

**PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1869-o

Tallinn, 09.07.2020

**Avaldus nr 1869 – rahvusvahelisele kaubamärgile „Mi Cloud + kuju“ (reg nr 1433787) õiguskaitsese andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Signe Holm, Maria Silvia Martinson, vaatas läbi Apple Inc., US (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Ingrid Matsina) 29.10.2019 vaidlustusavalduse Xiaomi Inc., CN (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „Mi Cloud + kuju“ (reg nr 1433787, reg kuupäev 12.07.2018, prioriteedikuupäev 19.04.2018, avaldamise kuupäev 02.09.2019) Eestis õiguskaitsese andmise vastu klassides 9, 35, 38 ja 42.

Vaidlustajale kuuluvad kolm Euroopa Liidu kaubamärgiregistreeringut ja varasem taotlus:

Kaubamärk	Registreeringu nr	Vanemuse kuupäev	Kaitstud või kaitset taotletud klassis	Avalduse lisa
ICLOUD	011571866	13.02.2013	9, 35, 39, 42,	2
ICLOUD	014067755	31.05.2011, prioriteet 09.05.2011, 07.12.2010	9, 16, 25, 35, 37, 38, 41	3
ICLOUD	013002928	13.02.2013	9, 16, 25, 28, 35, 37, 42	4
ICLOUD	014597736 (vaidlustus klassis 12 peatatud)	25.09.2015, prioriteet 01.09.2015, 27.03.2015	9, 10, 12, 14, 18, 34, 36, 38, 42, 45	5

Vaidlustatud kaubamärk:

**Mi Cloud**

Kaubad ja teenused, mille suhtes vaidlustatud kaubamärgile on kaitset taotletud:

klass 9 – *computer software applications, downloadable; intercommunication apparatus; portable media players; cameras [photography]; video screens; remote control apparatus; measuring instruments; sensors; chips [integrated circuits]; transparencies [photography]; theft prevention installations, electric; batteries, electric;*

klass 35 – *advertising; accounting; sponsorship search; provision of space on websites for advertising goods and services; providing business information via a web site; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; sales promotion for others; personnel management consultancy; relocation services for businesses; updating and maintenance of data in computer databases;*

klass 38 – *message sending; communications by computer terminals; computer aided transmission of messages and images; providing user access to global computer networks; providing access to databases; providing internet chatrooms; providing online forums; video- on-demand transmission; paid television program broadcasting; television broadcasting;*

Address:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

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

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

klass 42 – *monitoring of computer systems by remote access; computer software design; electronic data storage; conversion of data or documents from physical to electronic media; cloud computing; software as a service [saas]; hosting computer sites [web sites]; technical research; industrial design; design of interior decor.*

## Menetluse käik

Vaidlustaja on **29.10.2019** vaidlustanud omaniku õiguse kaubamärgile „Mi Cloud + kuju“ ning leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3. KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaselt (vaidlustatud kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise aja 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;* - *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.*

Vaidlustaja on avaldanud seisukoha, et tema varasemad kaubamärgid on Euroopa Liidus tuntud.

Vaidlustaja nõue on tuvastada rahvusvahelise registreeringu nr 1433787 suhtes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi ning EUIPO andmebaasist vastandatud EL kaubamärkide kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **01.11.2019**. Patendiamet edastas omanikule vaidlustusavalduse esitamise kohta teate Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo vahendusel, vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Omanikul oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 05.02.2020. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>4</sup> lõikega 1.

Komisjon võimaldas 06.02.2020 TÕAS § 48<sup>3</sup> lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 07.04.2020.

Vaidlustaja esitas **01.04.2020** vaidlustusavalduse põhjendused. Kuigi vaidlustusavaldus oli esitatud KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel, siis seetõttu, et omanik vaidlustusavaldusele vastu vaielda ei soovinud, esitas vaidlustaja menetlusökonomilistel põhjustel põhjendused ainult KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eelduste täitmise kohta, mis oli vaidlustaja hinnangul piisav, et vaidlustusvaldus rahuldada. Vaidlustaja kaubamärgid nr 011571866, 014067755 ja 013002928 on varasemad kaubamärgid KaMS § 11 lg [1 p] 6 alusel. Kaubamärk nr 014597736 on varasem kaubamärk KaMS § 11 lg [1 p] 7 alusel; selle kaubamärgi registreerimine on vaidlustatud klassis 12 (mis ei ole vaidlustusavalduse nr 1869 aluseks) ning menetlus on peatatud pooltevahelisteks läbirääkimisteks (täienduste lisa 1).

Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud kaubamärgi kaubad ja teenused on identsed ja samaliigilised vaidlustaja kaubamärkide kaupade ja teenustega:

- klassis 9 on vaidlustatud kaubamärgi kaup *computer software applications, downloadable* (allalaaditavad arvutitarkvararakendused) identne kaubamärkide 011571866, 014067755, 014597736 klassis 9 sisalduvate mitmesuguste arvutitarkvaradega. Vaidlustatud kaubamärgi kaup *intercommunication apparatus* (suhtlemist võimaldavad seadmed) on identne kaubamärkide 014067755, 014597736 klassis 9 sisalduvate mitmesuguste telefonide, mobiilsed digitaalsed elektroonikaseadmetega telefonikõnede, fakside, e-posti ja muude digitaalsete andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks, elektrooniliste sideseadmetega, faksiaparatuuridega. Vaidlustatud kaubamärgi kaup *portable media players* (kaasakantavad meediapleierid) on identne kaubamärkide 014067755, 014597736 klassis 9 sisalduvate MP3 ja teisi digitaalseid formaate esitavate audiopleieritega ja mobiilsed digitaalelektroonikaseadmetega ning samaliigiline mobiiltelefonidega, mis samuti on kasutusel samal otstarbel. Vaidlustatud kaubamärgi kaup *cameras [photography]* (fotokaamerad) on identne kaubamärkide 014067755, 014597736 klassis 9 sisalduvate kaameratega ja samaliigiline videokaameratega. Vaidlustatud kaubamärgi kaup *video screens* (videoekraanid) on identne kaubamärkide 011571866, 014067755 klassis 9 sisalduvate digitaalsete audio- ja videoseadmetega. Vaidlustatud kaubamärgi kaup *remote control apparatus*

(kaugjuhtimisseadmed) on identne kaubamärkide 014067755, 014597736 klassis 9 sisalduvate kaupadega *interaktiivsete funktsioonidega elektroonikaseadmed kasutuseks kõigi eelnimetatud kaupadega, kõigi eelnimetatud kaupade tarvikud, mobiilsed digitaalelektronikaseadmed*. Klassis 9 on vaidlustatud kaubamärgi kaubad *measuring instruments; sensors* (mõõteinstrumentid, sensorid) hõlmatud ja seega identsed kaubamärkide 014067755, 014597736 klassi 9 kaupadega *interaktiivsete funktsioonidega elektroonikaseadmed kasutuseks kõigi eelnimetatud kaupadega, kõigi eelnimetatud kaupade tarvikud, mobiilsed digitaalelektronikaseadmed, globaalsete positsioneerimissüsteemide (GPS) seadmed*, samuti samaliigilised mobiiltelefonide ja muude elektrooniliste pihushoitavate side-seadmetega, mis võimaldavad tänapäeval täita paljusid mõõtefunktsioone. Vaidlustatud kaubamärgi kaup *chips [integrated circuits]* (kiibid [integraallülitused]) on identne kaubamärkide 014067755, 014597736 klassis 9 sisalduvate kiipidega. Vaidlustatud kaubamärgi kaup *transparencies [photography]* (diapositiivid) on identne kaubamärkide 014067755, 014597736 klassis 9 sisalduvate andmesalvestus- ja -talletusseadmetega. Vaidlustatud kaubamärgi kaup *theft prevention installations, electric* (elektrilised vargusevastased seadmed) on identne ja samaliigiline kaubamärkide 014067755, 014597736 klassis 9 sisalduvate videokaamerate, andmesalvestus- ja -talletusseadmete ja erinevate interaktiivsete funktsioonidega elektroonikaseadmetega, sest neid seadmeid kasutatakse varguste ennetamise ja tuvastamise otstarbel. Vaidlustatud kaubamärgi kaup *batteries, electric* (patareid, elektrilised) on identne kaubamärkide 014067755, 013002928 klassis 9 sisalduvate patareide, akude ja akupatareidega;

- klassis 35 on vaidlustatud kaubamärgi teenused *advertising; provision of space on websites for advertising goods and services; sales promotion for others* (reklaam; kaupade ja teenuste reklaamimiseks ruumi pakkumine veebisaitidel; müügi edendamine kolmandatele isikutele) identsed kaubamärkide 014067755, 013002928 klassis 35 sisalduvate erinevate reklaamiteenustega. Vaidlustatud kaubamärgi teenused *accounting; sponsorship search* (raamatupidamine; sponsorluse otsing) on samaliigilised kaubamärgi 014597736 klassis 36 sisalduvate finants- ja rahandusalaste teenustega. Vaidlustatud kaubamärgi teenus *providing business information via a web site* (äriteabe pakkumine veebisaidi kaudu) on samaliigiline kaubamärkide 014067755 klassi 35 teenusega *kataloogide koostamine avaldamiseks Internetis ja muudes elektroonilistes-, arvuti- ja sidevõrkudes*, ning kaubamärgi 011571866 klassis 35 sisalduvate erinevate infootsingu ja andmebaasidega seotud teenustega, mille otstarve on samuti info kättesaadavaks tegemine ja pakkumine infotehnoloogiliste vahendite abil. Vaidlustatud kaubamärgi teenus *provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services* (on-line müügikoha pakkumine kaupade ja teenuste ostjatele ja müüjatele) on identne kaubamärkide 014067755, 013002928, klassis 35 sisalduvate erinevate müügiteenustega, sh *on-line müügiteenustega*. Vaidlustatud kaubamärgi teenused *personnel management consultancy; relocation services for businesses* (personalijuhtimise nõustamine; ettevõtete ümberpaigutamise teenused) on samaliigilised kaubamärkide 014067755, 013002928 klassis 35 sisalduvate äriettevõtetele suunatud administreerimisega seotud teenustega ja kaubamärgi 014067755 teabe-, nõustamis- ja konsultatsiooniteenustega. Vaidlustatud kaubamärgi teenus *updating and maintenance of data in computer databases* (arvutiandmebaasides andmete uuendamine ja hooldus) on identne kaubamärgi 011571866 klassis 35 sisalduvate teenustega *arvutipõhine andmebaasi- ja failihaldus; andmetöötusteenused ja samaliigiline ülejäänud teenustega, mis on seotud andmebaasides oleva info haldamisega*;

- klassis 38 on vaidlustatud kaubamärgi teenused *message sending; communications by computer terminals; computer aided transmission of messages and images; providing user access to global computer networks; providing access to databases; providing internet chatrooms; providing online forums* (sõnumite saatmine; arvutiterminalide vaheline side; sõnumite ja piltide arvutipõhine edastamine; kasutajale juurdepääsu pakkumine ülemaailmsetele arvutivõrkudele; andmebaasidele juurdepääsu pakkumine; Interneti-jututubade pakkumine; sidusfoorumite pakkumine) identsed kaubamärgi 014597736 klassis 38 sisalduvate telekommunikatsiooniteenustega ja samaliigiline kaubamärgi 014067755 teenusega kasutajale juurdepääsu pakkumine internetti (teenusepakkujad), lisaks on *Interneti-jututubade pakkumine; sidusfoorumite pakkumine* identne teenusega *sidusjututubade ja -teadetetahvlite pakkumine meelelahutust, muusikat, kontserte, videoid, raadiot, televisiooni, filme, uudiseid, sporti, mängu ja kultuurisündmusi puudutavate sõnumite edastamiseks arvutikasutajate vahel*. Vaidlustatud kaubamärgi teenus *video-on-demand transmission* (tellitav videoedastus) identne kaubamärgi 014597736 klassis 38 sisalduvate teenustega *videosisu voogedastus globaalse arvutivõrgu kaudu, voogedastatavate ja allalaaditavate audio- ja videofailide elektrooniline edastamine arvuti- ja muude sidevõrkude kaudu*. Vaidlustatud kaubamärgi teenused *paid television program broadcasting; television broadcasting* (tasuline telesaadete ringhääling; teleringhääling) on identsed kaubamärgi 014597736 klassis 38 sisalduvate teenustega *raadio- või telesaadete levitamine või edastamine, andmete ja info edastamine /.../ televisiooni /.../ teel*;

- klassis 42 on vaidlustatud kaubamärgi teenused *monitoring of computer systems by remote access* (arvutisüsteemide seire kaugjuurdepääsu kaudu) hõlmatud ja seega identne kaubamärgi 014597736 klassis 42 sisalduvate teenustega *arvutisüsteemide, andmebaaside ja rakenduste arenduse tugi- ja konsultatsiooniteenused ja arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus*. Vaidlustatud kauba-

märgi teenused *computer software design, cloud computing; software as a service [saas]* (tarkvaraarendus; pilvandmetöötlus; tarkvara teenusena [SaaS]) on identne kaubamärgi 014597736 klassis 42 sisalduvate teenustega *arvutitarkvara projekteerimine ja arendus* ning samaliigiline kaubamärkide 014597736 ja 011571866 klassis 42 sisalduvate erinevate rakendusteenusepakkuja (ASP) teenustega ning kaubamärgi 011571866 klassis 38 sisalduva teenusega *allalaadimatu sidustarkvara kasutusele ajutise Interneti juurdepääsu pakkumine võimaldamaks kasutajatele programmeerida audio-, video-, teksti- ja muu multimeediumi sisu, sh muusika, kontsertide, videote, raadio, televisiooni, uudiste, spordi, mängude, kultuuriürituste saateid*. Vaidlustatud kaubamärgi teenused *electronic data storage; conversion of data or documents from physical to electronic media* (elektroniline andmesalvestus; andmete või dokumentide teisendamine füüsilisest elektrooniliseks meediumiks) on samaliigiline kaubamärgi 014597736 klassis 42 sisalduvate teenustega *arvutikonsultatsioon ja -abi info skaneerimise alal arvutiketastele* ning 011571866 klassis 39 sisalduvate teenustega *elektroniliste andmete, teksti, kujutiste, audio ja video füüsiline talletamine; elektrooniliste andmete arhiveerimise füüsilised talletusteenused*. Klassis 42 on vaidlustatud kaubamärgi teenus *hosting computer sites [web sites]* (veebisaitide hostimine) identne kaubamärgi 014597736 klassis 42 sisalduvate teenusega *veebilehtede hostimine teenusena*. Vaidlustatud kaubamärgi teenus *technical research* (tehnilised uuringud) on identne kaubamärgi 014597736 klassis 42 sisalduvate teenusega *teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud ja projekteerimine teenusena*. Vaidlustatud kaubamärgi teenused *industrial design; design of interior decor* (tööstusdisain, sisekujundus) on samaliigilised kaubamärgi 013002928 klassis 42 sisalduvate teenustega *kuulutuste ja reklaammaterjalide kujundamine ja loomine teenusena*. Seega on valdav osa vaidlustatud kaubamärgi kaupadest ja teenustest vaidlustaja kaupade ja teenustega identsed ning ülejäänud samaliigilised.

Äravahetamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav tähtsus selles, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (Euroopa Kohtu otsused 11.11.1997, C-251/95 *Sabèl*, p 23; 22.06.1999, C-342/97 *Lloyd Schufabrik*, p 25). Kaubamärkidega tähistatavad kaupad ja teenused on oma olemuselt valdavalt mõeldud nii tava- kui äritarbijatele ning nende maksumus võib olla erinev. Seega võib ka keskmise tarbija tähelepanu varieeruda keskmisest kõrgeni. Euroopa Kohus on otsuses C-251/95 leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Nii vaidlustaja kaubamärgid I CLOUD kui vaidlustatav kaubamärk on sõnamärgid, millel puudub kujunduslik aspekt. Foneetilised langevad kaubamärgid kokku 6 hääliku osas ja erinevus seisneb vaid ühes häälikus. Hääldusrütm [mi-klaud] ja [i-klaud] on sama. Visuaalselt on kujunduse puudumisel võimalik võrrelda vaid kokkulangevate tähtede hulka ja sõnade pikkust, kokku langeb 6 tähte 7-st ning avalduse esitaja kaubamärk sisaldub täielikult vaidlustatud kaubamärgis. Ehkki vaidlustatud kaubamärk erineb avalduse esitaja kaubamärgist esitähe poolest, on see erinevus liiga väike selleks, et neutraliseerida suuremahulist kokkulangevust ning muuta kaubamärgid tarbija jaoks erinevaks. Semantilises võrdluses võib vaidlustatud kaubamärk olla inglise keelt oskavale tarbijale tajutav kui 'mina pilv' või 'minu pilv', avalduse esitaja kaubamärgid samuti kui 'mina pilv'. Seega on kaubamärgid semantiliselt identsed. Foneetilise, visuaalse ja semantilise analüüsi kokkuvõtteks järeldas vaidlustaja, et kaubamärgid on väga sarnased.

Vaidlustaja märkis, et äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubamärkidega tähistatud kaupad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade ja teenuste vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Vaidlustatud kaubamärk on vaidlustaja kaubamärgiga sarnane visuaalselt kui foneetiliselt. Erinevused, mis tulenevad lisatähdest „m” vaidlustatud kaubamärgi alguses, ei ole piisavad, et tasakaalustada vaidlusaluste kaubamärkide kui tervikute visuaalset ja foneetilist sarnasust. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust suurendab oluliselt kontseptuaalne identsus. Tarbijad on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnaliselt vormis kui ka erinevate kujundustega, koos ja eraldi oma ettevõtte põhikaubamärgiga, samuti uuendavad oma kaubamärkide kujundust aeg-ajalt. Seetõttu, teine isik kasutab varasemate kaubamärkidega väga sarnast tähist identsetel ja sarnastel kaupadel ja teenustel, siis seostavad tarbijad seda väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama

päritoluga tooteid. Arvestades kaubamärkide sarnasuse astet ning asjaomaste kaupade ja teenuste identsust või sarnasust, ei ole asjaolu, et osade tarbijate tähelepanu tase võib olla mõnede kaupade ja teenuste puhul keskmisest kõrgem, piisav välistamiseks võimalust, et tarbijad võivad arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtelt või majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Vaidlustatud kaubamärgi kaubad ja teenused on vaidlustaja kaupade ja teenustega valdavalt identsed, osaliselt samaliigilised. Euroopa Kohus on sõnastanud põhimõtte, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*" (29. 09.1997, C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, p 17). Seega järeldas vaidlustaja, et ka antud juhul on valdava osa kaupade ja teenuste identsuse tõttu tegemist ka suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Vaidlustaja märkis ka, et analoogilises vaidluses samade asjaosaliste vahel tuvastas Üldkohus 5.12.2017 otsuses asjas T-893/16 kaubamärkide IPAD vs MI PAD äravahetamise tõenäosuse esinemise. Muuhulgas märkis kohus p-s 68, analüüsides küsimust, kuidas mõjutavad kaubamärgi nõrgema eristusvõimega elemendid (PAD) hinnangut kaubamärkide äravahetamise tõenäosusele: „Teiseks, vastupidiselt hageja väidetele, ei kõrvalda varasema kaubamärgi nõrk eristusvõime asjaomaste kaubamärkide segiajamise tõenäosust. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei takista varasema kaubamärgi nõrga eristusvõime tuvastamine käesoleval juhul segiajamise tõenäosuse tuvastamist. Ehkki segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta varasema kaubamärgi eristusvõimet, on see ainult üks tegur muu hulgas selle hindamise käigus. Seega võib ka juhul, kui tegemist on nõrga eristamisvõimega varasema kaubamärgiga, esineda segiajamise tõenäosuse eelkõige tähiste ning hõlmatud kaupade või teenuste sarnasuse tõttu (vt 16.03.2005 otsused L'Oréal versus Siseturu Ühtlustamise Amet - Revlon (FLEXI AIR), T - 112/03, EU: T: 2005: 102, p 61 ja seal viidatud kohtupraktika ning 13.12.2007 otsus PAGESJAUNES.COM, T - 134/06, EL: T: 2007: 387, p 70 ja seal viidatud kohtupraktika). Arvestades vaidlustatud kaubamärkide ja kõnealuste kaupade ja teenuste sarnasuse astet eespool punktides 61-63 toodud põhjustel, on käesoleval juhul tegemist sellise olukorraga.“

Kokkuvõtteks leidis vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärk on väga sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, mis on saanud õiguskaitse identsete ja sarnaste kaupade tähistamiseks, ja tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerimine varasemate kaubamärkidega.

Komisjon alustas 28.05.2020 vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

### **Komisjoni selgitused ja otsus**

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 01.04.2019 ja mille kohta on tehtud otsus pärast 01.05.2004, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtinud menetlusnormist. Seejuures rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollis art 3 lõige 4). Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „Mi Cloud + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1433787), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 12.07.2018. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 12.07.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48<sup>1</sup> lõikes 3 nimetatud teade on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

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

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmine on kõigis klassides vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga, seoses vastuolu tõttu vaidlustaja varasemate Euroopa Liidu kaubamärkidega. Komisjonil puudub seetõttu vajadus hinnata vaidlustusavalduse põhjendatust KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatu alusel.

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

**rahuldada vaidlustaja Apple Inc. vaidlustusavaldus KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, tühistada Patendiameti otsus Xiaomi Inc. rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1433787 Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitse andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.**

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

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Tanel Kalmet

Signe Holm

Maria Silvia Martinson