

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**


Otsus nr 1892-o

Tallinn, 9.03.2021

**Avaldus nr 1892 – kaubamärgi „EON +
kuju“ (taotlus nr M201900399) registreerimise
vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Maria Silvia Martinson, Hanna Teppan vaatas kirjalikus menetluses läbi **E.ON SE**, DE (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Riina Pärn) 29.01.2020 vaidlustusavalduse kaubamärgi „EON + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu **Exscudo OÜ** (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustatud kaubamärk (vaidlustusavalduse lisa 1):

Kaubamärk	Andmed	Taotletud klassides
	taotlus nr M201900399; taotluse esitamise kuupäev 5.06.2019; avaldamise kuupäev 2.12.2019	9, 36, 42

Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid (lisad 2–7):

Kaubamärk	Andmed	Kaitstud klassides
E.ON	EL kaubamärk nr 011560232; taotluse esitamise kuupäev 8.02.2013	7, 9, 12, 30, 35, 41
E.ON	rahvusvaheline reg nr 0742401; prioriteedikoopäev 16.3.2000	1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40
e.on	EL kaubamärk nr 006296529; taotluse esitamise kuupäev 20.09.2007	7, 36, 37, 40
	EL suhtes kehtiv rahvusvaheline registreering nr 1128009; prioriteedikoopäev 14.10.2011	36, 39, 40, 42
E.ON Optimum	EL kaubamärk nr 016773665; taotluse esitamise kuupäev 26.05.2017	4, 9, 35, 36, 38, 39, 40, 42

Menetluse käik

Vaidlustaja on 29.01.2020 oma varasematele kaubamärkidele tuginedes vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 7 alusel. Vaidlustaja nõue oli tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta ning keelduda sellele õiguskaitse andmisest.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted (1) vaidlustatud kaubamärgi kohta Patendiameti andmebaasist; (2) kaubamärgi „E.ON“ nr 011560232 kohta EUIPO andmebaasist; (3) kaubamärgi „E.ON“ reg nr 0742401 kohta Patendiameti andmebaasist; (4) kaubamärgi „e.on“ nr 006296529 kohta EUIPO andmebaasist; (5) kaubamärgi „e-on + kuju“ reg nr 1128009 kohta EUIPO andmebaasist; (6) kaubamärgi „e-on + kuju“ reg nr 1128009 kohta WIPO andmebaasist; (7) kaubamärgi „E.ON Optimum“ nr 016773665 kohta EUIPO andmebaasist.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse 12.02.2020 ja toimetas selle 13.02.2020 taotlejale kätte e-postiga, 28.02.2020 kirja teel kaubamärgiregistris oleval aadressil ning **8.05.2020** avalikult Ametlikes Teadaannetes. Avalikul kättetoimetamisel teatati taotlejale, et vaidlustaja on vaidlustanud kaubamärgitaotluse nr M201900399 § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 7 alusel varasematele kaubamärkidele toetudes, et kõigi avalduse materjalidega tutvumiseks tuleb adressaadil võtta ühendust komisjoniga ning et kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikega 1 peab taotleja hiljemalt 30.07.2020 kirjalikult komisjonile teatama, kas ta vaidleb avaldusele vastu. Taotleja ei ole komisjonile teatanud, kas ta vaidleb avaldusele vastu.

11.08.2020 teatas **komisjon** vaidlustajale, et taotleja ei ole teada andnud, kas ta soovib vaidlustusavaldusele nr 1892 vastu vaielda, ent kuna avalduse kättetoimetamine oli avalik, ei kohaldata antud asjas kiirendatud menetlust. Vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 andis komisjon vaidlustajale võimaluse avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks tähtpäevaga 12.10.2020.

18.09.2020 esitas **vaidlustaja** vaidlustusavalduse põhjendused. Vaidlustaja märkis esiteks, et 29.01.2020 esitatud vaidlustusavalduses on vaidlustaja tuginenud mh rahvusvahelisele kaubamärgile „E.ON“ reg nr 0742401. Vaidlustusavalduse esitamise järgselt on nimetatud rahvusvahelist kaubamärki pikendatud, millega kehtib nimetatud kaubamärk nüüd kuni 03.07.2030 (põhjenduste lisa 1).

Vaidlustaja selgitas, et E.ON SE, kelle ärinime põhielemendiks on „E.ON“ ning kes on pikalt tegutsenud ja tegutseb antud kaubamärgiga, on üks Euroopa suurimaid energiaettevõtteid peakorteriga Saksamaal Essenis. Vaidlustaja asutati 2000. aastal kahe Saksamaa riikliku energiaettevõtte (VEBA ja VIAG) ühendamise teel. Vaidlustaja tegutseb enam kui 30 riigis, 31.12.2018 seisuga oli tal üle 43 000 töötaja ning üle 33 miljoni kliendi. Vaidlustaja teostab äritegevust ELis, samuti muudes väljaspool ELi asuvates piirkondades – peamisteks turgudeks on Saksamaa, Suurbritannia, Rootsi, Kesk- ja Ida-Euroopa, Itaalia ja Türgi. 2018. aastal oli vaidlustaja käive 30,253 miljonit eurot ning kasum enne intresse ja maksustamist (*adjusted EBIT*) 2,989 miljonit eurot. Vaidlustaja põhitegevus seondub energiavõrkude, energiateenuste ja taastuvenergia valdkonnaga ning hõlmab peaaegu kõiki energiavarustuse lisaväärtuse etappe: vaidlustaja tegeleb nii elektrienergia tootmise, kauplemise ja müügiga kui ka gaasiga seoses tarneahela kõigis väärtuse loomise etappides, alates tootmisest, kauplemisest, transpordist kuni lõpptarbija jaoks jaotamiseni. Lisaks tegutseb tütarettevõtte E.ON Business Services GmbH kaudu infotehnoloogia äriteenuste valdkonnas, ühendades nii rahanduse kui ka IT-äriteenused, pakkudes sh digitaalseid kliendilahendusi ja andes tööd umbes 3800 inimesele Saksamaal, Belgias, Hollandis, Luksemburgis, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Itaalias, Rumeenias, Slovakkias, Rootsis ja Suurbritannias. Vaidlustaja turuosa 2018. aastal oli järgmine:

- elektrivõrguteenused: 19% Saksamaal, 24% Rootsis, 32% Kesk- ja Ida-Euroopas ning Türgis;
- elektrimüük: 11% Saksamaal, 13% Suurbritannias, 15% Rootsis, 15% Rumeenias, 45% Ungaris;
- gaasivõrguteenused: 12% Saksamaal, 27% Kesk- ja Ida-Euroopas ning Türgis;
- gaasimüük: 7% Saksamaal, 10% Suurbritannias, 35% Rootsis, 45% Rumeenias.

Kaubamärki „E.ON“ on tunnustatud kolmandate isikute poolt järgmiselt:

- 13. kohal TOP 50 Brand Finance Utilities (Brand Finance, 2018, lk 12),
- 36. kohal TOP 100 German Brands (Brand Finance, 2018, lk 12),
- 129. kohal TOP 500 Global Brands (Brand Finance, 2015),
- 263. kohal FORBES'i The World's Largest Public Companies (Forbes, 21.05.2019).

EUIPO on tunnustanud vaidlustaja kaubamärgi „E.ON“ mainet gaasi- ja energiateenuste osas 7.04.2014 otsuses nr B 2,123,498 (lk 8). Samuti on vaidlustaja kaubamärgi „E.ON“ suhtes teostatud ajaperioodi 11.01.2017 kuni 28.02.2019 kohta mitmes EL liikmesriigis kaubamärgiteadlikkuse uuring (Tšehhi, Ungari, Suurbritannia, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa). Turu-uuringu tulemused näitavad erakordselt kõrget „E.ON“ kaubamärgi teadlikkuse ja brändi isikupära (*brand personality*) taset neis riikides. Uuringud tõestavad, et rohkem kui 80% kõigis nimetatud riikides küsitletutest olid vaidlustaja märgist teadlikud, mis vastab igal juhul ligikaudu 6000 vastajale. Seetõttu annavad uuringud statistiliselt asjakohase valimi, kinnitamaks, et vaidlustaja kaubamärk „E.ON“ omas ja omab ELi liikmesriikides märkimisväärset tunnistust. EUIPO hallatava andmebaasi TMView andmetel kuulub vaidlustajale 175 kaubamärgiregistreeringut tähisele „E.ON“ eri klassides ning territooriumidel, sh rahvusvahelised kaubamärgid paljudel territooriumidel, muu hulgas Eestis. Samuti hõlmavad need märgid asjassepuutuvaid klasse 9, 36 ja 42. Antud asjaolude kinnituseks on vaidlustaja esitanud järgnevad tõendid:

- a) Wikipedia väljavõtte vaidlustajast – lisa 2,
- b) väljavõtte vaidlustaja aruandest „Facts & Figures 2019“ – lisa 3,
- c) väljavõtte vaidlustaja 2018. a majandusaasta aruandest – lisa 4,
- d) väljavõtte kaubamärgi „E.ON“ tunnustamisest kolmandate isikute poolt – lisa 5,
- e) EUIPO vastulauseteosakonna 07.04.2014 otsuse nr B 2,123,498 – lisa 6,
- f) kaubamärgiteadlikkuse uuringu aruanded – lisd 7–8,

g) TMView andmebaasi väljavõtted vaidlustaja märkidest – lisad 9–14.

Lisaks eelnevale on märgitud, et vaidlustaja on olnud Eesti Gaasi omanike ringis, omades varasemalt Eesti Gaasi aktsiaid. Vaidlustaja tegevus on leidnud kajastamist ka Eesti meedias (lisad 15–17). Vaidlustaja leidis, et esitatud tõenditest nähtuvalt on vaidlustaja „E.ON“ kaubamärki pikka aega ja intensiivselt kasutatud gaasi- ja energiateenuste valdkonnas suuremas osas Euroopa Liidus. Eelkõige viidatud faktid vaidlustaja kohta, vaidlustaja tellitud turu-uuringu tulemused, meediakajastus, kaubamärgi koht edetabelites, kaubamärgi kasutamise kestus ja ulatus ning geograafiline levik tõestavad, et vaidlustaja „E.ON“ kaubamärk on omanud ja omab mainitud energiavarustusteenuste osas kõrget mainet üle kogu Euroopa Liidu.

Vaidlustajale kuulub suurel hulgal kaubamärke (edaspidi ühiselt kui „E.ON märgid“). KaMS § 11 lg 1 p-de 4 ja 7 kohaselt on kaubamärk varasem, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem, ning kui Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2017/1001 alusel registreerimiseks esitatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem. Vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide prioriteedivõi taotluse kuupäevad on varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaga 5.06.2019, millest tulenevalt tuleb vaidlustajale kuuluvaid kaubamärke vaadelda varasemate kaubamärkidena KaMS § 11 lg 1 p-de 4 ja 7 tähenduses.

Vaidlustaja leidis, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitsese andmise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitses 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. Vaidlustaja oli seisukohal, et Patendiameti otsusega võidakse kahjustada talle kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, talle kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning vaidlustaja varasemad E.ON märgid hõlmavad identseid/samaliigilisi kaupu ja teenuseid.

Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb kaubamärkide segiajamise tõenäosust hinnata igakülgsest, võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid tegureid (C-251/95 *Sabel* [1997], p 22). Küsimust tuleb hinnata asjaomaste kaupade/teenuste keskmise tarbija seisukohast lähtudes (C-251/95, p 23), kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, kuid kellel on harva võimalust kaubamärke omavahel otseselt võrrelda ja kellel selle asemel tuleb usaldada seda vigast mälu pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (C-342/97 *Lloyd* [1999], p 26). Segiajamise tõenäosus seisneb selles, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (C-39/97 *Canon* [1998], p 29). Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine peab kõnealuste kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas põhinema kaubamärkidest jääval tervikmuljel, pidades silmas nende eristavaid ja domineerivaid osi (C-251/95, p 23). Segiajamise tõenäosuse esinemise väljaselgitamisel ei tähenda kaubamärkide sarnasuse hindamine seda, et arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga; selle asemel tuleb võrdlemisel uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase avalikkuse mällu jäänud tervikmuljes võib mõnel juhul olla domineeriv üks või mitu selle koostisosa (C-120/04 *THOMSON LIFE* [2005], p 29). Kui kaubamärgid langevad kokku nende algusosades, on segiajamise tõenäosus suurem, kuna tarbijad pööravad üldiselt enam tähelepanu sõna algusele, kui selle lõpule (liidetud kohtuasjad T-183/02 ja T-184/02 *MUNDICOR* [2004], p 83; T-112/03 *FLEXI AIR* [2005], p-d 64–65). Kui sarnasus esineb ainult ühes kolmest aspektist, nimelt visuaalses, foneetilises või kontseptuaalses, siis on tähised siiski sarnased ning võib tuvastada sarnasuse taset (T-434/07 *VOLVO / SOLVO* [2009], p 50). Kaubamärkide segiajamise tõenäosus on suurem, kui varasemal kaubamärgil on kõrge eristusvõime kas *per se* või tulenevalt tema kasutamisest (C-251/95, p 24).

Vaidlustaja märkis, et üldtunnustatud on põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgesti tajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus 14.07.2005 otsuses nr T-312/03 (*SELENIUM*, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Samuti on Üldkohus märkinud, et avalikkus üldiselt ei käsitle mitmeosalises kaubamärgis sisalduvat kirjeldavat elementi märgi tervikmuljes eristusvõimelise ja domineeriva osana (T-129/01 *BUDMEN* [2003], p 53).

Vaidlustaja kaubamärkide puhul on tegemist nii sõnamärkide kui kujutismärkidega, milles kõige domineerivamaks ning eristusvõimelisemaks osaks on sõnaline element „E.ON“ või „e.on“. Vastavalt vara-

semale kaubamärgipraktikale, ei eristata kaubamärkide võrdluses suur- ja väiketähti. Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnalisest elemendist „EON“ koos kujundelemendiga. Siiski on vaidlustaja kaubamärgis kõige eristusvõimelisemaks ja domineerivamaks elemendiks sõna „EON“, mis langeb peaaegu kokku vaidlustaja kaubamärgis sisalduva elemendiga. Võrreldes kaubamärkide sõnaliselt osi leiab vaidlustaja, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt äravahetamiseni sarnased. Vaidlustaja hinnangul on märgid visuaalselt sarnased. Tarbija ei pruugi täheldada või meelde jätta vaidlustaja märkides tähtede „E“ ja „O“ vahel asetsevat punkti. Seega erinevad tähised visuaalselt vaid taotleja märgis sisalduva graafilise elemendi poolest, millel pole tegelikkuses mingit tähendust ning millest tulenevalt võivad taotlejad vaadelda seda kui varasemate vaidlustaja märkide edasiarendust või varianti. Foneetiliselt on märgid identsed. Kontseptuaalselt ei saa võrreldavaid tähiseid võrrelda, kuna antud sõnal puudub eesti keeles tähendus, mistõttu ei seostu need sõnad Eesti tarbijatele mingis konkreetses tähenduses ning millest tulenevalt võiks neid kaubamärke üksteisest kontseptuaalselt eristada. Lisaks ei seostu antud tähised asjaomaste kaupade ja teenustega.

Kombineeritud kaubamärki, mis sisaldab oma koosseisus varasemat kaubamärki, tuleb pidada sarnaseks, kui kombineeritud kaubamärgi domineeriv element on identne või sarnane varasema kaubamärgiga kaitstud tähisega (C-3/03 P *Matratzen Concord* [2004], p 32). Isegi kui varasema kaubamärgi koostisosa ei ole hilisema kaubamärgi domineerivaks osaks, võib ikkagi tuvastada sarnasust, kui tal on selles märgis iseseisev ja eristusvõimeline positsioon (C-120/04, p 29–31). Vaidlustaja märkis, et arvestades elemendi „EON“ domineerimist vaidlusaluses kaubamärgis, on element „EON“ taotleja kaubamärgi domineerivaks osaks ja domineeriva osana ka seda tajutakse, ning see omab selgelt iseseisvat ja eristusvõimelist positsiooni vaidlustatud märgis. Element „EON“ on tarbijate tähelepanu keskmes, kes näevad või võivad näha taotleja kaubamärki kui teist vaidlustaja kaubamärki, mis võib moodustada osa vaidlustaja kaubamärkide perekonnast. Järelikult on võrreldavad märgid visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased. Vaidlustatud kaubamärk sisaldab selle olulises domineerivas osas vaidlustaja kaubamärkidega peaaegu identset elementi. Kaubamärkide sarnasust suurendab tarbijate ebatäiuslik mälu. Keskmisel tarbijal on harva võimalust otseselt võrrelda kaubamärke ning ta peab "usaldama seda vigast mälu, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes" (C-342/97, p 26). Seega, leidis vaidlustaja, ei võrdle tarbijad vaidlustaja ja taotleja kaubamärke kõrvuti, vaid jätavad meelde nende kaubamärkide domineeriva foneetilise, visuaalse ja kontseptuaalse elemendi, milleks on sõna EON. Võrreldavate tähisteh puhul on seega tegemist sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes ning esmane eeldus võrreldavate kaubamärkide identsusest/sarnasusest on täidetud.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist täiendavad (C-39/97, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks.

Vaidlustaja on esitanud tabeli võrreldavate kaubamärkidega tähistatavatest kaupadest ja teenustest klassides 9, 36 ja 42. Vaidlustaja on üldistanud, et taotleja soovib õiguskaitset omandada arvutitarkvaraga seotud kaupadele ja teenustele klassides 9 ja 42 ning finantsteenustele ja rahalistele tehingutele klassis 36. Kõik need kaubad ja teenused on kaetud vaidlustaja varasemate kaubamärkidega klassides 9, 36 ja 42 (kas siis üldterminitega või spetsiifiliste kaupade ja teenustega). Lisaks sellele on vaadeldavad klassi 42 teenused tihedalt seotud kõnealuste klassi 9 kaupadega, seega on tegemist üksteist täiendavate kaupade ja teenustega. Viimast on kinnitanud ka EUIPO oma 30.10.2019 otsuses nr B 3,065,747 (lisa 23). Vaidlustaja järeldas, et seega soovib taotleja saavutada õiguskaitset identsetele/samaliigilistele kaupadele ja teenustele, mis on hõlmatud vaidlustaja varasemate kaubamärkidega. Järelikult on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad ja teenused KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsed/samaliigilised ning teine eeldus võrreldavate kaubamärkide identsusest/sarnasusest on täidetud.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (T-169/03 *S/SSI ROSSI*, p 77). Segiajamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus tähiseid ning nende kaetud kaupu ja teenuseid tajub, võttes arvesse kõiki juhtumi asjassepuutuvaid tegureid (C-251/95, p 22), eelkõige kaubamärkide sarnasust ning kaupade ja teenuste sarnasust, mis on omavahelises sõltuvuses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade ja

teenuste vahel ning vastupidi (C-39/97, p 17). Segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise raames eeldatakse, et asjaomase kaubakategooria keskmine tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Samuti tuleb arvesse võtta asjaolu, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse tase võib vastavalt kõnealusele kauba- või teenusekategoriale erineda (C 342/97, p 25-26). Kõnealused ident-sed/samaliigilised kaubad ja teenused on suunatud nii laiale tarbijaskonnale kui ka spetsialistidele. Kui kaubad või teenused on mõeldud professionaalidele ja lõpptarbijatele, tuleb asjaomast avalikkust käsitada mõlemast kategooriast koosnevana. Arvesse tuleb võtta seda avalikkuse osa, kelle tähelepanu aste on kõige madalam (T-95/16 KAPORAL [2017], p 29). Seega tuleb võrreldavate kaubamärkide ära-vahetamise tõenäosust hinnata keskmise tarbija seisukohtadest lähtuvalt, kelle tähelepanu aste nende kaupade ja teenustega kokku puutudes ei ole kõrge.

Vaidlustaja märkis, et õiguskaitset soovitakse saavutada tähisele, milles selgelt eristub ja on esiletõusev element „EON“. Samas omab vaidlustaja varasemat õiguskaitset E.ON märkidele, milles kõige eristusvõimelisemaks ja domineerivamaks elemendiks on sõna „E.ON“ või „e.on“. Tarbijad tajuvad ja jätavad võrreldavaid kaubamärke meelde nimetatud sõnade kaudu. Samas on tegemist peaaegu identsete elementidega. Lisaks ei oma sõna EON / E.ON mingit seost kõnealuste kaupade ja teenustega, mille kaudu võiks Eesti tarbija neid tähiseid omavahel eristada, meelde jättes tähistes sisalduva ühisosa EON ning sõnaga seotud samad tunnetuslikud ja tähenduslikud aspektid. Seega on võrreldavad kaubamärgid üldmuljelt sarnased. Tarbija võib eeldada, et kaubamärgi "EON + kuju" näol on tegemist vaidlustaja kaubamärkide variatsiooniga või ka näiteks kaubamärgiperekonda kuuluva kaubamärgiga. Tarbijad võivad tajuda uue kujundusega kaubamärki vaidlustaja kaubamärgi uue kujunduse või selle edasiarendusena. Võrreldavate tähistega on hõlmatud identsed/samaliigilised kaubad ja teenused, mis suurendab segiajamise tõenäosust veelgi. Seega võivad tarbijad eeldada ja uskuda, et vaadeldavad kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine. Vaidlustaja hinnangul enamgi, segiajamise tõenäosuse riski suurendab ka E.ON märkide omandatud kõrge eristusvõime turul. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (C-251/95, p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (*ibid.*, p 18).

Vaidlustaja viitas oma E.ON märgi mainega seotud asjaolule, mida ta on käsitlenud eespool, näidates et E.ON märk on olnud kasutusel ja saavutanud kõrge maine/tuntuse Euroopa Liidus varasemate aastakümnete jooksul. Lisaks ei oma element E.ON mingit konkreetset seost kõnealuste kaupade ja teenustega, mistõttu on element E.ON oma olemuselt kõrge eristusvõimega. Sellest tulenevalt leidis vaidlustaja, et tema E.ON kaubamärk on muutunud *per se* või selle mainest turul kõrge eristusvõimega tähiseks, mis suurendavad veelgi enam võrreldavate tähistes äravahetamise riski tarbijate poolt. Seda enam, et mõlemad osapooled pakuvad või plaanivad pakkuda osaliselt sama valdkonna või üksteist täiendavaid kaupu/teenuseid, kõnealused kaubad/teenused on suunatud samale tarbijaskonnale. Võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, eelkõige kaubamärkide ja nendega kaetud kaupade/teenuste vastastikuse sõltuvuse printsiipi, ning asjaolu, et keskmine tarbija omab harva võimalust võrrelda märke otseselt, millega seoses tuleb tal usaldada seda vigast mälupilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes, siis sellest tulenevalt erinevused nende võrreldavate tähistes vahel pole piisavad, mis välistaksid nende tähistes omavahelise sarnasuse, eriti arvestades nende visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset identsust/sarnasust. Seetõttu võib asjaomane avalikkus uskuda, et need identsed/samaliigilised kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vähemalt omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Lisaks hõlmab segiajamise tõenäosus ka assotsieerumise tõenäosust sel moel, et asjaomane avalikkus võib uskuda, isegi kui ta neid võrreldavaid tähiseid omavahel otseselt segi ei aja, et need kaubamärgid on omavahel seotud sama kaubandusliku päritoluga. Asjaomane avalikkus võib näiteks uskuda, et taotleja kaubamärk on vaidlustaja kaubamärgi variandiks. Antud asjaolusid arvesse võttes oli vaidlustaja seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on sedavõrd sarnased, nii et on võimalik tarbijapoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Lisaks KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemisele oli vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille 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 põhjendamatult kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet. Vaidlustaja on tuginenud peamiselt oma EL kaubamärkidele ning ELis märgitud rahvusvahelisele märgile, mis tegelikkuses ei eelda tema EL kaubamärkide kasutamist Eestis ega tunnustamist Eesti territooriumil. Vastavalt kohtupraktikale võib EL kaubamärgi tunnustamiseks lugemisel

piisata tema tuntusest ühes liikmesriigis (C-301/07 PAGO [2009], p-d 27–29). Vaidlustaja on enda hinnangul näidanud ja tõendanud, et tema kaubamärk on mainekas/tuntud ELis, eelkõige Tšehhis, Ungaris, Suurbritannias, Rootsis, Rumeenias ja Saksamaal, ning seda enne vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva 5.06.2019. Kuivõrd nimetatud riikide puhul on tegemist EL territooriumi olulise osaga, siis on täidetud nõue varasema EL kaubamärgi tuntusest Euroopa Liidu KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses. Antud kontekstis võib piisavaks lugeda ka ainuüksi Suurbritannia territooriumi, kuna Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et EL märgi maine Suurbritannias on piisav, et luua maine Euroopa Liidu tasandil, kuna Suurbritannia moodustab Euroopa Liidu olulise osa (T-60/10 ROYAL SHAKESPEARE [2012], p 44; T-411/15 GAPPOL [2017], p 173). KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks määral, mis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise toenäosuse, vaid oluline on lihtsalt kaubamärkide sarnasus (C-408/01 Davidoff, p 31). Antud juhul on siiski tegemist äravahetamiseni sarnaste, sh assotsieeruvate kaubamärkidega, mistõttu on võrreldavate tähiste omavaheline sarnasus KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis igati ilmne.

Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud kaubamärgiga võidakse ära kasutada või kahjustada varasema „E.ON“ märgi mainet või selle eristusvõimet ning taotleja võib olla õigustamatult ära kasutanud varasema „E.ON“ märgi maine/tuntuse. Vaidlustaja on pikaajaliselt ning laialtlevitatult kasutanud „E.ON“ kaubamärki mitmetes EL liikmesriikides, tekitades teatud tuntuse/mainet tähisele „E.ON“ identsetel ja sarnastel (sh üksteist täiendavatel) toodetel ja teenustel. Olgugi et vaidlustaja kaubamärk on mainekas/tuntud energiasektori kaupade/teenuste osas, on tänapäeva mõistes energiasektor tihedalt seotud IT-valdkonnaga. On tavapärane, et energiateenused on tänapäeval ühendatud arvutite ja IT-tehnoloogiaga (nt „targa kodu“ lahendused, tõhusad energiatehnoloogiad, nutilahendused mobiiltelefonides, arvutites jne (nt lisa 18)). Samuti on klassi 36 finants- ja rahalised teenused seotud rahaliste tehingutega energiasektoris, seondudes näiteks finantseerimisvõimaluste pakkumistega klientidele. Taotleja võib olla ära kasutanud vaidlustaja „E.ON“ märgist tuleneva tuntuse, eesmärgiga soodustada enda majanduslikku edu, sh suurendades oma kaubamärgiga pakutavate kaupade ja teenuste läbimüüki. Vaidlustaja „E.ON“ märgi maine kahjustamine seevastu võib aset leida, kuna tähise „EON + kuju“ võidakse ennekõike kahjustada „E.ON“ märgi peamist ülesannet tagada kaubamärgiga pakutavate kaupade/teenuste kvaliteet, mõjutades samuti reklaami, mille üle vaidlustajal puuduks kaubamärgi „EON + kuju“ registreerimisel ja kasutamisel igasugune kontroll.

Vaidlustaja hinnangul sisaldub vaidlustatud kaubamärgis peaaegu identne element „EON“, mis annab viiteid vaidlustajale ning tekitab seoseid vaidlustajaga ja/või tema maineka/tuntud kaubamärgiga. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimisega teise isiku nimele kahjustatakse seda mainet, mida vaidlustaja on oma kaubamärgiga pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning vaidlustaja huvides pole uuele sarnasele märgile õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada seda pikaajaliselt omandatud mainet/tuntust. Vaidlustatud kaubamärgi kasutamine ja registreerimine kaupade ja teenuste osas klassides 9, 36 ja 42 kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist mainet, mida vaidlustaja on omandanud seoses „E.ON“ märgi ulatusliku ja pikaajalise kasutamisega identsetel ja sarnastel kaupadel ja teenustel. Seega leidis vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi kasutamine kahjustab ka vaidlustaja varasema kaubamärgi eristusvõimet „hägustamise/lahjendamise“ kaudu (ingl k *blurring/dilution*). Taoline kasutamine vähendab selgelt vaidlustaja „E.ON“ kaubamärgi võimet eristada oma kaupu ja teenuseid ning nende atraktiivsust. Järelikult on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sättega.

Lisaks eelnevale oli vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või äravahetamiseni sarnane teises riigis kaitstud varasema kaubamärgiga, kui taotlus on esitatud pahauskselt. Vaidluse poolte vahel on pooleli vaidlused EUIPO-s, millega vaidlustaja on vaidlustanud kolm taotleja tähist „EON“ sisaldavat EL märki, s.o EL märgid „EON + kuju“ klassides 9, 42 (nr 017918985; taotluse esitamise kuupäev 16.06.2018; vaidlustatud 4.10.2018), „EON“ klassides 9, 36 (nr 017926178; taotluse esitamise kuupäev 3.07.2018, vaidlustatud 7.11.2018) ja „EONTECHNOLOGY“ klassides 9, 36, 42 (nr 017926182; taotluse esitamise kuupäev 3.07.2018, vaidlustatud 7.11.2018). EL märgi nr 017918985 suhtes on EUIPO teinud 30.10.2019 ka vaidlustajale positiivse lahendi, millega EUIPO on tuvastanud taotleja EL märgi nr 017918985 (klassides 9, 42) äravahetamiseni sarnasuse vaidlustaja EL märgiga „E.ON“ nr 011560232 klassis 9, ning sellest tulenevalt on taotleja EL märgi registreerimisest keeldutud. Sealjuures puudutas nimetatud keeldutud EL märk käesolevas vaidluses taotleja märgi värvilist variatsiooni. Antud asjaolude kinnituseks on vaidlustaja esitanud järgnevad tõendid:

- EUIPO väljavõtte taotleja tähist „EON“ sisaldavate EL märkidega – lisa 19,
- EUIPO väljavõtte taotleja EL märgist „EON + kuju“ nr 017918985 – lisa 20,
- EUIPO väljavõtte taotleja EL märgist „EON“ nr 017926178 – lisa 21,
- EUIPO väljavõtte taotleja EL märgist „EONTECHNOLOGY“ nr 017926182 – lisa 22,
- EUIPO vastulauseteosakonna 30.10.2019 otsuse nr B 3.065.747 – lisa 23.

Taotleja kaubamärgi sarnasust on vaidlustaja käsitlenud eespool, lisaks on võrreldavate märkide ära vahetamiseni sarnasust tuvastanud EUIPO viidatud lahendis nr B 3.065.747. Antud vaidluste tulemuse na EL tasandil on taotleja olnud teadlik vaidlustaja varasematest märkidest, nendega seotud mainest EL turul. Siiski on taotleja esitanud kõnealuse kaubamärgi Eestis sooviga saavutada õiguskaitse EL tasandil keeldutud EL märgi nr 017918985 must-valgele variandile Eestis. Seda küll samades klassides 9 ja 42, laiendades/muutes loetelu neis klassides, kuid oma olemuselt on tegemist identsete/sarnaste kaupade/teenustega, ning täiendades loetelu klassi 36 teenustega. Viimased haakuvad siiski vaidlustaja teenustega ja/või on neid täiendavad. Lisaks on poolte vahel vaidlus EUIPO-s ka klassi 36 teenuste osas (vt taotleja teisi viidatud EL märke). Seeläbi, s.o poolte vahel käimasolevate vaidluste taustal, on taotleja teadlikult eemaldunud EUIPO-s toimuvatest vaidlustest ning esitanud antud kaubamärgi registreerimistaotluse siseriiklikuna. Vaidlustaja pidas taolist taotleja tegevust tahtlikuks ja teadlikuks, et eksitada seeläbi teadlikult avalikkust ning kahjustada teadlikult vaidlustajat ning tema varasemaid kaubamärgiõigusi (nt eristusvõime langus). Seetõttu võib sellist taotleja teadlikku käitumist Eestis taotluse esitamisel vaadelda vaidlustaja hinnangul pahauksena, mistõttu on täidetud ka KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamiseks vajalikud eeldused.

Arvestades esitatud asjaolusid ja kuna taotlejal puudub vaidlustaja kirjalik luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks, palus vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldada ja tühistada KaMS § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 7 ning § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta ning keelduda selle kaubamärgi registreerimisest.

Põhjendustele olid lisatud (1) vaidlustaja kaubamärgi „E.ON“ reg nr 0742401 väljavõte Patendiameti *online*-andmebaasist; (2) Wikipedia väljavõte vaidlustajast, tema taustast ning E.ON kaubamärgist; (3) väljavõte vaidlustaja aruandest „Facts & Figures 2019“; (4) väljavõte vaidlustaja 2018. majandusaasta aruandest; (5) väljavõte kaubamärgi „E.ON“ tunnustamisest kolmandate isikute poolt; (6) EUIPO vastulauseteosakonna 7.04.2014 otsus nr B 2.123.498; (7–8) kaubamärgiteadlikkuse uuringu aruanded; (9–14) TMView andmebaasi väljavõtted vaidlustaja E.ON märkidest; (15) Delfi Ärilehe 11.11.2013 artikkel „Suurinvestor E.ON Ruhrgas kaalub Eesti Gaasi omanike seast lahkumist“; (16) Eesti Päevalehe 5.06.2014 artikkel „Fortumist on saanud sakslaste E.ON-i asemel Eesti Gaasi suurim omanik“; (17) ajalehe Pealinn 25.04.2016 artikkel „Statoil ja E.ON ehitavad Saksa rannikule 1,2 miljardiga tuulepargi“; (18) väljavõte vaidlustaja kodulehelt www.eon.com *smart products* lahendustega; (19) EUIPO väljavõte taotleja tähist „EON“ sisaldavate EL märkidega; (20) taotleja EL märgi „EON + kuju“ nr 017918985 väljavõte EUIPO andmebaasist; (21) taotleja EL märgi „EON“ nr 017926178 väljavõte EUIPO andmebaasist; (22) taotleja EL märgi „EONTECHNOLOGY“ nr 017926182 väljavõte EUIPO andmebaasist; (23) EUIPO vastulauseteosakonna 30.10.2019 otsus nr B 3.065.747.

Komisjon alustas **27.11.2020** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kombineeritud kaubamärgile „EON + kuju“ klasside 9, 36 ja 42 kaupade ja teenuste suhtes KaMS § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 7 alusel. Viidatud sätete kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on:

- identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide ära vahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga;
- 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;
- identne või ära vahetamiseni sarnane teises riigis kaitstud varasema kaubamärgiga, kui taotlus on esitatud pahaukselt.

Vaidlust ei ole selles, et:

- vaidlustajale kuuluvad sõnalised EL kaubamärgid „E.ON“ (nr 011560232), „e.on“ (nr 006296529) ja „E.ON Optimum“ (nr 016773665), Eesti suhtes kehtiv rahvusvaheline registreering sõnamärgile „E.ON“ (reg nr 0742401) ja EL suhtes kehtiv rahvusvaheline registreering kombineeritud kaubamärgile „e-on + kuju“ (reg nr 1128009) on varasemad vaidlustatud kaubamärgi suhtes (vaidlustusavalduse lisad 2–7 ja 18.09.2020 põhjenduste lisa 1);

- vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks ning EUIPO-s on pooleli vaidlused, milles vaidlustaja on hiljemalt 2018. aasta novembris (s.t enne vaidlustatud kaubamärgi taotlemist 5.06.2019) vaidlustanud taotleja EL kaubamärkide (kogumina klassides 9, 36, 42) kaitsvatuse, osalt tulemuslikult (18.09.2020 põhjenduste lisad 20–23);
- eelnevast tulenevalt on eeldatav, et taotleja on ja oli taotluse esitamise ajal teadlik sellest, et vaidlustaja on varasemate märkide omanik ja need on lisaks kaitstud sarnaste kaupade ja teenuste suhtes (EL kaubamärgid nr 011560232 ja nr 016773665 klassis 9, EL kaubamärgid nr 006296529 ja 016773665 ja rahvusvahelised registreeringud nr 0742401 ja 1128009 klassis 36 ning EL kaubamärk nr 016773665 ja rahvusvaheline registreering nr 1128009 klassis 42, arvestamata muudes klassides olevaid sarnaseid kaupu ja teenuseid);
- vaidlustaja varasemad märgid moodustavad nn kaubamärgiperekonna, mida on põhjendatud vaadelda koos;
- varasemate kaubamärkidega kaetud kaubad klassis 9 (sh *infotööluseseadmed ja arvutid; arvutitarkvara*) hõlmavad vaidlustatava kaubamärgiga kaetud klassi 9 kaupu ehk on nendega identsed (*allalaaditavad arvutiprogrammid; allalaaditavad arvutitarkvararakendused; monitorprogrammid, juhtprogrammid (arvutitarkvara); salvestatud arvutimängutarkvara; salvestatud arvutiprogrammid; salvestatud arvutitarkvara; salvestatud või allalaaditavad arvutitarkvaraplatformid; turvapääsmikud (krüpteerimisseadmed)*);
- varasemate kaubamärkidega kaetud teenused klassis 36 (sh *finantstehingud; rahalised tehingud; investeeeringute, toetuste ja rahastamise alane nõustamine; pangandus*) on identsed või sarnased vaidlustatava kaubamärgi klassi 36 teenustega (*deebetkaardimaksete töötlemine; elektroonilised rahaülekanded; finants-, rahandusanalüüsid; finantseerimisteenused, rahastamisteenused; finantskonsultatsioonid; krediitkaardimaksete töötlemine; krediitkaartide käibele laskmine, väljalase; on-line-pangandus; rahalise väärtusega žetoonide väljastamine*);
- varasemate kaubamärkidega kaetud teenused klassis 42 (sh *teadus- ja tehnoloogiateenused ning uurimistööd ja nendega seotud projekteerimisteenused; tööstusanalüüsi- ja uurimisteenused; energiahaldustarkvara programmeerimine; energiahaldustarkvara projekteerimine ja arendamine; tehniliste projektide juhtimisteenused; elektrooniline andmesalvestus*) on sarnased vaidlustatava kaubamärgi klassi 42 teenustega (*arvutiplatvormide arendamine; arvutiprogrammide koostamine; arvutitarkvara üürimine, laenus; arvutitarkvarakonsultatsioonid; elektrooniline andmesalvestus; infotehnoloogiakonsultatsioonid; krediitkaardi kasutamise elektrooniline seire internetipettuse tuvastamiseks; pilveteenused (SaaS); platvormi teenusena (PaaS); tarkvara projekteerimine; tarkvara uuendamine; tarkvaraarendus tarkvarakirjastamise raames; veebisaidipõhiste teaberegistrite loomine ja kujundamine teenusena (infotehnoloogiateenused)*);
- vaidlustaja on tegutsenud vaidlustatava kaubamärgiga *prima facie* sarnase ärinime all ja sarnaseid kaubamärke kasutades alates 2000. aastast laialt geograafilisel alal, sh Eestis, arvestatava ärimahuga ning on mitmes riigis omandanud märkimisväärse tuntuse ja tunnustuse (18.09.2020 põhjenduste lisad 3, 5, 6 jm).

Taotlejale on teave vaidlustusavalduse sisu ning õigusliku ja faktilise aluse kohta avalikult kätte toimetatud, kuid ta on otsustanud selle suhtes oma seisukohta mitte väljendada.

Vaidlustaja on lugenud oma varasemate kaubamärkide kõige domineerivamaks ja eristusvõimeliseks osaks sõnalist elementi „e.on“, eristamata suur- ja väiketähti. Komisjon nõustub sellega. Enamasti on see sõnaline element ainus varasema kaubamärgi element. Kaubamärgis reg nr 1128009 kasutatud kujunduselement on minimaalne ning EL kaubamärgis nr 016773665 sisalduv sõna „Optimum“ on oma eristusvõimelt madal, viidates parimale lahendusele. Vaidlustatud kaubamärgis on domineerivaks elemendiks samuti selle sõnaline osa „EON“. Sõna kujundus on minimaalne, samuti hulknurkne kujunduselement ei ole iseseisvalt tugeva eristusvõimega ega domineeri sõnalise elemendi suhtes. Võrreldavate kaubamärkide sõnalised domineerivad ja eristusvõimelised elemendid on foneetiliselt identsed ning arvestades nende esmase tähenduse puudumist kontseptuaalselt võrreldamatud (identselt tähenduseta). Visuaalne erinevus, mis seisneb varasemates märkides e-tähe järel kasutatud punktis, ei ole otsustav; ka visuaalselt on võrreldavad sõnalised elemendid väga sarnased. Võrreldavad kaubamärgid on tervikuna väga sarnased. Arvestades kaubamärkide kõrget sarnasuse astet ja kaupade-teenuste identsust või samaliigilisust, samuti varasemate kaubamärkide kõrget tuntuse astet on tõenäoline, et tarbija ajab need märgid segi või assotsieerib hilisema kaubamärgi varasemate kaubamärkidega ükshaaval või vaidlustaja kaubamärgiperekonnaga tervikuna. Taotleja ei ole vaidlustaja argumentidele ühtegi vastuväidet esitanud ega soovinud menetluses osaleda, millest järelduvalt võib teda lugeda vaidlustusega nõustunuks. Seega esinevad alused KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks.

Kuna vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, ei pea komisjon otstarbekaks hinnata KaMS § 10 lg 1 p-des 3 ja 7 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist.

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

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „EON + kuju“ (taotlus nr M201900399) registreerimise kohta klassides 9, 36 ja 42 ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest 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

Maria Silvia Martinson

Hanna Teppan