

# PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 1927-o

Tallinn, 19.11.2020

**Avaldus nr 1927 – kaubamärgile  
„CORNAVIN + kuju“ (rahvusvaheline  
registreering nr 1119120) õiguskaitse  
andmise vaidlustamine  
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Rein Laaneots ja Kertu Priimägi, vaatas kirjalikus menetluses läbi Šveitsi juriidilise isiku Cornavin Watch Company AG vaidlustusavalduse Mamani Flores, Martin Nazario kaubamärgi „CORNAVIN + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1119120) registreerimise vastu klassis 14.

## **Asjaolud ja menetluse käik**

**01.05.2020** esitas Cornavin Watch Company AG (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Martin Jõgi) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse Mamani Flores, Martin Nazario (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „CORNAVIN + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1119120; hilisema märkimise kuupäev 30.10.2019) registreerimine järgmiste kaupade tähistamiseks: „Klass 14 – *Clocks; jewellery; straps for wristwatches; timepieces.*“

Vaidlustaja märgib avalduses, et talle kuulub varasema kaubamärgiõigusena Euroopa Liidu (EL) kaubamärk „CORNAVIN“ (reg nr 003955945; taotluse kuupäev 12.07.2004), mis kaubamärgiregistreeringu andmete kohaselt on registreeritud järgmiste kaupade tähistamiseks: „Klass 14 – *Šveitsis valmistatud käekellad ja teised kronomeetrilised instrumendid.*“

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 1 (topeltidentsus), p-ga 2 (äravahetamise tõenäosus) ja p-ga 3 (eristusvõime või maine ärakasutamine või kahjustamine).

Vaidlustaja palub komisjonil rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1119120 Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitse andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p-de 1, 2 ja 3 alusel.

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

**04.05.2020** esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse täienduse, milles selgitas ja täpsustas vaidlustusavaldusega seotud asjaolusid. Seoses KaMS § 10 lg 1 p-ga 1 märgib vaidlustaja, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale on kaubamärgid identsed, kui hilisem kaubamärk taasesitab kõik varasema kaubamärgi elemendid või kui, vaadates tervikuna, sisaldab hilisem kaubamärk erinevusi, mis on sedavõrd tähtsusetud, et need võivad jääda keskmisel tarbijal märkamatuks (Euroopa Kohtu otsus C-291/00, p-d 50-54). Vaidlustaja leiab, et tema varasema kaubamärgi „CORNAVIN“ kõik elemendid (tähed) on taasesitatud taotleja kaubamärgis „CORNAVIN + kuju“ ning kuigi viimane sisaldab küll erinevust – pikendatud esitäh C ja alljoon –, on see sedavõrd tähtsusetu, et võib jääda

---

Adress:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

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

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

keskmisel tarbijale märkamatuks. Seetõttu peab vaidlustaja kaubamärke „CORNAVIN“ ja „CORNAVIN + kuju“ KaMS § 10 lg 1 p 1 tähenduses identseteks. Vaidlustaja peab identseteks ka võrreldavaid klassi 14 kaupu, kuna kõik taotleja kaubamärgiga tähistatavad kaubad on hõlmatud vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavate kaupadega.

Seoses KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 leiab vaidlustaja, et vastavalt eeltoodule on võrreldavad kaubamärgid identsed, vähimal juhul äravahetamiseni sarnased. Taotleja kaubad *clocks, timepieces* on identsed vaidlustaja kaupadega, taotleja ülejäänud kaubad (*jewellery, straps for wristwatches*) on vaidlustaja kaupadega väga sarnased. Taotleja kaup *jewellery* ehk *juveeltooted* ning vaidlustaja *Šveitsis valmistatud käekellad jm kronomeetrilised instrumendid* on sarnased oma olemuselt, jaotuskanalilt, asjaomaselt tarbijaskonnalt kui ka tavapäraselt valmistajatelt. Taotleja *straps for wristwatches* ehk *kellarihmad* ning vaidlustaja eelmainitud kaubad on sarnased oma jaotuskanalilt, asjaomaselt tarbijaskonnalt kui ka tavapäraselt valmistajatelt. Sellest järeldub vaidlustaja hinnangul, et kõik taotleja klassi 14 kaubad on kas identsed või vähemalt sarnased vaidlustaja varasema kaubamärgi klassi 14 kaupadega. Vaidlustaja hinnangul võib keskmine tarbija, tulles silmitsi taotleja kaubamärgiga, uskuda ekslikult, et selle kaubad on valmistatud varasema „CORNAVIN“ kaubamärgi omaniku poolt, loal või kontrolli all ning selles seisneb äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus.

Seoses KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 märgib vaidlustaja vaidlustusavalduse täiendusele lisatud tõendite osutades, et ta toodab kaubamärgi „CORNAVIN“ all Šveitsis valmistatud käekelli 1950ndatest aastatest alates, vaidlustaja vastaval Facebooki lehel on 59,558 meeldimist (*like*) ning 59,465 jälgijat (*follower*). Vaidlustaja EL kaubamärgil „CORNAVIN“ on vaidlustaja hinnangul segmendis hea maine ja kõrge eristusvõime. Tarbija, tulles silmitsi taotleja kaubamärgiga, võib luua selle ja vaidlustaja varasema kaubamärgi vahel seose ning selle seose loomise läbi võib taotleja kaubamärk varasema identse (äravahetamiseni sarnase) kaubamärgi mainet ära kasutada. Alternatiivselt, kui näiteks taotleja kaupade kvaliteet ei vasta vaidlustaja kaupade kõrgele kvaliteedile, võib taotleja kaubamärgi kasutamine vaidlustaja hinnangul tema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet ka kahjustada. Vaidlustaja leiab, et igal juhul oleks taotleja kaubamärgi kasutamisel ebasoodne mõju vaidlustaja kaubamärgi mainele ja eristusvõimele.

Vaidlustaja jääb vaidlustusavalduses esitatud nõude juurde.

Vaidlustusavalduse täiendusele on lisatud väljatrukid Watch-wiki veebilehelt, vaidlustaja kodulehelt ning vaidlustaja Facebooki lehelt.

**08.05.2020** võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse ning palus Patendiametil taotlejat teavitada vaidlustusavalduse esitamisest ning teatada tal komisjonile oma esindaja hiljemalt 10.08.2020. Taotleja ei teavitanud komisjoni esindaja nimetamisest.

**11.08.2020** tegi komisjon vaidlustajale vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>3</sup> lg-le 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 12.10.2020. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lg-st 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48<sup>3</sup> lg-s 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Vaidlustaja vastas komisjonile **12.08.2020**, et vaidlustaja ei soovi täiendavaid põhjendusi ega tõendeid esitada ning palus jätkata menetlust.

**27.10.2020** alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetluses esitatud seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Tulenevalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lg-st 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis.

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

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile „CORNAVIN + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1119120; hilisema märkimise kuupäev 30.10.2019) klassis 14, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 1, 2 ja 3. Vaidlustaja nimele on klassis 14 registreeritud EL kaubamärk „CORNAVIN“ (reg nr 003955945; taotluse esitamise kuupäev 12.07.2004). Vaidlustaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem taotleja kaubamärgist. Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgile „CORNAVIN + kuju“ õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p-de 1, 2 ja 3 alusel.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48<sup>4</sup> lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus vastavalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lg-le 1 rahuldamisele otsust põhjendamata.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-dest 1, 2 ja 3 ning § 41 lg-st 3, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „CORNAVIN + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1119120) klassis 14 õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest.**

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

Rein Laaneots

Kertu Priimägi