, mis seondub kaudselt taotleja pakutavate teenuste sisuga ning c) taotleja kaubamärgil ei ole avalikkuse ees vähimatki puutumust vaidlustaja kaubamärgiga (kaubamärkidega). Taotleja kaubamärk ei ole kopeeritud vaidlustajalt.

Taotleja leiab, et vaidlustaja esitatud tõendid võimaldavad järeldada, et tema kaubamärkide registreerimisel ning kasutamisel on olnud kaks peamist suunda: 1) „VOLVO“ kui individuaal-, ühissõidukite ning veokite tootja kaubamärk (siin võib taotleja hinnangul ehk mõõnda tuntuks); 2) „VOLVO“ kui rasketehnika ning mootorite tootja kaubamärk (selles osas peab taotleja küsitavaks, kas vaidlustaja kaubamärgil siin valdkonnas tunnus on). Mõlemad suunad erinevad taotleja hinnangul aga taotleja tegevusvaldkonnast. Taotleja toob esile, et ka vaidlustaja põhjenduste ühe tuumiktõendi (BrandFinance Global 500, 2019) kohaselt on vaidlustaja „VOLVO“ kaubamärgi tegevusalaks autondus (*sector – auto*).

Taotleja märgib, et vaidlustaja ei kasuta ega ole registreerinud kaubamärke kogumis samade teenuste osas, mille osas soovib taotleja kaitset oma kaubamärgile (st üldistatult ehituskonstruksioonide ja eriosade (ventilatsioon, küte, vesi, elekter, gaas jne) projekteerimine ning nõustamine). Kõige vähem on taotleja hinnangul vaidlustajal, tema kaubamärkidel ning tegevusel puutumust taotleja kaubamärgitaotluses väljendatud teenusega *arhitektuurialased teenused*. Samuti ei ole tõendatud, et vaidlustaja tegevusalal tegutsev isik osutaks samaaegselt ka neid teenuseid, mida osutab taotleja, ning vastupidi. Vaidlustaja kaubandussektori praktika on taotleja hinnangul seega erinev taotleja omast ning need ei ole kattuvad.

Taotleja osutab, et vaidlustaja vastandatud Euroopa Liidu kaubamärkide nr 002361087 „VOLVO“ ja nr 010397016 „VOLVO + kuju“ registreerimise kuupäevad on vastavalt 20.06.2005 ja 03.08.2012. Kuivõrd mõlema kaubamärgi registreerimisest oli möödunud enam kui 5 aastat, palub taotleja komisjonil määrata vaidlustajale tähtaeg nende kaubamärkide kasutamise kohta tõendite esitamiseks või nende kasutamata jätmise põhjendamiseks (välja arvatud kui vaidlustaja ei soovi nendele kaubamärkidele edasise menetluse käigus tugineda). Taotleja märgib, et kuni kasutustõendite esitamiseni ei ole täielikult selge, millistele kaubamärkidele vaidlustaja saab edasises menetluses tugineda, st millised kaubamärgid ja õigused asja lahendamisel prevaleerivad. Taotleja soovib sellele vaatamata märkida väidetavate õiguskaitset välistavate asjaolude kohta järgmist.

Taotleja ei nõustu, et tema kaubamärgi ja selle klassi 42 teenuste osas esineb KaMS § 10 lg 1 punktis 2 nimetatud õiguskaitset välistav asjaolu. Taotleja märgib, et vaidlustaja kaubamärk on „VOLVO“ ning selle sõnalise osaga on vaidlustaja kaubamärgi alati kasutanud. Visuaalselt sisaldab taotleja kaubamärk „VOLVOX“ (mis on tuletatud samanimelise vetika nimest *volvox*) tähte X. Taotleja hinnangul eristab see visuaalselt tema kaubamärgi ja selle erinevaid ehitusprojekteerimise teenuseid vaidlustaja kaubamärkidest (taotleja rõhutab, et vaidlustaja ei ole kasutanud ja tema kaubamärkidel ei oma õiguskaitset kujul „VOLVOC“, „VOLVOZ“, „VOLVOX“ vms, vaid ikka ja ainiti kui „VOLVO“). Kuivõrd vaidlustaja kaubamärk (kaubamärgid) on just sellisel „VOLVO“ kujul ka tarbijate mällu sõõbinud, peab taotleja kaubamärgi „VOLVOX“ vaidlustaja omast (omadest) visuaalselt erinevaks. Foneetiliselt koosnevad võrreldavad kaubamärgid kahest silbist, ent need häälduvad erinevalt – taotleja kaubamärk hääldub kui *vol-voks* ning vaidlustaja kaubamärk (kaubamärgid) kui *vol-vo*. Taotleja märgib, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel kehtib põhimõte, et mida lühemad on märgid, seda lihtsamalt jäävad nende erisused tarbijaile meelde. Seda arvestades ei ole taotlejal kahtlust, et tarbija suudab ka foneetiliselt vahet teha tema kaubamärgil „VOLVOX“ (lõpus eristuv täht X, mis ei ole eesti keeles tavapärane) ning vaidlustaja erineva valdkonna kaubamärgil „VOLVO“, mida on ikka ja ainiti kasutatud just sellisel viisil. Taotleja leiab, et võrreldavad kaubamärgid ei ole sarnased ka kontseptuaalselt. Nagu varasemalt mainitud, on taotleja kaubamärk tuletatud ja see seondub tähenduslikult vetika *volvox* nimetusega. Täiendavalt võib kaubamärk „VOLVOX“ taotleja hinnangul seonduda haritud tarbijaile ka mõistetega *voll* (saksa keeles *täielik, kõige vajalikuga varustatud*) ja/või *vox* (ladina keeles *hääli, pädevus, alluvusala*) – seega võib mõne tarbija jaoks olla kaubamärgil tähendus *täielik pädevus*. Samas vaidlustaja kaubamärgid, kuna neid on ajast aega kasutatud omal valdkonnas kui „VOLVO“, samasuguseid tähenduslikke assotsiatsioone ei tekita (seondudes ehk tõesti vaidlustaja endaga, nagu vaidlustaja ise väidab). Seega leiab taotleja, et kui kaubamärgid „VOLVO“ ja „VOLVOX“ keskmise tarbija (taotleja puhul teenuste *ehituskonstruksioonide ja eriosade (ventilatsioon, küte, vesi, elekter, gaas jne) projekteerimine* tarbija ning vaidlustaja puhul kaupade *sõidukid, rasketehnika ja -mootorid* tarbija) jaoks mingeid tähenduslikke assotsiatsioone tekitavad, siis on need selgelt eristuvad.

Mis puutub võrreldavatesse kaupadesse-teenustesse, leiab taotleja, et siin ei saa ta ammendavaid vastuväiteid esitada enne, kui on kasutustõenditele või legitiimsetele kasutamata jätmise põhjendustele tuginevalt teada, kas ja millistele kaubamärkidele saab vaidlustaja edasises menetluses tugineda. Samas märgib taotleja, et vaidlustaja ei ole vaidlustusavalduses ega selle põhjendustes taotleja teenuste väidetavat identset ega sarnasust vaidlustaja kaupade-teenustega täpsemalt põhjendanud. Taotleja senine seisukoht on, et vaidlustaja kaubamärk (kaubamärgid) ei tähista kogumina samu ega sarnaseid teenuseid, mis on nimetatud taotleja kaubamärgi klassis 42. Markantseima näitena osutab taotleja, et vaidlustaja tegevusalaks „VOLVO“ kaubamärkide all ei ole ning tema vastavad kaubamärgid ka *per se* ei tähista klassi 42 *arhitektuuriteenuseid*. Asjaolu, et menetlusosaliste mingid kaubad-teenused kuuluvad ühte suurde ehitusvaldkonda (*rasketehnika* vs



arhitektuuriteenused?) ei ole taotleja hinnangul piisav jaatamaks kaupade-teenuste identsust või sarnasust KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Veelgi enam, juhul kui kaupade-teenuste identsus või sarnasus on põhjendamata, ei saa pidada KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise vastavat eeldust täidetuks.

Taotleja leiab seega, et kuna menetlusosaliste kaubamärgid on erinevad, tekitavad eri assotsiatsioone ning nendega ei tähistata kogumis identseid ega sarnaseid kaupu-teenuseid, ei eksisteeri keskmise tarbija eksitamist taotleja teenuste majandusliku päritolu osas. Kõiki asjaolusid arvestades ei pea taotleja eluliselt usutavaks, et tarbija usuks, et taotleja klassi 42 ehituskonstruksioonide ja eriosade (ventilatsioon, küte, vesi, elekter, gaas jne) projekteerimise teenust osutatakse VOLVO-de tootja poolt, loal või kontrolli all ning vaidlustaja ei ole ka tõendanud vastupidist.

Taotleja ei nõustu ka sellega, et tema kaubamärgi osas esineb KaMS § 10 lg 1 punktis 3 nimetatud õiguskaitsset välistav asjaolu. Kõnealune õiguskaitsset välistav asjaolu eeldab, et kaubamärgid on (äravahetamiseni) sarnased. Taotleja on eespool põhjendanud, miks menetlusosaliste kaubamärgid on erinevad, sh tekitavad tähenduslikult eristuvaid assotsiatsioone. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamine eeldab samuti, et tarbija loob kaubamärkide vahel seose, mida kinnitab üheselt ka vaidlustaja viidatud kohtupraktika. Taotleja märgib, et vaidlustaja näib olevat tõendanud kaubamärgi (kaubamärkide) „VOLVO“ mainet autonduse sektoris, sh „VOLVO“ sõidukite müük ja hooldus. Vaidlustaja ei ole aga tõendanud oma kaubamärgi hea maine ja/või kõrge eristusvõime olemasolu ehitusprojekteerimise teenuse või arhitektuuriteenuse (a la „VOLVOX“ teenused) osas. Taotleja leiab, et ülaltoodust ja kõikidest muudest käesolevas asjas viidatud asjaoludest tulenevalt ei ole tarbijal põhjust ega alust luua menetlusosaliste kaubamärkide vahel seost. Üks selle selgetest põhjustest on vaidlustaja peamise tegevusala (millega seondub ka väidetav tunnus) mõtteline kaugus taotleja tegevusalast. Taotleja osutab, et Euroopa Kohus on selgitanud, et selle tõendamiseks, et hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet, on vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade või teenuste, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, keskmise tarbija majanduslik käitumine, või esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub (C-252/07, p 77). Vaidlustaja ei ole nimetatud muutust ega selle tõsist ohtu tõendanud ning taotleja hinnangul seda ka ei ole võimalik teha, kuna seda tegelikkuses ei esine.

Taotleja osutab ka, et lisaks on Euroopa Kohus täiendavalt selgitanud, et mõistega „keskmise tarbija majandusliku käitumise muutumine“ kaasneb objektiivne tingimus. Selle muutuse esinemist ei saa järeldada ainult subjektiivsete asjaolude ehk näiteks ainuüksi tarbijate taju põhjal. Pelgast asjaolust, et tarbijad märkavad varasema tähisega sarnast uut tähist, iseenesest ei piisa, et tuvastada varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamine või kahjustamise oht, kui see sarnasus ei põhjusta tähiste segiajamist (C-383/12 P, p 37). Veel on Euroopa Kohus samas kohtuasjas selgitanud, et seadusandlus ega kohtupraktika ei nõua, et esitatakse tõendeid tegeliku kahju kohta, vaid lubatud on ka esitada tõendeid niisuguse kahju tekkimise tõsise ohu kohta, millest saab teha loogilisi järeldusi (C-383/12 P, p 42). Taotleja leiab, et selliseid tõendeid ei ole käesolevas asjas esitatud ning pigemini näitavad tõendid, et seost ei looda ega ohtu ei esine (otsing Google'is sõna „VOLVOX“ osas toob vasteteks vetikate (*volvox*) info, mitte vaidlustaja ega tema kaubamärgid). Ainuüksi pealiskaudne sarnasus ei ole KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt nõutava seose loomiseks ja tõsise ohu tõendamiseks taotleja hinnangul piisav asjaolu. Taotleja lisab, et ehk olulisimalt on Euroopa Kohus leidnud ka, et järeldused ei tohi tuleneda pelkadest oletustest, vaid tehakse tõenäosuste analüüsi pinnalt, võttes arvesse asjaomasel kaubandussektoris levinud praktikad ning kõiki muid konkreetse juhtumi asjaolusid (C-383/12 P, p 43). Seega jällegi – tarbijal ei ole käesoleval juhul põhjust ega alust luua taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide vahel seost. Üks selle selgetest põhjustest on vaidlustaja peamise tegevusala (millega seondub ka väidetav tunnus – *autondus, sõidukite müük ja hooldus*) mõtteline kaugus taotleja tegevusalast (*ehituskonstruksioonide ja eriosade (ventilatsioon, küte, vesi, elekter, gaas) projekteerimine, arhitektuuriteenus*).

Taotleja leiab, et käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid on võimelised turul koos eksisteerima nagu seda teevad muud eri valdkondade kaubamärgid – „SNICKERS“ šokolaadibatoonid *versus* „SNICKERS“ *workwear*/tööriietus, „CAMEL“ mööbel *versus* „CAMEL“ sigaretid, „POLAR“ pulsikellad *versus* „POLAR“ pesumasinad. Seda enam, et taotlejal ei ole vähimalgi määral kavas kasutada oma kaubamärki sellise visuaalse identiteediga, mis oleks sarnane vaidlustaja kaubamärkide omaga (näiteks vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi nr 1274024 logo). Need visuaalid ei seonu vetikate ega taotleja teenuse sisu ega meeskonnaga a la „VOLVOX“. Taotleja leiab, et kuigi tarbija võib „VOLVO“ kaubamärke (VOLVO sõidukeid) küll teada, ei ole see sama, mis nõutav seose loomine KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt. Viimase välistab vaidlustaja tunnuse valdkonna erinevus taotleja teenuste valdkonnast. Taotleja on seetõttu seisukohal, et kuivõrd võrreldavad kaubamärgid on erinevad, seose loomise eeldus ei ole täidetud ning reaalset (loe: tõsist) ohtu vaidlustaja kaubamärgi (kaubamärkide) mainele ega eristusvõimele ei esine, ei ole KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeldused täidetud.

Taotleja leiab kokkuvõtlikult, et tema kaubamärgi „VOLVOX“ ning selle klassi 42 teenuste osas ei esine KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 märgitud õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Taotleja kaubamärk ei ole tuletatud vaidlustaja kaubamärgist (kaubamärkidest), selle taga on iseseisev termin, mis seondub kaudselt taotleja pakutavate teenuste sisuga ning sellel ei ole avalikkuse ees puutumust vaidlustaja kaubamärgiga (kaubamärkidega). Taotleja kaubamärk ei ole kopeeritud vaidlustajalt. Vaidlustaja ja taotleja kaubad-teenused ja tegevusalad on üksteisest kauged, st omavahel mitte seostatavad tarbijate poolt. Vaidlustaja esitatud vaidlustusavalduses tuginetakse muu hulgas Euroopa Liidu kaubamärkidele nr 002361087 ja nr 010397016, mille mõlema registreerimisest oli möödunud enam kui 5 aastat.

Eeltoodud asjaoludel palub taotleja komisjonil määrata vaidlustajale tähtaeg kaubamärkide kasutamise kohta tõendite esitamiseks või kaubamärkide kasutamata jätmise põhjendamiseks, tuvastada, et kaubamärgi „VOLVOX“ ning selle klassi 42 teenuste suhtes KaMS § 10 lg 1 punktide 2 ja 3 õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei esine, jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata ning jätta jõesse Patendiameti otsus kaubamärgi „VOLVOX“ registreerimise kohta.

Taotleja seisukohtadele on lisatud Wikipedia ja Encyclopedia Britannica artiklid sõna *volvox* kohta, väljavõte sõna *volvox* otsingutulemustest Google'is, väljavõte veebilehelt *volvoce.com* VOLVO rasketehnika kohta, väljavõte saksa-eesti sõnaraamatust sõna *voll* kohta ning väljavõte ladina-eesti sõnaraamatust sõna *vox* kohta.

**21.02.2020** edastas komisjon taotleja seisukohad, sh kaubamärkide mittekasutamise vastuväite vaidlustajale ja andis kahekuulise tähtaja kaubamärgi kasutamise kohta tõendite esitamiseks või kaubamärgi kasutamata jätmise põhjendamiseks. Vaidlustaja taotlusel pikendas komisjon tähtaega nelja kuu võrra kuni 22.08.2020.

**24.08.2020** (s.o 22. augustile järgnenud esimesel tööpäeval) esitas vaidlustaja komisjonile kaubamärkide kasutamise tõendid koos selgitustega.

Vaidlustaja osutab, et taotleja on oma 19.02.2020 seisukohtades möönnud vaidlustaja kaubamärgi „VOLVO“ tuntust individuaal-, ühissõidukite ning veokite tootja kaubamärgina ning seega on taotleja tunnistanud, et poolte vahel puudub vaidlus „VOLVO“ kaubamärkide tuntuse ja seega ka kaubamärgina kasutamise suhtes nende kaupade osas. Taotleja on samas pidanud küsitavaks „VOLVO“ kaubamärkide tuntust rasketehnika (ehitustehnika) ning mootorite tootja kaubamärgina.

Vaidlustaja märgib esmalt, et on juba oma 16.12.2019 vaidlustusavalduse põhjendusele lisanud mitmeid materjale „VOLVO“ kaubamärkide kasutuse ja tuntuse kohta, sh neid, mis puudutavad „VOLVO“ ehitustehnika turustamist, hooldust, remonti, diagnostikat ja nendega seonduvaid täiendavaid teenuseid Eestis (Swecon AS). Protsessiökonomia põhimõttest lähtuvalt palub vaidlustaja arvestada nimetatud materjalidega viiteliselt, asumata neid üle kordama või uuesti esitama. Eelviidatu täienduseks esitab vaidlustaja käesolevaga lisadena 1–23 menetlusse täiendavad tõendid, mis näitavad „VOLVO“ kaubamärkide kasutamist asjaomaste kaupade ja teenuste osas: varuosade arved, fotod ja väljavõtted kataloogidest, sõiduauto VOLVO XC60 tootekataloogid, loetelu VOLVO sõiduautodele omistatud auhindadest, valik viiteid VOLVO reklaamklippidele, VOLVO raskeveokite tutvustus, kliendiajakirjad jms, VOLVO ehitustehnikat ja nende osi puudutavad müügiarved, kataloogid jm informatsioon, VOLVO busse puudutavad arved jm informatsioon, väljatrükk VOLVO busside kereosade kataloogist, kasutatud busside hinnakiri, VOLVO finantsteenust puudutava lepingu ärakiri, kaubamärgi „VOLVO PENTA“ käsitlevad arved, väljatrükkid varuosade kataloogidest, tootekataloog ja pressimaterjalid. Vaidlustaja osutab muu hulgas, et „VOLVO PENTA“ toodangust 50% moodustab tööstustoodang ning 50% toodangust merendustooded.

Samuti esitab vaidlustaja lisadena 24–31 tõendid, mis vaidlustaja hinnangul lisaks „VOLVO“ kaubamärkide kasutamise tõendamisele sisaldavad täiendavat informatsiooni ka „VOLVO“ kaubamärkide maine ja väga tugeva eristusvõime hindamise aspektist: Volvo Trademark Holding AB allkirjaõigusliku isiku ning VOLVO Eesti partnerettevõtete Volvax Baltic OÜ, Volvo Estonia OÜ ja Swecon AS kinnituskirjad „VOLVO“ kaubamärkide kasutamise kohta (mis sisaldavad mh VOLVO toodete müüginumbreid ning reklaami- ja turunduskulusid eri riikides), memorandum koos lisadega, mis käsitleb VOLVO ülemaailmset mainet, Volvax Baltic OÜ ja Volvo Estonia OÜ 2018. aasta majandusaasta aruanded, turu-uuring Volvo Brand Tracking Study 2018 Baltics Dip „VOLVO“ automargi tuntuse kohta Balti riikides (sh Eestis).

**27.08.2020** edastas komisjon vaidlustaja esitatud tõendid ja põhjendused oma kaubamärkide kasutamise kohta taotlejale ning andis taotlejale ühekuulise tähtaja nende kohta omapoolse seisukoha esitamiseks (tähtpäevaga 28.09.2020).

**28.09.2020** esitas taotleja komisjonile omapoolse seisukoha, milles märkis järgmist.

Taotleja soovib esmalt rõhutada, et erinevalt vaidlustaja väidetust ei ole taotleja nõustunud kaubamärgi „VOLVO“ tuntusega individuaal-, ühissõidukite ning veokite osas. Taotleja märgib, et oma 19.02.2020 seisukohtades kirjutas ta, et nimetatud kaupade osas võib ehk [taotleja rõhuasetus] möönda tuntust. Vaidlustaja on taotlejat tsiteerides sõna „ehk“ välja jätnud, samas Eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt „ehk“ „*osutab oletatavale v. loodetavale võimalusele, milles siiski ei olda päris kindel: võib-olla, vahest*“ [taotleja rõhuasetused allajoonituna]. Taotleja märgib, et tema sõnakasutus ei olnud selgesõnaline, vaid oletav ning väljendas kahtlust. Kuivõrd vaidlustaja tsiteeris taotlejat ekslikult, ei ole taotleja eespool viidatud väidet tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 2 tähenduses omaks võtnud ega tunnistanud. Menetlusosaliste vahel puudub selles küsimuses üksmeel ning vaidlus jätkub. Lisaks peab taotleja küsitavaks, et kui ta oleks nimetatud väite selgelt omaks võtnud, siis miks on vaidlustaja 24.08.2020 esitanud täiendavaid tõendeid asjaolude kohta, milles vaidlustaja näeb, et menetlusosaliste vahel puudub sisuline vaidlus (arvestades seejuures ka menetlusökoonomia printsiipi).

Seoses vaidlustaja esitatud kasutustõenditega leiab taotleja, et vaidlustaja on tõendanud oma kaubamärgi kasutamist eelkõige järgmiste kaupade osas: sõiduautod, raskeveokid, ehitustehnika ja ehitusmasinad (nt ekskavaatorid, rataslaadurid), bussid, mootorid, eelmainitute varuosad ning teatud seonduvad teenused (taotleja ei nõustu, et vaidlustaja oleks kaubamärke kasutatud finants- vm teenuste osas, taotleja hinnangul ei tõenda ka vaidlustaja 24.08.2020 lisa 20, et vaidlustaja oleks „VOLVO“ kaubamärkide all finantsteenuseid osutanud eesmärgiga luua Euroopa Liidu finantsteenuste turul oma kaubamärkidele selge turuosa ja/või seda turuosa hoida). Vaidlustaja 24.08.2020 lisa 26 kohaselt on vaidlustaja „VOLVO“ kaubamärkide all müüdnud Eestis peamiselt sõiduautosid ja väikebussid, mis moodustasid 91.05% Eesti maaletooja ja edasimüüja käibest. Nende varuosad ja lisaseadmed moodustasid käibest 8.95%. Seega leiab taotleja, et eeltoodust tulenevalt ei ole vaidlustaja kaubamärke kasutatud taotleja kaubamärgiga sama valdkonna teenuste osas (sh klassis 42).

Seejuures leiab taotleja, et esitatud tõenditest ei ole asjassepuutuvad vaidlustaja lisad 21-23 – need puudutavad vaidlustaja „VOLVO PENTA“ kaubamärki, mis on registreeritud vaidlustaja nimele eraldi Euroopa Liidu kaubamärgina nr 003486735. Taotleja osutab, et nii KaMS § 17 lg 2 p 1 kui ka Euroopa Liidu kaubamärgimääruse artikli 8(1)(a) kohaselt ei loeta kaubamärgi kasutamiseks kasutamist kujul, mis erineb kaubamärgi [registris olevast] reproduktsioonist selliselt, et muudab selle eristusvõimet. Arvestades, et kaubamärgid „VOLVO“ ja „VOLVO PENTA“ erinevad üksteisest eristusvõimelise osa „PENTA“ poolest, ei ole vaidlustaja kaubamärgi nr 003486735 „VOLVO PENTA“ kasutamine taotleja hinnangul sama ning seda ei saa võrdsustada vaidlustaja kaubamärkide nr 002361087 „VOLVO“ ja/või nr 010397016 „VOLVO + kuju“ kasutamisega.

Taotleja osutab, et vaidlustaja on lisaga 25 seoses märkinud, et on kaubamärke kasutanud ning need on tuntud ka mitmete teenuste osas. Vaidlustaja on seejuures viidanud lisa 25 leheküljele 15 (ka mujal on viidatud lisa 25 konkreetsetele leheküljenumbritele). Vaidlustaja on samas esitanud lisana 25 4 eri pdf-faili, mistõttu jääb taotlejale arusaamatuks, millise lisa millist lehekülge silmas peetakse ning millel põhineb vaidlustaja seisukoht, et eelnimetatud asjaolud on selle tõendiga tuvastatud. Taotleja juhib ka tähelepanu, et vaidlustaja lisana 25 esitatud 4 pdf-faili on kokku 1199+580+1070+452 = 3301 lk pikad. Taotleja hinnangul on küsitav, kas menetlusökoonomia seisukohalt on kõik nimetatud lisade leheküljed asjassepuutuvad ning kohased, seda enam, et vaidlustaja viited lisa konkreetsetele leheküljenumbritele on puudulikud.

Taotleja märgib, et vaidlustaja lisas 25 on väidetavalt viidatud EUIPO ning muude ametite praktikale, milles olla tuvastatud vaidlustaja „VOLVO“ kaubamärkide hea maine ning tuntus (peaasjalikult sõidukite osas). Taotlejale on taaskord teadmata, millise lisa 25 millisele leheküljele vaidlustaja siin viitab. Taotleja juhib samas omalt poolt tähelepanu, et asjaolu, et vaidlustaja „VOLVO“ kaubamärkidest ühe tähe võrra erinevad kaubamärgid ei ole rikkunud vaidlustaja kaubamärgõigusi, on tuvastatud EUIPO apellatsioonikoja 13.11.2014 otsusega asjas nr R 779/2014-5 – kõnealusel kaasuses järeldati kaubamärkide „VOLVO“ ja „SOLVO“ osas, et need ei ole piisavalt sarnased, et keskmine tarbija looks nende vahel seose. Taotleja märgib ka, et vaidlustajale peaks olema teada asjaolu, et ka peamistes osades ühetähelised erinevust omavaid kaubamärke „VOLVO“ ning „VOVO + kuju“ on peetud erinevaks (Tšehhi apellatsioonikomisjoni 08.01.2010 otsus asjas O-450768/1221/2010 /ÚPV). Samuti on erinevaks peetud kaubamärke „VOLVO“ ning „VOLCOM“ (Prantsusmaa apellatsioonikomisjoni 15.04.2015 otsus asjas OPP 14-4665). Taotleja leiab, et neid asjaolusid arvestades võiks möönda ka kaubamärkide „VOLVO“ ning „VOLVOX“ piisavat erinevust.

Seoses vaidlustaja lisaga 31 märgib taotleja, et nimetatud lisa on kinnituskiri Sweconilt, kes on VOLVO ehitustehnika volitatud edasimüüja Eesti turul. Kinnituskirjast saab järeldada, et VOLVO

ehitustehnikat on müüdnud Eesti turule ca 600 ühikut 20 aasta jooksul – see teeb ca 30 ühikut aastas ehk vähem kui 3 ühikut kuus. Taotleja peab küsitavaks, kas tegemist on märkimisväärse läbimüügiga 20 aasta jooksul, millest võiks järeldada erilist mainet ja/või eristusvõimet vastavas segmendis.

Vaidlustaja esitatud kasutustõenditega seoses leiab taotleja kokkuvõtlikult, et vaidlustaja mõõndud „VOLVO“ kaubamärkide kasutamine seondub eelkõige kaupadega *sõiduautod, raskeveokid, ehitustehnika ja ehitusmasinad (nt ekskavaatorid, rataslaadurid), bussid, mootorid, eelmainitute varuosad, mõned nendega seotud remondi teenused*. Muude kaupade või teenuste osas ei ole vaidlustaja kaubamärke nr 002361087 ning nr 010397016 kasutatud. Vaidlustaja viimane kaubamärk – nr 1274024 „VOLVO + kuju“ – erineb taotleja hinnangul seejuures märkimisväärselt vaidlustaja eelmistest kaubamärkidest ning ka taotleja kaubamärgist.

Seoses KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 jääb taotleja 19.02.2020 esitatud seisukohtade juurde ning leiab, et tema kaubamärgi osas nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei esine. Kaubamärgid „VOLVO“ ja „VOLVOX“ on taotleja hinnangul üksteisest foneetiliselt ja visuaalselt piisavalt erinevad ning ei tekita keskmisele tarbijale jaoks samu ega sarnaseid assotsiatsioone. Samuti leiab taotleja, et vaidlustaja ei osuta ning ta ei ole registreerinud kaubamärke kogumis samade teenuste osas nagu taotleja kaubamärk (st *ehituskonstruktsioonide ja eriosade (ventilatsioon, küte, vesi, elekter, gaas jne) projekteerimine ning nõustamine*). Vaidlustaja ei ole taotleja hinnangul seejuures vaidlustusavalduses, selle põhjendustes ega 24.08.2020 menetlusdokumendis taotleja teenuste väidetud identsust ega sarnasust enda kaupade-teenustega ka täpsemalt põhjendanud. Osutades Euroopa Kohtu praktikale märgib taotleja, et äravahetamise tõenäosus on mitmest elemendist, seejuures eriti kaubamärgi äratundmisest turul, assotsiatsioonidest, mis tekivad hilisema ning varasema märgi vahel ning kaupade-teenuste sarnasusest (C-171/06 P, p 31).

Ka seoses KaMS § 10 lg 1 punktiga 3 jääb taotleja 19.02.2020 esitatud seisukohtade juurde ning leiab, et tema kaubamärgi osas nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei esine. Esiteks ei ole menetlusosaliste kaubamärgid taotleja hinnangul (äravahetamiseni) sarnased ning teiseks ei ole keskmisel tarbijal alust ega põhjust luua vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi vahel seost (seda tulenevalt muu hulgas vaidlustaja ja taotleja tegevusalade erinevusest). Taotleja kordab, et tema esitatud tõendid näitavad (seda taotleja hinnangul ka äravahetamise tõenäosuse puudumise seisukohalt), et otsides Google'is taotleja kaubamärki „VOLVOX“, tuleb vasteks *volvox* vetikatega seonduv info, mitte aga vaidlustaja või tema „VOLVO“ kaubamärgid. Taotleja meenutab ka, et sarnaselt eksisteerivad turul koos ka teised eri valdkondade kaubamärgid (taotleja 19.02.2020 toodud näited kaubamärkidega „SNICKERS“, „CAMEL“ ja „POLAR“ seoses).

Taotleja palub jätkuvalt tuvastada, et kaubamärgi „VOLVOX“ ning selle klassi 42 teenuste suhtes õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei esine, jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldumata ning jätta jõesse Patendiameti otsus kaubamärgi „VOLVOX“ registreerimise kohta.

Taotleja seisukohtadele on lisatud väljavõtte Eesti keele seletavast sõnaraamatust sõna „ehk“ kohta, väljavõtte EUIPO kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi „VOLVO PENTA“ (reg nr 003486735) kohta, EUIPO apellatsioonikoja 13.11.2014 otsus nr R 779/2014-5 („SOLVO“ vs „VOLVO“).

**30.10.2020** esitas vaidlustaja komisjonile täiendavad seisukohad.

Seoses oma varasemate kaubamärkide kasutamise tõendamisega märgib vaidlustaja, et talle jääb taotleja vastusest arusaamatuks, kas taotleja nõustub, et kaubamärki „VOLVO“ on mõne kauba ja teenuse osas Eestis kasutatud ja see on saavutanud maine, või vaidleb taotleja sellele vastu. Vaidlustaja selgitab, et ühest küljest deklareerib taotleja sõnaselgelt, et poolte vahel puudub üksmeel selles, et kaubamärki „VOLVO“ on kasutatud ja see on saavutanud maine individuaalsõidukite, ühissõidukite ja veokite osas. Samas on taotleja oma 28.09.2020 seisukohas tõdenud, et Kokkuvõttes seondub vaidlustaja „VOLVO“ kaubamärkide kasutamine eelkõige kaupadega: *sõiduautod, raskeveokid, ehitustehnika ja ehitusmasinad (nt ekskavaatorid, rataslaadurid), bussid, mootorid, eelmainitute varuosad, mõned nendega seotud remondi teenused*. Vaidlustaja arvates võib taotleja seisukohti mõista selliselt, et taotleja ei eita, s.o taotleja tunnistab vaidlustaja varasemate kaubamärkide kasutamist eelnimetatu osas.

Vaidlustaja ei nõustu taotlejaga selles, et esitatud tõenditest ei nähtu vaidlustaja kaubamärkide kasutamine finantsteenuste osas. Vaidlustaja hinnangul on nimetatud asjaolu tõendatud vaidlustaja 16.12.2019 lisadega 13 ja 14 ning 24.08.2020 lisadega 20 ja 25.1 (lk 1-2). Vaidlustaja lisab oma käesolevatele seisukohtadele veel ka täiendava väljatruki veebilehelt [volvo.com/est](http://volvo.com/est), kus kirjeldatakse VOLVO finantsteenust (seisukohtade lisa 1). Vaidlustaja leiab, et toodust nähtuvalt osutab ta oma tegevuses mh finantsteenuseid, kasutades selleks „VOLVO“ kaubamärke ning

konkureerides otseselt teiste samas valdkonnas tegutsevate finantsteenuste osutajatega. Sellega loob vaidlustaja oma finantsteenustele turuosa ja hoiab seda, s.o kasutab „VOLVO“ kaubamärke kaubamärgifunktsioonis.

Vaidlustaja ei nõustu, et tema tõendid „VOLVO PENTA“ kaubamärgi kasutamise kohta oleksid asjakohatud. KaMS § 17 lg 2 p 1 kohaselt loetakse kaubamärgi kasutamiseks kaubamärgiomaniku poolt ka kaubamärgi kasutamist kujul, mis erineb kaubamärgi reproduktsioonist selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet sellisel kujul, millisena see on registreeritud, sõltumata sellest, kas kaubamärk on ka kasutatud kujul kaubamärgiomaniku nimele registreeritud. Vaidlustaja viitab, et ta on juba vaidlustusavalduse põhjendustes tõendanud, et Brand Finance'i andmetel kuulub VOLVO bränd 500 kõige väärtuslikuma brändi hulka maailmas, olles 2018. aastal 118. kohal ja 2019. aastal 122. kohal, edestades sealhulgas mitmeid üldtuntud ja väga mainekaid kaubamärke. Samuti leiab vaidlustaja, et ta on 24.08.2020 „VOLVO“ kaubamärkide kasutamist tõendavate materjalide hulgas esitanud materjalid, mis täiendavalt tõendavad „VOLVO“ kaubamärkide väga kõrget tuntust ja mainet paljudes maailma paikades, sh Eestis (sh lisa 24, lisa 25.1 lk 1-56, lk 359-366, lisa 25.3 lk 495-813, lk 959-1070, lisa 28 jpt). Vaidlustaja hinnangul ei ole seega kahtlust selles, et kaubamärk „VOLVO“ on tuntud ja mainekas nii iseseisva sõnalise kaubamärgina kui ka erinevate kombineeritud kaubamärkide osana. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgis „VOLVO PENTA“ sisalduval kaubamärgil „VOLVO“ on selles tähises ka iseseisev, väga tugev eristusvõime, mistõttu on ka 24.08.2020 esitatud materjalid kaubamärgi „VOLVO PENTA“ kasutamise kohta kaubamärgi „VOLVO“ kasutamise tõendamisel käesolevas vaidluses asjakohased.

Vaidlustaja märgib, et taotlejal on õigus selles, et vaidlustaja on 24.08.2020 materjalide hulgas esitanud muu hulgas väljatrükke EUIPO ja muude ametite otsustest, kus on tuvastatud kaubamägi „VOLVO“ maine ja kõrge eristusvõime. Vaidlustaja selgitab, et oma 24.08.2020 kaaskirjas viitas ta alusdokumendi leheküljenumbritele ja seal viidatud ning sellele lisatud lisamaterjalidele. Kui vaadata 24.08.2020 lisa 25 ühe dokumendina, siis sisalduvad asjaomased materjalid lisa 25.3, lk 959-1070.

Vaidlustaja peab asjakohatuteks taotleja viiteid praktikale, kus mõnes riigis on peetud erinevaks kaubamärke, mis on käesolevas asjas vastandatavatest kaubamärkidest erinevad. Viidates käesolevaga lisatud EUIPO otsustele märgib vaidlustaja, et samamoodi saab vaidlustaja välja tuua kaubamärke, mida EUIPO on pidanud äravahetamiseni sarnasteks: „VOLVO“ vs „REVOLVO“ (11.03.2016 otsus nr R 1417/2015-4), „VOLVO“ vs „EVOLV“ (06.06.2016 otsus nr B 1 982 993), „VOLVO“ vs „VALVO + kuju“ (28.08.2019 otsus nr B 2 772 864), „VOLVO“ jt. vs „VOLABO“ (09.12.2019 otsus nr B 2 879 909), „VOLVO“ vs „VOLO + kuju“ (16.04.2019 otsus nr B 3 035 980).

Vaidlustaja leiab, et ta on tõendanud oma Euroopa Liidu kaubamärkide „VOLVO“ (reg nr 002361087) ning „VOLVO + kuju“ (reg nr 010397016) kasutamist 5 aasta vältel enne käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi „VOLVOX“ taotluse esitamist (18.09.2018) aga ka nimetatud kaubamärkide tuntust, kõrget mainet ja tugevat eristusvõimet vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise seisuga.

Seoses taotleja 19.02.2020 seisukohtadega leiab vaidlustaja järgmist. Vaidlustaja hinnangul on asjakohatu taotleja väide tema peamise tegevusala (*ehitusprojektide tegemine*) kohta, kuna käesolev vaidlus puudutab kõiki teenuseid, mille osas taotleja on kaubamärgi „VOLVOX“ registreerimist taotlenud. Samuti peab vaidlustaja asjakohatuteks ja paljasõnalisteks taotleja väiteid, et sõnal VOLVOX on tähendus „koloniaalne vetikas“ ning sellest tulenevalt ei ole taotleja tähis tuletatud vaidlustaja kaubamärgist ja sellel ei ole avalikkuse ees vähimatki puutumust vaidlustaja kaubamärkidega. Taotleja ei ole selgitanud, millisele asjaolule, neid tõendavatele tõenditele ja seda puudutavale analüüsile taotleja väited tuginevad. Vaidlustaja leiab, et taotleja sellekohane vastuväide võiks teoreetiliselt olla asjakohane üksnes kaubamärkide kontseptuaalse sarnasuse hindamisel. Sellega seoses peab vaidlustaja vajalikuks märkida, et Euroopa Üldkohtu praktika kohaselt hinnatakse kaubamärkide äravahetamise tõenäosust asjaomase avalikkuse osas territooriumil, kus kaitset taotletakse (T-249/08, p 24). Käesolevas asjas vaidlustatud tähise registreerimist taotletakse Eestis, mistõttu moodustab käesolevas vaidluses asjaomase tarbijaskonna Eesti tarbijaskond, kes võivad vajada ehituslikku projekteerimist, seda puudutavaid uuringuid, samuti muid projekteerimis- ja joonestusteenuseid. See võib puudutada nii ehitusvaldkonna professionaalidest koosneva tarbijaskonda, kui ka tavatarbijaid, kes vastavat teenust vajavad. Vaidlustaja hinnangul ei ole taotleja esitanud mis tahes tõendeid selle kohta, et Eesti asjaomane tarbijaskond teaks tähise „VOLVOX“ taotleja poolt viidatud tähendust. Tähendus, millega tarbijad ei ole asjaomaste teenuste osas kokku puutunud ja mida nad ei tea, ei kujunda ega saagi kujundada tarbijal vaadeldavast tähisest tekkivat taju. Seetõttu peab vaidlustaja taotleja viidet nimetatud tähendusele käesolevas vaidluses asjakohatuks ja leiab, et see tuleb jätta tähelepanuta.

Seoses KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaoluga märgib vaidlustaja täiendavalt järgmist. Vaidlustajale jääb mõistetamatuks taotleja seisukoht, et taotleja kaubamärk „VOLVOX“ on tuletatud vetika nimest ja see asjaolu eristab taotleja kaubamärki visuaalselt vaidlustaja

kaubamärgist „VOLVO“. Vaidlustaja märgib, et visuaalsest aspektist võrreldakse kaubamärke sellistena nagu need visuaalselt välja paistavad ning asjaolu, et vaidlustatud tähis on tarbijatele tundmatu, tõenäoliselt kitsalt erialaspetsiifiline nimi vetikate valdkonnas, ei mõjuta vaidlustaja hinnangul mingil viisil seda, kuidas asjaomane tarbijaskond vastandatavaid kaubamärke visuaalselt tajub. Foneetilisest aspektist tõdeb taotleja, et kõik vastandatavad kaubamärgid või nende sõnalised osad koosnevad kahest silbist, ent leiab, et need häälduvad erinevalt. Muu hulgas on taotleja leidnud, et tarbija suudab foneetiliselt vahet teha tema kaubamärgil „VOLVOX“ – mille lõpus on eristuv X, mis ei ole eesti keeles tavapärase –, ja kaubamärgil „VOLVO“. Vaidlustaja taotlejaga ei nõustu ning leiab, et tarbijad ei tee foneetiliselt vahet võõrtähe X hääldusel [-ks] ja eesti keeles tavapärase tähtedeühendi „KS“ hääldusel [-ks]. Seetõttu peab vaidlustaja foneetiliselt plaanis asjakohatuks taotleja viidet sellele, et vaidlustatud tähises sisaldub võõrtäht X. Mis puudutab võrreldavate tähiste kontseptuaalset aspekti, ei nõustu vaidlustaja taotlejaga, et vaidlustatud kaubamärk võib tarbijatele seonduda vetikatega või saksakeelse sõna „voll“ ja ladinakeelse sõna „vox“ ühendina („täielik pädevus“). Taotleja ei ole vaidlustaja hinnangul tõendanud, et Eesti asjaomane keskmine tarbijaskond teaks tähist „VOLVOX“ viitena koloniaalvetikatele. Samuti peab vaidlustaja äärmiselt ebatõenäoliseks, et Eesti keskmise asjaomase tarbijaskonna kujutlusvõime tase ulatuks selleni, et tuntud ja maineka kaubamärgiga „VOLVO“ algav tähis „VOLVOX“ võiks olla hoopis ühendus saksakeelsest ja ladinakeelsest sõnast, mis koos tähendab „täielik pädevus“.

Kaupade ja teenuste sarnasuse osas jääb vaidlustaja seisukohale, et vastandatavate kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud on osaliselt identsed ja samaliigilised. Varasemate „VOLVO“ kaubamärkide kaupad ja teenused hõlmavad mh *ehitusmasinaid ja nende rentimist, samuti hoonete ehitusteenuseid, tehnoloogilisi teenuseid, nendega seotud uuringuid ja projekteerimist, samuti tehnilisi konsultatsioone ja ekspertarvamuste koostamist*, samas kui taotleja taotleb tähist „VOLVOX“ *ehitusliku projekteerimise, inseneritööde ja -konsultatsioonide osas*. Vaidlustaja hinnangul ei ole kahtlust, et ka *arhitektuurialased teenused* hõlmavad ja/või on samaliigilised varasemate kaubamärkide *tehniliste konsultatsioonide ja ekspertarvamuste koostamisega*, samuti *inseneriteenustega*. Seega leiab vaidlustaja, et vastandatavad kaubamärgid kuuluvad samasse valdkonda, kusjuures varasemad „VOLVO“ kaubamärgid on ka selle valdkonna ehitustehnika poolest tuntud ja mainekad.

Seoses KaMS § 10 lg 1 p 3 õiguskaitset välistava asjaoluga leiab vaidlustaja täiendavalt järgmist. Vaidlustaja märgib, et taotleja seisukoht/eeldus, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks peavad vastandatavad kaubamärgid olema äravahetamiseni sarnased, on otseses vastuolus Euroopa Kohtu praktikas selles küsimustes sõnastatud selgituste ja põhimõtetega. Vaidlustaja osutab, et Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt on KaMS § 10 lg 1 p 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt nõutavad kaubamärkide sarnasuse astmed erinevad – kui esimesel juhul on tingimuseks sarnasus määral, et kaubamärkide puhul esineb äravahetamise tõenäosus, siis teisel juhul ei ole äravahetamise tõenäosus nõutav, vaid piisab, kui asjaomane avalikkuse sektor loob kaubamärkide vahel seose (otsus ühendatud kohtuasjades C-581/13 P ja C-582/13 P, p 72). Sama kohtupraktika kohaselt peab kohus juhul, kui vastandatud kaubamärgid on kasvõi vähesel määral sarnased, igakülgsesti hindama, kas kaubamärkide vähesest sarnasusest hoolimata on muude asjakohaste tegurite nagu varasema kaubamärgi tuntuse või maine esinemise tõttu, tõenäoline, et asjaomane avalikkus ajab need kaubamärgid tõenäoliselt segi või loob nende vahel seose (C-581/13 P ja C-582/13 P, p 73).

Vaidlustaja viitab, et veel on Euroopa Kohus leidnud, et kaubamärk on tuntud, kui seda teab oluline osa asjaomasest tarbijate sektorist (C-375/97, p 26). Kohtupraktikas on täpsustatud, et kui varasema ühenduse kaubamärgi maine on tõendatud liidu olulises osas, mis võib vastavalt olukorrale ühtida üheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, tuleb järeldada, et see kaubamärk on omandanud maine liidus (C-125/14). Vaidlustaja leiab, et on vaidlustusavalduses ja selle põhjendustes juba eelnevalt näidanud, et „VOLVO“ kaubamärgid kuuluvad kõige väärtuslikemate kaubamärkide hulka maailmas. Müüginumbrite järgi oli AB Volvo korporatsioon 2016. aastal suuruselt teine raskeveokite ja rasketehnika mootorite tootja ning suuruselt kolmas ehitusmasinate tootja maailmas, kusjuures kõige olulisemaks turuks on Euroopa, kuhu turustati 44% toodangust. Vaidlustaja hinnangul on ta samuti näidanud, et VOLVO sõiduautosid, busse, veokeid ja ehitustehnikat, aga ka VOLVO-PENTA veesõidukite mootoreid turustatakse ja nimetatud tooteid hooldatakse ja remonditakse mitmete erinevate ametlike esinduste (valdkondade kaupa) ja edasimüüjate poolt juba mitukümmend aastat ka Eestis. Vaidlustaja leiab seega, et „VOLVO“ kaubamärgid on kahtlemata väga tuntud ja väga mainekad nii Eesti tavatarbijate silmis kui ka Eesti ehitussektoris. Vaidlustaja viitab seejuures veel kord oma 24.08.2020 esitatud materjalidele kaubamärkide tuntuse ja kõrge maine tõendamiseks (24.08.2020 lisad 24-31) ja toob esile neist nähtuvad põhilisimad asjaolud.

Vaidlustaja märgib, et taotleja 19.02.2020 seisukohtadest näib, et taotleja tunnistab vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet autonduse sektoris, sh nende müügi ja hoolduse osas. Vaidlustaja leiab, et oma eelviidatud 24.08.2020 tõenditega on vaidlustaja tõendanud vastandatud varasemate kaubamärkide tuntust ja mainet 18.09.2018 seisuga lisaks sõiduautodele ka veokite, busside,

ehitustehnika, eelminetatute mootorite ja varuosade, samuti remondi-, hooldus- ja finantsteenuste osas nii Eestis kui ka Euroopa Liidus tervikuna.

Vaidlustaja leiab, et ehkki kaubamärkide äravahetamise tõenäosus ei ole KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks, esineb see käesolevas asjas sellegipoolest. Vaidlustaja peab ekslikuks taotleja seisukohta nagu oleks vaidlustaja tegevusvaldkond „mõtteliselt“ sedavõrd kaugel taotleja tegevusvaldkonnast, et asjaomane tarbijaskond kaubamärke ei seosta. Kuna vastandatavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja kuna varasemad kaubamärgid on märkimisväärse, globaalse tuntuse ja väga tugeva mainega mh ehitussektoris, esineb käesolevas asjas vaidlustaja hinnangul reaalne oht, et puutudes kokku „VOLVOX“ tähisega, meenuvad Eesti asjaomasele tarbijaskonnale, sh ehitussektori professionaalidest koosnevale tarbijaskonnale, vaidlustaja varasemad „VOLVO“ kaubamärgid (mida nad teavad ja tunnevad mh seoses ehitustehnikaga ning ehitustehnika hoolduse ja remondiga) ja nad loovad nimetatud tähistel vahel KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks oleva seose.

Vaidlustaja jääb varasemalt esitatu juurde, et tähisega „VOLVOX“ kasutaks ära varasemate, aastakümneid kasutatud ja globaalselt väga kõrget väärtusega „VOLVO“ kaubamärkide mainet ja eristusvõimet. Vaidlustaja peab ekslikuks ja põhjendamatuks taotleja seisukohta nagu ei oleks vaidlustaja ära kasutamise reaalsel ohtu käesolevas asjas tõendanud. Vaidlustaja on esitanud tõendid oma kaubamärkide maine ja tuntuse kohta mh ehitussektoris ning on esitanud analüüsi kaubamärkide sarnasuste kohta, võttes arvesse käesoleva juhtumi kõiki asjaolusid. Vaidlustaja hinnangul ei ole tegemist oletustega nagu leiab taotleja.

Vaidlustaja jääb ka selles osas oma varasemalt esitatu juurde, et tähise „VOLVOX“ kasutusse võtmine samasse ehitussektoris kuuluvate teenuste tähistamisel toob kaasa vaidlustaja varasemate „VOLVO“ kaubamärkide identiteedi hajumise/hägustumise (eristusvõime kahjustamine). Taotleja tähis tekitab vaidlustaja hinnangul Eesti asjaomasel tarbijate sektoris segadust ja varasemad „VOLVO“ kaubamärgid kaotavad oma võimet seostuda üksnes vaidlustajaga.

Niisamuti jääb vaidlustaja varasemalt esitatu juurde selles, et tähisega „VOLVOX“ võidakse kahjustada vaidlustaja kaubamärkide mainet. Vaidlustaja tegevus, sh tootmine, toodangu turustamine ja järelteenused vastavad kõrgetele standarditele ning vaidlustajal ei ole võimalik kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud teenuste kvaliteeti ega nende vastavust samale tasemele.

Eeltoodud asjaoludel palub vaidlustaja jätkuvalt vaidlustusavaldus rahuldada.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud väljatrükk veebilehelt [volvo.com/eeesti](http://volvo.com/eeesti) finantsteenuse kohta ja seisukohtades viidatud EUIPO otsused „VOLVO“ kaubamärke käsitlevates vaidlustes.

**03.12.2020** teatas taotleja komisjonile, et jääb oma 19.02.2020 ning 28.09.2020 esitatud seisukohtade ja tõendite juurde ning et tema kaubamärgi „VOLVOX“ ja selle klassi 42 teenuste osas ei esine KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 märgitud õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Taotleja palus komisjonil jätkata menetlust kooskõlas TÕAS §-ga 54<sup>1</sup>.

**14.02.2021** esitas vaidlustaja komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles jäi täielikult varasemalt esitatud seisukohtade juurde ja kordas neid.

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada kaubamärgi „VOLVOX“ suhtes KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

**16.03.2021** esitas taotleja komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles kordas kokkuvõtlikult varasemaid seisukohti.

Taotleja palub komisjonil tuvastada, et kaubamärgi „VOLVOX“ ning selle klassi 42 teenuste suhtes KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei esine, jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata ning jätta jõusse Patendiameti otsus kaubamärgi „VOLVOX“ registreerimise kohta.

**30.03.2021** alustas komisjon vaidlustusavalduse lõppmenetlust.

## Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „VOLVOX“ (taotlus nr M201801035), mille taotluse esitamise kuupäev on 18.09.2018. Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud kaebuse või 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, kohaldatakse alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lg 14 kohaselt taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamise osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 18.09.2018 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja TÕAS nende käesoleval ajal kehtivates redaktsioonides.

Vaidlustaja on taotleja kaubamärgi „VOLVOX“ registreerimise vaidlustanud tuginedes KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele. Osutatud sätete kohaselt (taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeval 18.09.2018 kehtinud redaktsioonis) ei saa õiguskaitset kaubamärk:

- mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga (KaMS § 10 lg 1 p 2);
- 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 (KaMS § 10 lg 1 p 3).

Vaidlustaja on taotleja kaubamärgile vastandanud kolm Euroopa Liidu kaubamärkidenä registreeritud (ja seega ka Eestis kehtivat) ning taotleja kaubamärgi suhtes KaMS § 11 lg 1 punktide 4 või 6 tähenduses varasemat kaubamärki: „VOLVO“ (EUTM nr 002361087; taotluse esitamise kuupäev 30.08.2001, registreerimise kuupäev 20.06.2005), „VOLVO + kuju“ (EUTM nr 010397016; taotluse esitamise kuupäev 07.11.2011, registreerimise kuupäev 03.08.2012), „VOLVO + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1274024; prioriteedikuupäev 22.08.2014, registreerimise kuupäev 12.02.2015).

Osutatud kaubamärkidest kahe esimese suhtes on taotleja esitanud kaubamärkide kasutamata jätmise vastuväite, mis tähendab, et juhul, kui vaidlustaja ei ole neid kaubamärke viie aasta jooksul enne taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva mõjuva põhjuseta tegelikult kasutanud, ei saa ta mittekasutamisele vastavas ulatuses vaidlustada taotleja õigust tema kaubamärgile (KaMS § 41 lg 2<sup>1</sup>). Kolmandana nimetatud vaidlustaja kaubamärgi suhtes kasutamata jätmise vastuväide ei laiene, kuivõrd selle registreerimisest (12.02.2015) on taotleja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäevaks (18.09.2018) möödunud vähem kui viis aastat (KaMS § 17 lg 3). Menetlusökonoomiast lähtuvalt annab komisjon kõigepealt hinnangu sellele, kas taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja kolmandast kaubamärgist, s.o kaubamärgist nr 1274024 – kui vaidlustusavaldus peaks osutama põhjendatuks ainuüksi kaubamärgist nr 1274024 tulenevalt, puudub vajadus täiendavalt hinnata, kas vaidlustusavaldus on põhjendatud ka tulenevalt vaidlustaja kaubamärkidest nr 002361087 ja/või 010397016, sh puudub sellisel juhul vajadus hinnata, kas vaidlustaja on nende kahe kaubamärgiga seoses täitnud kaubamärkide kasutamise kohustust.

Vaidlustaja kaubamärgi nr 1274024 ja taotleja kaubamärgi nr M201801035 reproduktsioonid koos kaubamärkidega hõlmatud asjassepuutuvate kaupade ja teenustega on järgmised:



Taotleja kaubamärk

VOLVOX



Klass 7: /---/ *construction machines; /---/*

Klass 37: *Building construction; /---/*

Klass 39: /---/; *rental of vehicles, engines/motors and machines (including drive units and construction and transport machines); /---/*

Klass 42: *Scientific and technological services and research and design relating thereto; technical consultation and preparation of expert opinions; engineering services; services in connection with research development and testing of new products; programming of data processing software, computer programming, installation, maintenance and care of computer programs, in particular in the field of technical engineering, logistics and traffic and transport telematic; information technology services; design and development of computer hardware and software, IT services via data processing centers, service and alarm centers for transport and traffic, in particular the detection, checking (supervision), evaluation and processing of alarm messages, and signal, measuring, sound, image, video, position, movement, state and working hour data and (remote) control/automatic control of land vehicles, air vehicles and aircraft, locomotion systems, the load/cargo thereof as well as between engines/motors and machines (including drive units and construction machines); technical consultation in the field of recycling; technical consultation in the field of environmental protection; scientific research, also relating to the ocean; meteorological research; industrial analysis and research.*

Klass 42: *Ehituslik projekteerimine; ehitusprojektide tehnilise projekteerimise uuringute korraldamine; arvutipõhine inseneritööde projekteerimine ja joonestusteenused; arhitektuuri- ja projekteerimisalased teenused; projekteerimine ja insenerikonsultatsioonid; projekteerimisalased insenerikonsultatsioonid; tehniline projekteerimine.*

Komisjon leiab, et tulenevalt vaidlustaja kaubamärgist nr 1274024 „VOLVO + kuju“ esinevad taotleja kaubamärgi „VOLVOX“ osas KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Komisjoni hinnangul on käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid tervikuna sarnased tulenevalt märkide sõnalistest osadest „VOLVO“ versus „VOLVOX“ ning ka taotleja kaubamärgiga hõlmatud teenused on sarnased/samaliigilised vaidlustaja kaubamärgiga hõlmatud teenustega. Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (C-342/97, p 17; C-39/97, p 29). Samuti on Euroopa Kohtu praktikas leitud, et kaubamärkide sarnasuse hindamine peab põhinema kaubamärkidest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid komponente, kusjuures keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile (C-251/95, p 23). Lisaks tuleneb kohtupraktikast, et kui kaubamärk on moodustatud nii sõnalistest kui kujunduslikest elementidest, on sõnaline osa põhimõtteliselt eristusvõimelisem kui kujunduslik osa, kuna keskmisel tarbijal on kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades (Euroopa Üldkohtu otsus T-363/06, p 30 ning seal viidatud praktika).

Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide silmapaistvaimad osad on vastavalt sõnad „VOLVO“ ja „VOLVOX“ ning tegemist on kesksete, domineerivate ja eristusvõimeliste elementidega kaubamärkides. Iseäranis ilmne on sõna „VOLVOX“ domineerivus taotleja kaubamärgis, kuivõrd see on taotleja kaubamärgi ainus element, st taotleja kaubamärgi puhul on tegemist sõnamärgiga. Vaidlustaja kaubamärgis „VOLVO + kuju“ sisalduvad küll lisaks veel ka kujunduslikud elemendid, kuid sõna „VOLVO“ paigutus kujundelementide taustal on silmatorkav, sõna paikneb kaubamärgi keskel, on esitatud selgetes ja suurtes trükitähtedes, mistõttu pälvis see komisjoni hinnangul koheselt, ilma ülemäärase pingutuseta tarbijate tähelepanu. Komisjon leiab, et võrreldavates kaubamärkides on just sõnad „VOLVO“ ja „VOLVOX“ elementideks, mille kaudu tarbija kaubamärke ja nendega tähistatavaid teenuseid turusituatsioonis identifitseeriks ja nimetaks.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et sõnalised elemendid „VOLVO“ ja „VOLVOX“ on sarnased ning sellest tulenevalt on võrreldavad kaubamärgid tervikuna visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased. Komisjon leiab, et visuaalsest aspektist on võrreldavad kaubamärgid esmamuljelt sarnased selle poolest, et mõlema märgi sõnalised elemendid koosnevad ühest, valdavas osas kokkulangevatest tähtedest moodustatud sõnast. Seejuures võib võrreldavate kaubamärkide sõnalisi osasid „VOLVO“ ja „VOLVOX“ pidada peaaegu identseteks, kuivõrd taotleja märk erineb varasema märgi sõnalisest osast vaid ühe tähe „X“ poolest sõna lõpus. Komisjon ei pea põhjendatuks taotleja seisukohta, et täht „X“ eristab visuaalselt taotleja kaubamärki ja selle alt osutatavaid teenuseid vaidlustaja kaubamärgist. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide sõnaliste elementide suhtelisele lühidusele vaatamata ei saa tähte „X“ taotleja kaubamärgi lõpus pidada kaubamärkide eristamiseks piisavaks. Nagu ka vaidlustaja õigesti on osutanud, kulgeb võrreldavate sõnade kokkulangev osa tähiste algusest kuni viimase täheni, mis on tarbijatele eriti hästi märgatav ja tajutav. Kuigi vaidlustaja kaubamärgil on ka kujundus, ei ole see komisjoni hinnangul sedavõrd mõjuv, et

sõnalise elemendi silmapaistvust varjutada ja kaubamärke „VOLVO + kuju“ ja „VOLVOX“ tervikuna piisavalt erinevaks muuta.

Foneetilisest aspektist moodustuvad võrreldavad kaubamärgid kumbki ühest kahesilbilisest sõnast, vastavalt [vol-vo] ja [vol-voks]. Seega asjaomaste kaubamärkide esimesed silbid kõlavad identselt ja teised silbid erinevad üksteisest vaid lõpukonsonandi „x“ („-ks“) poolest, mistõttu nõustub komisjon vaidlustajaga, et kaubamärkide sarnasus on ka foneetiliselt väga hästi tajutav. Komisjon ei nõustu taotlejaga, et täht „X“ (häälik „-ks“) taotleja kaubamärgi lõpus on piisavalt eristuv selleks, et tarbija suudaks foneetiliselt võrreldavatel kaubamärkidel vahet teha, seda vaatamata asjaolule, et täht „X“ ei ole eesti keeles tavapärase.

Mis puudutab võrreldavate kaubamärkide kontseptuaalset aspekti, leiab komisjon, et oma olemuselt on sõnade „VOLVO“ ja „VOLVOX“ näol Eesti tarbijate jaoks tõenäoliselt tegemist tähenduseta sõnadega. Seoses tähisega „VOLVO“ peab komisjon küll võimalikuks, et seda tähist seostatakse eelkõige vaidlustaja kaubamärgi- ja ärinimena (ehk vaidlustaja endaga, nagu on möönnud ka taotleja), kuid see ei tähenda, et tarbijad omistaksid vaidlustaja kaubamärgile mingi konkreetsema, sõnast endast tuleneva defineeritava tähenduse. Seoses tähisega „VOLVOX“ ei nõustu komisjon taotlejaga, et võrreldavad kaubamärgid on kontseptuaalselt eristatavad tulenevalt asjaolust, et kaubamärk „VOLVOX“ tuleneb samanimelise koloniaalse vetika nimetusest. Taotleja ei ole tõendanud, et sõna *volvox* vetikatega seonduv tähendus oleks tema kaubamärgiga hõlmatud teenuste sektoris – kuhu üldistatult kuuluvad (ehituslike) projekteerimisteenuste osutajad ja tarbijad – tuntud ja teada. Komisjon leiab, et sõna *volvox* taotleja poolt välja toodud tähendus on väga valdkonnaspetsiifiline (loodusteaduste valdkonna) teadmine ning teadlikkust sellisest tähendusest klassi 42 teenuste sektoris (ega ka Eesti elanikkonna seas laiemalt) ei saa eeldada. Komisjon märgib, et isegi kui taotleja on oma kaubamärgi väljatöötamisel lähtunud sellest, et *volvox* on vetikas, organism, mille liikmed saavad toimetada iseseisvalt, aga moodustavad koos efektiivsema rühma – ja niimoodi on mõeldud toimima ka taotleja osutatav teenus ja selle meeskond –, ei ole tõenäoline, et sellise seose looks keskmine taotleja teenuste tarbija pelgalt tähise „VOLVOX“ põhjal. Veel vähem peab komisjon tõenäoliseks, et Eesti tarbija jagaks tähist „VOLVOX“ moodustavad sõnaosad saksakeelseks terminiks *voll* (eesti k *täielik, kõige vajalikuga varustatud*) ja ladinakeelseks terminiks *vox* (eesti k *hää, pädevus, alluvusala*), omistades seeläbi taotleja kaubamärgile tähenduse *täielik pädevus*. Komisjoni hinnangul on seesugune käsitlus kunstlik ning päriselus taotleja kaubamärk selliseid assotsiatsioone ei tekita. Kuivõrd eeltoodud asjaoludel ei ole komisjoni hinnangul kummalgi kaubamärgil tarbijate jaoks tähendusi, leiab komisjon, et semantilisest/kontseptuaalsest aspektist vaadatuna ei esine käesoleval juhul selliseid asjaolusid, mis võiksid vähendada võrreldavate kaubamärkide sarnasusi nende sõnaliste elementide tähendustest tulenevalt.

Komisjon leiab eeltoodust tulenevalt, et arvestades vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi ning seda, et kontseptuaalne aspekt märkide eristatavust ei suurenda, on kaubamärgid „VOLVO + kuju“ ja „VOLVOX“ tervikuna sarnased.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgiga hõlmatud teenused on samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi teenuste loetelus sisalduvate teenustega. Eelkõige on taotleja kaubamärgitaotluses sisalduvad teenused komisjoni hinnangul sarnased ja samaliigilised vaidlustaja kaubamärgiregistreeringus nimetatud klassi 42 teenustega *technological services and research and design relating thereto; technical consultation and preparation of expert opinions; engineering services* (eesti k *tehnoloogilised teenused ning nendega seotud uuringud ja projekteerimine; tehnilised konsultatsioonid ja ekspertarvamuste koostamine; inseneriteenused*), aga ka teenusega *industrial analysis and research* (eesti k *tööstuslikud analüüsid ja uuringud*). Samuti saab taotleja teenustega pidada samaliigiliseks vaidlustaja klassi 37 teenust *building construction* (eesti k *hoonete ehitus*), kuivõrd ehitusliku projekteerimisega seotud teenused on vahetult seotud ehitamise endaga seotud teenustega. Komisjon märgib, et kuigi taotleja ja vaidlustaja teenuste loetelude sõnakasutus ei ole identne, on kõik taotleja kaubamärgitaotluses sisalduvad teenused siiski hõlmatud või lähedalt seotud eelviidatud vaidlustaja teenustega. Taotleja on eraldi esile toonud tema kaubamärgitaotluses sisalduva arhitektuurialase teenuse, mille osas ei näe taotleja mingit seost vaidlustaja teenustega. Komisjon sellega ei nõustu ning leiab sarnaselt vaidlustajaga, et ka *arhitektuurialased teenused* on hõlmatud ja/või seotud selliste vaidlustaja kaubamärgiregistreeringus sisalduvate teenustega nagu *tehnilised konsultatsioonid ja ekspertarvamuste koostamine, inseneriteenused*, aga samuti [*tehnoloogiliste teenustega seotud*] *projekteerimine*. Komisjon rõhutab siinkohal, et tulenevalt asjaolust, et kuna vaidlustaja kaubamärk nr 1274024 on taotleja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäevaks olnud registreeritud vähem kui viis aastat, ei ole vaidlustaja nimetatud kaubamärgi kontekstis oluline, kas ja millises ulatuses on vaidlustaja oma kaubamärki eelmainitud teenustega seoses kasutanud.

Eeltoodud asjaoludel leiab komisjon kokkuvõtlikult, et võttes arvesse taotleja kaubamärgi „VOLVOX“ (taotlus nr M201801035) sarnasust vaidlustaja vastandatud varasema kaubamärgiga „VOLVO + kuju“

(rahvusvaheline registreering nr 1274024) ning võrreldavate teenuste samaliigilisust, on käesoleval juhul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasemate kaubamärkidega KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Kuna ainuüksi sellest tulenevalt on põhjendatud vaidlustusavalduse rahuldamine ja taotleja kaubamärgi registreerimisest keeldumine kogu ulatuses, ei pea komisjon käesolevas asjas vajalikuks anda hinnangut sellele, kas taotleja kaubamärgi registreerimine võib olla õigusvastane ka tulenevalt vaidlustaja kaubamärkidest nr 002361087 ja/või 010397016, sh kas vaidlustaja on nende kaubamärkidega seoses täitnud kaubamärkide kasutamise kohustust. Samuti ei pea komisjon vajalikuks anda hinnangut, kas taotleja kaubamärgi registreerimine võib lisaks vastuolule KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 olla vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 punktiga 3. Hinnangu andmine nimetatud asjaoludele ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

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

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ning § 41 lõikest 3, komisjon

**o t s u s t a s:**

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „VOLVOX“ (taotlus nr M201801035) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest.**

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 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)*

Sulev Sulsenberg

Signe Holm

Kertu Priimägi