

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1942-o

Tallinn, 24.01.2022

Avaldus nr 1942 – kaubamärgi „VOLTA 1 + kuju“ (taotlus nr M202000271) registreerimise vaidlustamine

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Ekke-Kristian Erilaid ja Hanna Teppan, vaatas kirjalikus menetluses läbi Endover KVB OÜ vaidlustusavalduse KOPLI 68A OÜ (käesoleval ajal ärinimega Volta1 OÜ) kaubamärgi „VOLTA 1 + kuju“ (taotlus nr M202000271) registreerimise vastu klassis 36.

Asjaolud ja menetluse käik

07.07.2020 esitas Endover KVB OÜ (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse KOPLI 68A OÜ (edaspidi ka taotleja; esindaja patendivolinik Kalev Käosaar, hiljem patendivolinik Martin Jõgi) kaubamärgi „VOLTA 1 + kuju“ (taotlus nr M202000271; taotluse esitamise kuupäev 19.03.2020) registreerimine järgmiste teenuste tähistamiseks:

Klass 36 – Kinnisvaratehingud; kinnisvaraarenduse finantseerimine; kinnisvarateenused; kinnisvara üürimine, rentimine; kinnisvara haldamine; kinnisvaraalased konsultatsioonid; kinnisvara finantshindamine; kinnisvara ostu finantseerimine.

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

- „VOLTA KVARTAL + kuju“ (reg nr 55442; taotluse esitamise kuupäev 08.02.2017, registreerimise kuupäev 09.02.2018), registreeritud järgmiste teenuste tähistamiseks:

Klass 36 – Kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; kinnisvaraagentuurid; kinnisvaramaaklerite teenused, kinnisvaravahendusteenused; kinnisvarainfo, sh interneti vahendusel; kinnisvara hindamine; kinnisvara müümine, üürimine, rentimine, haldamine ja juhtimine, sh elu-, äri-, kaubandus- või ametiruumide müümine, rentimine, üürimine, haldamine ja juhtimine; kinnisvaraarendus; kinnisvaraga seotud projektijuhtimisteenuste ostmise; üüri- ja rendikogumine; kinnisvaraalased konsultatsioonid; kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõustamisteenused;

- „VOLTA DESIGN DISTRICT + kuju“ (reg nr 56425; taotluse esitamise kuupäev 06.03.2018, registreerimise kuupäev 11.12.2018), registreeritud muu hulgas järgmiste teenuste tähistamiseks:

Klass 36 – Kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; kinnisvaraagentuurid; kinnisvaramaaklerite teenused, kinnisvaravahendusteenused; kinnisvarainfo, sh interneti vahendusel; kinnisvara hindamine; kinnisvara müümine, üürimine, rentimine, haldamine ja juhtimine, sh elu-, äri-, kaubandus- või ametiruumide müümine, rentimine, üürimine, haldamine ja juhtimine; kinnisvaraarendus; kinnisvaraga seotud projektijuhtimisteenuste osutamine; üüri- ja rendikogumine; kinnisvaraalased konsultatsioonid; kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.

Vaidlustaja märgib, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt nende peamiste eristavate ja eristusvõimeliste elementide (sõna VOLTA) kokkulangevuse tõttu. Kaubamärkide kujundus lähtub vaidlustaja hinnangul samuti sarnasest mustvalgest visuaalset ja tähekujud baseeruvad geomeetriliste kujundite jäljendamisel. Täenduslikult on

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

kaubamärgid samatähenduslikud eristava sõna VOLTA alusel, mis viitab tuntud VOLTA tehase piirkonnale. Vaidlustaja kaubamärk viitab suuremale piirkonnale (eesti keeles VOLTA KVARTAL, inglise keeles VOLTA DESIGN DISTRICT) ning taotleja kaubamärk põhjustab kaubamärkide äravahetamist või alusetut seostamist vaidlustajaga. Vaidlustaja märgib ka, et ta on märkimisväärselt investeerinud VOLTA KVARTALI arendamisse ja turundusse ning taotleja kaubamärk kasutab ära ja kahjustab vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet.

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

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljatrükkid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide kohta.

20.07.2020 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse ja toimetab selle samal kuupäeval taotlejale kätte e-kirja teel. Taotlejat teavitati kättetoimetamisel tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 tulenevast leppeperioodist ning sellest, et kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 peab taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 26.09.2020, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda.

01.09.2020 teatas taotleja komisjonile, et taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu.

02.09.2020 teavitas komisjon taotlejapoolsest vastuvaidlemisest vaidlustajat ning kooskõlas TÕAS § 48³ lõikega 1 andis vaidlustajale kahekuulise tähtaja (03.11.2020) avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks.

03.11.2020 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused ja tõendid. Viidates oma kodulehe väljatrükile märgib vaidlustaja, et ta on Eesti kinnisvaraarendusettevõtte, kelle kinnisvaraarenduste hulgas on muu hulgas VOLTA KVARTALI arendusprojekt, mis kerkib ajaloolise Volta tehase territooriumile ja millega kunagisele tööstuspiirkonnale antakse uus elukondlik ja äriiline funktsioon ja tähendus Põhja-Tallinna tulevase tõmbekeskusena. Vaidlustaja osutab, et ka meedias on kajastatud VOLTA KVARTALI arendust, sh selle seotust kunagise Volta tehase alaga ning Volta Loftide nimelist arendust kõnealuses Volta Kvartali arenduspiirkonnas.

Osutades taotleja kodulehe väljatrükile märgib vaidlustaja, et taotleja on alustanud kinnisvaraprojektiga Volta Kvartali naabruses asunud kunagise AS Franz Krulli masinatehase hoones ja Tallinna masinatehase administratiivhoones, seejuures on taotleja esitanud taotluse kaubamärgi „VOLTA 1 + kuju“ registreerimiseks.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2, kuna esineb äravahetamise tõenäosus vaidlustaja varasemate kaubamärkidega „VOLTA KVARTAL + kuju“ ja „VOLTA DESIGN DISTRICT + kuju“. Vaidlustaja osutab, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (Euroopa Kohtu otsus C-342/97, p 17). Seejuures tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (C-251/95, p 23).

Vaidlustaja märgib, et Euroopa Üldkohtu praktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupärase omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõttelt pärinevatena, eristades neid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest või teenustest (T-356/02, p 52). Samuti on kohtupraktikas viidatud, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisomadest, siis on esimesed põhimõtteliselt eristusvõimelisemad kui teised, kuna keskmisel tarbijal on kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades (T-363/06, p 30 ning seal viidatud praktika). Samas on kohus ka märkinud, et avalikkus ei taju kombineeritud kaubamärgi kirjeldavat osa selle tähise üldmuljes eristusvõimelise või domineeriva elemendina (T-434/05, p 47 ja seal viidatud kohtupraktika).

Vaidlustaja hinnangul on tema kaubamärkide peamiseks, klassi 36 kuuluvate teenuste osas eristusvõimeliseks ja domineerivaks elemendiks sõna „VOLTA“. Sõnaveebi (sonaveeb.ee) kohaselt ei ole sõnal „volta“ eesti keeles tähendust seoses kinnisvarateenustega, vaid üksnes vähetuntud

tähendus „endisaegne õukonnatants 3/4 taktimöödus“. Vaidlustaja kaubamärgis „VOLTA KVARTAL + kuju“ sisaldub sõna „kvartal“ tähendab muu hulgas aga linna- või metsaosa, näidetena on toodud sõnaühendid elamukvartal, sadamakvartal, ärikvartal, metsakvartal jne. Vaidlustaja kaubamärgis „VOLTA DESIGN DISTRICT + kuju“ sisaldub ingliskeelne väljend „DESIGN DISTRICT“ tähendab „disainipiirkond“ ehk „disainikvartal“. Vaidlustaja leiab, et just sõna „VOLTA“ annab vaidlustaja teenustele neid teistest eristava tähistuse. Vaidlustaja kaubamärkide üldmuljes on sõnaline osa „VOLTA“ esitatud suurtes, minimalistlikult kujundatud, kuid rõhutatud kirjatähtedes ning see paikneb vastavalt väikeses kirjas kirjutatud sõna „KVARTAL“ ning sõnaühendi „DESIGN DISTRICT“ kohal, moodustades ka visuaalselt keskse ja domineeriva kaubamärgielemendi.

Vaidlustaja leiab, et sõna „VOLTA“ on kinnisvarateenuste osas eristusvõimeline sõna, mida kinnitavad järgmised asjaolud: a) vaidlustaja kaubamärkide varasem registreerimisprotsess, mille käigus vastandas Patendiamet kaubamärkidele ärinime Volta Kinnistute OÜ ning vaidlustaja kaubamärgid registreeriti vastava nõusoleku alusel; b) vaidlustaja on hilisemalt esitanud taotluse nr M202000537 sõnalise kaubamärgi „VOLTA“ registreerimiseks, see on läbinud edukalt ekspertiisi ja kaubamärgi registreerimise kohta on teade avaldatud 01.10.2020.

Vaidlustaja leiab, et ka taotleja kaubamärgi peamiseks eristusvõimeliseks ja domineerivaks elemendiks on sõna „VOLTA“ ja number „1“.

Vaidlustaja hinnangul on taotleja kaubamärk vaidlustaja kaubamärkidega sarnane nii visuaalselt, foneetiliselt kui kontseptuaalselt. Taotleja kaubamärk „VOLTA 1 + kuju“ sisaldab kujundatud sõna „VOLTA“ koos numbriga „1“ ning vaidlustaja kaubamärgid, ennekõike just „VOLTA KVARTAL + kuju“ sisaldavad kujundatud sõnaühendit „VOLTA kvartal“, milles visuaalselt domineeriv on just kujundatud „VOLTA“ element. Vaidlustaja leiab, et mõlema kaubamärgi graafilise kujunduse stiil on äärmiselt sarnane, mis on põhjendatud vaidlustajale teadaoleva asjaoluga, et mõlemad logod on loodud samas reklaamiagentuuris. Vaidlustaja märgib, et tema teenuseid identifitseeriv sõnaline osa „VOLTA“ kordub täielikult taotleja teenuseid identifitseerivas sõnalise ja numbrilise osa kombinatsioonis „VOLTA 1“. Numbriline element „1“ on vaidlustaja hinnangul visuaalselt vähe silmatorkav ega muuda märkide üldist visuaalselt üldmuljet, mistõttu on võrreldavad kaubamärgid visuaalselt äärmiselt sarnased.

Seoses foneetilise aspektiga märgib vaidlustaja, et foneetiliselt saab võrrelda kaubamärkide foneetiliselt väljendatavaid, s.o sõnalisi ja numbrilisi osi. Samas leiab vaidlustaja, et ka foneetilisest aspektist tuleb arvestada kaubamärkides sisalduvate sõnade erinevat võimet eristada ühe teenusepakkuja teenuseid teistest. Vaidlustaja hinnangul ei taju tarbijad kirjeldavaid sõnu „design district“ ja „kvartal“ teenuseid identifitseerivate tähistena. Kuna need sõnad ei identifitseeri teenuste äriilist päritolu, ei tekita need tarbijate hulgas ka eksimust teenuse äriilise päritolu suhtes. Samas on kaubamärkide peamised eristusvõimelised sõnad „VOLTA“ foneetiliselt identsed.

Seoses kontseptuaalse sarnasusega märgib vaidlustaja, et Eesti keskmine tarbija tõenäoliselt teab sõna „VOLTA“ tähendust ennekõike sellenimelise tehase kaudu, mille nimi oli omakorda inspireeritud itaalia füüsiku Alessandro Volta nimest. Vaidlustaja hinnangul on sellel sisuline tähendus eelkõige seetõttu, et vaidlustaja poolt arendatav VOLTA KVARTAL asub just ajaloolise Volta tehase kinnistutel (kuid taotleja arendus mitte). Nendele tarbijatele annavad asjaomased tervikkaubamärgid vihje vastavalt kinnisvarakvartalile ning nendega seotud kinnisvarateenustele, mida tähistatakse ja vaidlustaja aktiivse turunduse tulemusena tuntakse VOLTA KVARTALina, või siis vaidlustaja teiste VOLTA sõnaosaga kinnisvarakaubamärkidena (näiteks VOLTA LOFTID). Vaidlustaja leiab, et selles osas on taotleja tähis varasema kaubamärgiga kontseptuaalselt väga sarnane.

Seoses võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud teenustega leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgiga hõlmatud klassi 36 teenused on identsed vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud klassi 36 teenustega.

Eeltoodud asjaoludel peab vaidlustaja tõenäoliselt taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide äravahetamist. Vaidlustaja osutab, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus, kui tarbijad võivad käsitada eri kaubamärkidega tähistatud tooteid samalt isikult või majanduslikult seotud isikutelt pärinevatena (C-39/97, p 29). Euroopa Kohus on täpsustanud, et arvesse tuleb võtta ka asjaolu, et keskmisel tarbijal on harva võimalik võrrelda erinevaid tähiseid külg külje kõrval. Harilikult tuleb keskmisel tarbijal tugineda kaubamärgivõrdluses oma mälu talletatud ebatäielikule kujutuspildile tähisest (C-342/97, p 26). Samuti on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses sellisel, 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 „VOLTA 1 + kuju“ tervikuna visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt äärmiselt sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga „VOLTA KVARTAL + kuju“, aga samuti vaidlustaja kaubamärgiga „VOLTA DESIGN DISTRICT + kuju“. Seetõttu on vastandatavad kaubamärgid üldhinnanguna sarnased. Taotleja kaubamärgi

registreerimist taotletakse identsete teenuste osas. Lähtudes muu hulgas kaubamärkide eristavate osade sarnasuse ja teenuste sarnasuse vastastikuse sõltuvuse põhimõttest, esineb käesoleval juhul vaidlustaja hinnangul suur tõenäosus, et Eesti tavatarbijad usuvad ekslikult, et tähise „VOLTA 1 + kuju“ all pakutavaid klassi 36 teenuseid osutab vaidlustaja või vaidlustajaga majanduslikult seotud isik ning et just vaidlustaja tagab tarbijatele nende kvaliteedi. Seega esineb taotleja tähise „VOLTA 1 + kuju“ osas KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu (vaidlustatud kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane).

Vaidlustaja leiab ka, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 3, märkides muu hulgas, et nimetatud sätte eesmärk on kaitsta varasema kaubamärgi tuntusest tulenevaid funktsioone, mida mainekad kaubamärgid täidavad lisaks kaupade ja teenuste eristamise funktsioonile. Osutades Euroopa Kohtu praktikale märgib vaidlustaja, et kaubamärk on tuntud, kui seda teab oluline osa asjaomasest tarbijate sektorist (C-375/97, p 26). Euroopa Kohus 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 ta on märkimisväärselt investeerinud VOLTA KVARTALI arendamisse ja turundusse, mistõttu taotleja kaubamärk kasutab ära ja kahjustab vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet.

Vaidlustaja osutab, et kuigi käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased, ei eelda KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis tegelikult äravahetamiseni sarnasust – osutatud sätte kohase 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. Nimetatut kinnitab ka Euroopa Kohtu praktika (C-487/07, p 36). Vaidlustaja hinnangul esineb käesolevas asjas reaalne oht, et puutudes kokku VOLTA 1 tähisega, meenuvad Eesti tarbijaskonnale, sh (äri)kinnisvara teenuste professionaalidest koosnevale tarbijaskonnale, vaidlustaja varasemad VOLTA kaubamärgid ja tarbijad loovad nimetatud tähistel vahel KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks oleva seose.

Seoses kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamisega märgib vaidlustaja, et nimetatud all mõistetakse kõiki juhtumeid, kus teised kasutavad tuntud kaubamärki ilmselt ära või püüavad selle mainet ära kasutada. Teisisõnu on tegemist riskiga, et ettekujutus mainekast kaubamärgist või sellele omistatud omadustest kantakse üle taotletava kaubamärgiga tähistatavatele kaupadele, mistõttu nende turustamine on lihtsam tänu varasema maineka kaubamärgiga seostumisele (Euroopa Üldkohtu otsus T-215/03, p 40). Vaidlustaja märgib ka, 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 ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata (C-487/07 P, p 50). Vaidlustaja toob ka esile, et kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga ei ole KaMS § 10 lg 1 punktis 3 sätestatud õiguskaitse andmisest keeldumise aluse esinemiseks 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 (C-252/07, punktid 37–38; C-197/07, p 22).

Vaidlustaja leiab, et kuna varasemate VOLTA kaubamärkide puhul on tegemist tuntud kaubamärkidega ning et kuna VOLTA KVARTALI kaubamärgi tuntusele on alus pandud juba varasema Volta tehase ajalooa, esineb reaalne oht, et hilisema, varasemat tuntud kaubamärki sisaldava ja sellest/selle sõnalisest osast vaid ühe numbri võrra sõna lõpus erineva tähise VOLTA 1 kasutusse võtmine samasse kinnisvarasektorisse kuuluvate teenuste tähistamisel võimaldab taotlejal hakata saama ebaõiglast tulu varasemate VOLTA KVARTALI kaubamärkide atraktiivsuse, reputatsiooni ja prestiiži arvelt, selle eest rahalist hüvitist maksmata ja kaubamärgi kuvandi loomisele ja säilitamisele panustamata. Teisisõnu, tähis VOLTA 1 kasutaks vaidlustaja hinnangul ära varasemate VOLTA KVARTALI kaubamärkide mainet ja eristusvõimet. Vaidlustaja peab seda tõenäoliseks ka põhjusel, et kunagiste tööstuspiirkondade arendamisel on tavapäraseks praktikaks varasemate töötusettevõtete nimede kasutamine uute kinnisvaraarendusega seotud teenuste kaubamärkide loomisel, ning sellisel viisil säilitatakse ja väärtustatakse ka piirkonna või hoone ajaloolist pärandit. Vaidlustaja peab siinjuures oluliseks, et taotleja VOLTA 1 kinnisvaraarendus ei toimu kunagise Volta tehase territooriumil.

Seoses kaubamärgi eristusvõime või maine kahjustamisega märgib vaidlustaja, et Euroopa Kohtu kohtujuristi poolt kohtuasjas C-408/01 antud arvamuse kohaselt peegeldab eristusvõime kahjustamise kontseptsioon tähise eristusvõime nõrgendamist ning sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või seda on kasutatud. Vaidlustaja märgib, et sellise kahjustamisega on tegemist niipea, kui nõrgeneb varasema kaubamärgi võime identifitseerida kaubamärgi omanikult pärinevaina kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti, sest hilisema kaubamärgi kasutamine tingib varasema kaubamärgi identiteedi hajumise. Vaidlustaja leiab, et kuna VOLTA KVARTALI kaubamärgi puhul on tegemist varasemalt kasutatud, Eestis kõrget väärtust omava kaubamärgiga, mida teatakse ja tuntakse väga hästi nii tarbijate hulgas kui ka Eesti kinnisvarasektoris, esineb käesoleval juhul reaalne oht, et taotleja tähise VOLTA 1 kasutusse võtmine samasse kinnisvarasektoris kuuluvate teenuste tähistamisel toob kaasa vaidlustaja varasema VOLTA KVARTAL kaubamärgi identiteedi hajumise/hägustumise, s.o taotleja kaubamärk tekitab Eesti asjaomases tarbijate sektoris segadust ning vaidlustaja varasemad VOLTA KVARTAL kaubamärgid kaotavad oma võimet seostuda üksnes vaidlustajaga.

Vaidlustaja märgib, et maine kahjustamise kohta on kohtupraktikas 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).

Eeltoodust nähtuvalt esineb vaidlustaja hinnangul käesoleval juhul suur tõenäosus, et taotleja tähise VOLTA 1 kasutuselevõtt tooks kaasa varasemate VOLTA KVARTAL kaubamärkide maine ja eristusvõime ärakasutamise ning kahjustamise. Vaidlustaja rõhutab, et vastava hinnangu andmisel tuleb arvesse võtta ka varasemate VOLTA KVARTAL kaubamärkide maine ja eristusvõime tugevust, kuna Euroopa Kohus on leidnud, et mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aksepteerida, et märgile on põhjustatud kahju (C-375/97, p 30).

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada kaubamärgi „VOLTA 1 + kuju“ (taotlus nr M202000271) suhtes KaMS § 10 lg 1 punktide 2 ja 3 tulenev õiguskaitsset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud väljatrükk vaidlustaja veebilehelt VOLTA KVARTALI arendusprojekti kohta, veebilehe adaur.ee 11.01.2017 artikkel „Endover Kinnisvara laiendab uue projektiga Volta kvartalis haaret“, väljatrükk taotleja veebilehelt VOLTA 1 kinnisvaraprojekti kohta, väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgitaotluse nr M202000537 kohta (sõnaline kaubamärk „VOLTA“).

05.01.2021 esitas taotleja komisjonile omapoolsed seisukohad vaidlustusavalduse kohta.

Viidates oma kodulehe ja Maa-ameti kaardiserveri väljatrükkidele märgib taotleja, et tema VOLTA 1 kinnisvaraprojekti aadress on olnud Kopli tn 68 // Volta tn 1 kuni 23.03.2017. Siis kaotati tagant Volta 1 ära. 20.08.2018 liideti kinnistuga Volta 1a kinnistu, nii et kinnistu koosseisus on täna aadressid (eraldi katastrüksused ja mõlemad sellisena ka Maa-ametis) Kopli 68 ja Volta 1a. Taotleja osutab ka, et kaardirakendusest Google Maps nähtuvalt on taotleja Volta 1 hoonel senini kirjas aadress Volta 1. Samuti, kui otsida taotleja kinnisvaraprojekti Google'i kaartidelt, s.o sisestades aadressiks „Volta 1“, saab vasteks taotleja vastava projekti aadressi kaardil. Ka populaarses navigatsioonirakenduses Waze on taotleja kinnisvaraprojekti füüsiliseks aadressiks Volta 1.

Neist asjaoludest tulenevalt on Volta 1 taotleja kinnisvaraprojekti aadress, mille kaudu tarbijad selle kaardilt (sh Google Maps, Waze) või päris elus maja seinal olevat viita nähes üles leiavad. Taotleja märgib, et kaubamärk „VOLTA 1 + kuju“ on seega taotleja kõnealuse kinnisvaraprojekti aadressi eristusvõimeliselt stiliseeritud versioon ning sellisena ka tarbijate poolt kaubamärgiga tähistatavate kinnisvarateenuste valdkonnas tajutav. Taotleja soov on suunatud selle aadressi stiliseeritud versiooni kasutamisele avalikkuse ees KaMS § 17 lg 1 tähenduses.

Taotleja viitab, et vastavalt KaMS § 16 lg 1 punktile 2 ei ole ühelgi kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel heauskses äripraktikas kasutada tähiseid, millel a) puudub eristusvõime või b) mis näitavad teenuse päritolu või muid omadusi. Viidatud asjaolude valguses ei võimalda kolmandate isikute kaubamärgiõigused taotleja hinnangul keelata kaubamärgi „VOLTA 1 + kuju“ kasutamist ega registreerimist, kuivõrd selle ainsaks tähendussisuks on taotleja kinnisvaraprojekti aadress (Volta 1). Taotleja osutab ka, et vaidlustaja kodulehelt nähtuvalt asuvad vaidlustaja müügis olevad kinnisvaraprojektid Tööstuse tn ääres ehk on Volta tn aadresside asemel Tööstuse tn 47d aadressiga.

Taotleja märgib, et nähtuvalt vaidlustusavaldusest ning vaidlustaja põhjendustest ei ole vaidlustaja nimele registreeritud varasemat sõnalist kaubamärki „Volta“, vaid varasemad kujundmärgid „VOLTA KVARTAL + kuju“ ja „VOLTA DESIGN DISTRICT + kuju“. Vastavalt KaMS § 12 lg 1 punktile 2 on vaidlustajal ainuõigus nimetatud kujundmärkide reproduktsioonidel toodud tähistele kui tervikutele. Taotleja peab küsitavaks, kas vaidlustaja nimetatud kaubamärkide pinnalt on võimalik vaidlustada kõikide teiste kaubamärkide registreerimist ja/või kasutamist, mis sisaldavad endas õigustatult viidet konkreetse kinnisvaraprojekti aadressile (tänavale) ja kinnisvaraprojekti asukohale viitavat tähist – Volta [tn] 1.

Taotleja osutab, et analoogiliselt on ka Tallinnas Ülemistel (geograafiline asupaik) asuvad erinevad ettevõtted registreerinud ja kasutavad erinevaid tähiseid, mis kõik sisaldavad eristusvõimetut ja kirjeldavat (geograafilisele asupaigale viitavat) tähist Ülemiste – näiteks kaubamärgid „ÜLEMISTE + kuju“ (reg nr 53389), „Ülemiste City + kuju“ (reg nr 52806), „Ülemiste HAMBARAVI + kuju“ (reg nr 52820). Taotleja leiab, et on küsitav, kas üks isik saab ühe (või mitme) taolise kaubamärgiregistreeringu alusel keelata teistel registreerida ja kasutada kaubamärke, mis sisaldavad samuti sõna Ülemiste. Seda enam, et ka teistel turuosalistel on selliste tähistega kasutamise (ja neid sisaldavate kaubamärkide registreerimise) vastu põhjendatud ja heauskne huvi.

Seoses KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaoluga märgib taotleja, et nagu eespool öeldud, on vaidlustaja kaubamärkidel õiguskaitse kaubamärgireproduktsioonidele kui tervikutele (KaMS § 12 lg 1 p 2) ning samas taotleja kaubamärgi sõnaosa kirjeldab taotleja kinnisvaraprojekti reaalselt aadressi: Volta 1. Kaubamärgiseaduse regulatsioon ei võimalda vaidlustajal monopoliseerida taotleja kui teise turuosalise ees aadressi (tänavat ja hoone nime Volta 1) ja geograafilise asupaiga nimetust (Volta 1 Google Maps'is, Waze'is jm). Veelgi enam, Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt on Volta 1 (Volta 1a, 1b, 1c, ..., taotleja projekt) üks kindel geograafiline asupaik ning Volta kvartal teine asupaik (vaidlustaja projekt). Seega on tegemist eristatavate aadresside ning asupaikadega. Taotleja rõhutab veel kord, et vaidlustajal ei ole ka varasemat selget ainuõigust sõnamärgile „Volta“. Veelgi enam, taotleja ei nõustu ning vaidlustaja ei ole tõendanud, et sõna Volta oleks taotleja kaubamärgitaotlusest varasem eristusvõimeline sõna, mille eristusvõime võiks seonduda vaidlustajaga (arvestades seejuures ka asjaolu, et tegemist on Tallinna kindla tänavat nimega (Volta tn), millel (Volta tn 1) asub ka taotleja kinnisvaraprojekt Volta 1). Taotleja kaubamärgitaotlusest hilisem vaidlustaja kaubamärgitaotlus nr M202000537 „VOLTA“ ei ole seotud käesoleva vaidlusega ning vaidlustaja sellele ka ei tuginud.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga, et kaubamärgid „VOLTA 1 + kuju“ ja „VOLTA KVARTAL + kuju“ on graafiliselt kujunduselt äärmiselt sarnased. Nimetatud kaubamärgid on sarnased selles mõttes, et mõlemad on must-valged ning sisaldavad sõna ja tänavat nime Volta, muus osas on need aga erinevad. Taotleja leiab, et võrreldavates kaubamärkides sisalduva sõna „VOLTA“ kõik tähed on erinevalt kujundatud ning taotleja kaubamärgis on „Volta“ esitatud mustade tähtedega valgel taustal, vaidlustaja kaubamärgis vastupidiselt valgete tähtedega mustal taustal. Seega on väited kaubamärkide graafilise kujunduse stiili äärmisest sarnasusest taotleja hinnangul pigemini põhjendamata ja paljasõnalised. Seejuures leiab taotleja, et asjaolul, kas ja millises reklaamibüroos on kumbki kaubamärk kujundatud, ei ole märkide võrdluse seisukohalt kaalu.

Kui vaidlustaja on leidnud, et tarbijad ei taju tema kaubamärkides sisalduvaid kirjeldavaid sõnu „design district“ ja „kvartal“ teenuseid identifitseerivate tähistena, siis taotleja leiab, et ei identifitseeriva ega eristavana ei taju tarbija taotleja kaubamärgi sõnalist osa „Volta“. Seda enam, et tegemist on kindla tänavaga Tallinnas, mille ääres asub taotleja kinnisvaraprojekt (Volta 1). Taotleja leiab, et tarbija tajub tema kaubamärgis sisalduvat sõnaosa Volta 1 stiliseeritud aadressina. Märkimisväärselt on ka vaidlustaja kaubamärgis sisalduv „Volta kvartal“ Maa-ameti kaardirakenduses toodud konkreetse geograafilise asupaiga ehk kirjeldava tähisena. Taotleja leiab, et kui jätta kõrvale eristusvõimetu ja kirjeldav tähis „Volta“ (kas Volta kvartal või Volta tänav ja selleäärsed krundid), on võrreldavad kaubamärgid visuaalselt ja foneetiliselt erinevad (taotleja kaubamärk koosneb kolmest silbist, vaidlustaja kaubamärgid vastavalt neljast või kuuest silbist).

Erinevalt vaidlustajast ei ole taotleja veendunud, et Eesti keskmine tarbija teab „Volta“ tähendust peamiselt möödunud sajandil tegutsenud tehase nimena, mis on inspireeritud füüsik A. Volta nimest. Samas võib aga tarbija kinnisvarateenuste valdkonnas taotleja hinnangul sõna „Volta“ vabalt seostada konkreetse tänavat nimega, mille kõrval kinnisvaraprojektid asuvad (sh taotleja kinnisvaraprojekt aadressil Volta 1, vaidlustaja omad ka Tööstuse tn aadressidel). Taotleja leiab, et erinevalt unustuse hõlma vajunud tehase nimest on „Volta“ kindla Kalamaja tänavat nimega vägagi aktuaalne. Lisaks, nagu taotleja juba korduvalt viidanud on, teeb ka Maa-ameti kaardirakendus selget vahet Volta kvartalil ning aadressidel Volta 1 jne. Taotleja saab seega nõustuda vaid sellega, et menetlusosaliste kaubamärgid on kontseptuaalselt sarnased selles mõttes, et mõlemad neist sisaldavad geograafilist asupaika kirjeldavat tähist (taotleja kaubamärgi puhul aadress Volta 1, vaidlustaja kaubamärkide

„VOLTA KVARTAL + kuju“ ja „VOLTA DESIGN DISTRICT + kuju“ [Volta Disainikvartal] puhul Volta kvartal). Needki asupaigad on tegelikult erinevad.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga, et kõik taotleja kaubamärgitaotluse klassi 36 teenused oleksid identsed vaidlustaja varasemate kaubamärkide klassi 36 teenustega. Vaidlustaja on seda üksnes sedastanud, ent pole seda põhjendanud.

Taotleja leiab ka, et vaidlustaja on kaubamärke võrreldes keskendunud peaaesjalikult nende eristusvõimetele ja kirjeldavatele osadele (sõna Volta kui tänava nimi, aadress *Volta kvartal*, aadress *Volta 1*), jõudes niimoodi ekslikule järeldusele, et kaubamärgid on „üldhinnanguna sarnased“. Taotleja ei nõustu, et keskmine tarbija võiks asjaomaseid kaubamärke nähes ekslikult uskuda, et need pärinevad kõik samalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetelt. Analoogiliselt ei usuks tarbija taotleja hinnangul ka seda, et kõik eristusvõimetut ja geograafiliselt kirjeldavat sõnaosa „Ülemiste“ sisaldavad kaubamärgid oleksid sama või seotud isikute kaubamärgid. Ainuüksi sõna „Ülemiste“ sisaldumine neis ei viiks äravahetamise või assotsieerumiseni, analoogselt ei viiks selleni ainuüksi sõna „Volta“ sisaldumine kaubamärkides (seda enam, et Volta kvartal ja Volta 1 viitavad aadressidena eri geograafilistele paikadele).

Seoses KaMS § 10 lg 1 punktis 3 sätestatud õiguskaitset välistava asjaoluga leiab taotleja, et vaidlustaja ei ole tõendanud oma kaubamärkide erilist (head) mainet või kõrget eristusvõimet. Osutades ERR artiklile „Kalamajas põles Volta uusarendus“ märgib taotleja, et vaidlustaja projektid on figureerinud avalikkuses seoses ka asjaoludega, mis pigemini vähendavad kaubamärgi mainet ja eristusvõimet, kui et suurendavad seda. Samuti leiab taotleja, et vaidlustaja ei ole tõendanud, et keskmine tarbija seostaks omavahel asjaomaseid kaubamärke, ning peab väheusutavaks, et keskmine tarbija seostaks asjaomaseid kaubamärke ainuüksi jagatud sõna Volta (tänavana nimi, milles taotleja Volta tn 1 kinnisvaraarendus paikneb) alusel. Seda enam, et kaardil on tegemist selgelt eri asupaikadega – üks Tööstuse tänavalt ligipääsetav Volta kvartal, teine aadressil Volta tn 1 asuv.

Taotleja märgib, et eeldatavalt ei ole ka tema huvitatud sellest, et tema aadressil Volta 1 asuvat kinnisvaraprojekti seostataks vaidlustaja kinnisvaraprojektiga (projektidega), mis on varasemalt figureerinud avalikkuses ka negatiivsete uudiste põhjal. Samas on taotleja hinnangul ilmne, et kõik isikud, kelle kinnisvaraprojekte tähis Volta kirjeldab – olgu selleks Maa-ametiski ametliku kohana arvel olev *Volta kvartal* või Volta tn kõrval asuvad projektid, nt *Volta [tn] 1* –, peaksid olema vabad selliste tähiste nii stiliseeritult registreerimiseks kui ka nende kasutamiseks. Seda analoogselt sellega, et eri isikud on olnud vabad registreerima ja kasutama erinevaid sõna *Ülemiste* sisaldavaid kaubamärke.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga, et vaidlustaja varasemad Volta kaubamärgid on tuntud. Taotleja ei pea tõenäoliseks, et Volta tänavaga seostatava aadressi kasutamine stiliseeritud kujul „VOLTA 1 + kuju“ võimaldaks taotlejal ära kasutada ja/või kahjustada vaidlustaja varasemaid õigusi (mis sisaldavad samuti kinnisvaraprojekti kirjeldavat tähist Volta [Kvartal]). Vaidlustaja viidatud asjaolul, et taotleja Volta 1 kinnisvaraprojekt ei asu kunagise Volta tehase territooriumil, ei ole taotleja hinnangul käesoleva vaidlusega puutumust. Taotleja Volta 1 projekt ei sisalda vähimatki viidet Volta tehasele, taotleja Volta 1 projekt asub selgelt Volta tänavana ääres, aadressil Volta 1.

Taotleja ei pea tõendatuks ka vaidlustaja väidet, et vaidlustaja Volta Kvartal kaubamärgil oleks Eestis kõrge väärtus. Vaidlustaja kaasnevad väited selle kohta, nagu võimaldaks taotleja stiliseeritud aadressi Volta 1 kasutamine hajutada või hägustada vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi, ei ole põhjendatud. Taotleja leiab, et sisuliselt keelaks vaidlustaja seeläbi Volta tänavana kui aadressi kasutamise stiliseeritud kujul. Taotleja esitab hüpoteesi, et ehk soovib vaidlustaja tulevikus ka Volta tänavana nime muutmist, kuivõrd kõik seal müüdavad praegused ja tulevased kinnisvaraprojektid kirjeldaksid oma projektide asupaika sarnaselt rohkem või vähem stiliseeritud aadressiga Volta n.

Taotleja leiab kokkuvõtlikult, et vaidlustaja ei ole tõendanud, et taotleja stiliseeritud aadressi „VOLTA 1 + kuju“ kasutamine tooks endaga kaasa reaalse ohu vaidlustaja kaubamärgiõigustele. Taotleja märgib, et seejuures tuleb arvestada kõiki kaasnevaid asjaolusid, sh et vaidlustaja kinnisvaraprojekt asub *de facto* Tööstuse tänavana ääres (asupaik, mis on Maa-ameti kaardil kirjas kui *Volta kvartal*) ning et taotleja kinnisvaraprojekt Volta 1 asub *de facto* Volta tänavana ääres selle esimese aadressina.

Taotleja palub komisjonil jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata, tuvastada, et taotleja kaubamärgitaotluse nr M202000271 osas KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ega 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei esine, mitte tühistada Patendiameti otsust taotleja kaubamärgi registreerimise kohta ning mitte teha uut otsust.

Taotleja seisukohtadele on lisatud Volta 1 projekti tutvustuse väljatrükk taotleja veebilehelt, taotleja ja vaidlustaja kinnisvaraprojektide asukohti käsitlevad väljatrükkid Maa-ameti kaardiserverist, väljatrükkid kaardirakendustest Google Maps ja Waze aadressi Volta 1 kohta, väljatrükk vaidlustaja kodulehelt

vaidlustaja müüdavate kinnisvaraprojektide paiknemise kohta Tööstuse tänava ääres, väljatrükkid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist registreeritud kaubamärkide „ÜLEMISTE + kuju“ (reg nr 53389), „Ülemiste City + kuju“ (reg nr 52806) ja „Ülemiste HAMBARAVI + kuju“ (reg nr 52820) kohta ning ERR 07.06.2018 artikkel „Kalamajas põles Volta uusarendus“.

08.02.2021 esitas vaidlustaja komisjonile täiendavad seisukohad.

Vaidlustaja märgib, et taotleja on oma seisukohtades pannud suurt rõhku küsimusele, et Volta 1 on aadress Tallinnas, kuid taotleja eirab asjaolu, et käesoleval juhul on tegemist kaubamärgivaidluse menetlusega ja mitte Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kinnistute aadresside määramise protsessiga. Samas leiab vaidlustaja, et isegi taotleja kinnisvaraarenduse aadressi kontekstis on tähtsusetu küsimus Volta 1 aadressist, kuna aadresse muudetakse üldjuhul kinnistute omanike endi taotlusel (vaidlustaja osutab siinkohal Tallinna Linnaplaneerimise Ameti veebilehele <https://www.tallinn.ee/Teenus-Aadresside-maaramine-ja-muutmine>) ja seega taotleja üks kinnistute aadressidest (varasemalt aadressiga Volta 1) on muudetud aastal 2017 taotleja enda initsiatiivil või tulenevalt suurema kinnisvaraarenduse (AS Franz Krulli masinatehas) projektist. Küsimusel, kas taotleja kinnistu saab kunagi taas Volta 1 aadressi, ei ole vaidlustaja hinnangul sisulist tähendust. Vaidlustaja märgib, et taotleja poolt viidatud hetkel ainsana eksisteeriv Volta 1 katastriüksus (Volta 1a) on hoonestamata 393 m2 suurune sissepääsutee või parkla. Vaidlustaja leiab, et tähendust ei ole sellel, kas mingile hoonetele on jäänud Volta 1 aadress, kas Google Maps kuvab veel tänavavaadet sellise sildiga hoonest või kas aadressiandmed on uuendatud kaardirakendustes.

Vaidlustaja ei pea usutavaks taotleja väiteid VOLTA 1-st kui stiliseeritud aadressist – taotleja VOLTA 1 kasutus vastab vaidlustaja hinnangul ilmselgelt kaubamärgi kasutusele (domeen volta1.ee, domineeriv logo, VOLTA 1 nimetamine kompleksiks jne) ning see on ka usutav arvestades seda, et taotleja on esitanud vastava kaubamärgitaotluse. Samamoodi ei ole vaidlustaja hinnangul tähtsust ka sellel, et vaidlustaja tänastel kinnisvaraarenduse projektidel ei ole Volta tänava aadressi – see üksnes kinnitab veelgi, et vaidlustaja kasutab VOLTA nimetust kaubamärgifunktsioonis.

Vaidlustaja märgib, et sisuliselt on taotleja alustanud kinnisvaraprojektiga Volta Kvartali naabruses asunud kunagise AS Franz Krulli masinatehase (hilisemalt Tallinna masinatehas) kinnistutel ja selle asemel, et oma kinnisvaraarenduses kasutada õigustatult näiteks FRANZ KRULLi nime või sellel baseeruvat kaubamärki, on taotleja vähemalt oma kinnisvaraarenduse esmase projekti kaubamärgiks valinud hoopis VOLTA 1.

Vaidlustaja leiab, et taotleja VOLTA 1 kaubamärk on konfliktne vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, mille kasutamise loogika põhineb sellel, et vaidlustaja kinnisvaraarendus asub ajaloolise Volta tehase territooriumil. Vaidlustaja on kinnistud soetanud n-õ Volta tehasele, samuti on vaidlustajal Volta Kinnistute OÜ kirjalik luba VOLTA KVARTALID jt kaubamärkide kasutamiseks ja registreerimiseks. Lisaks on vaidlustaja hinnangul tähis „VOLTA“ kinnisvarateenuste osas ka sõnalise kaubamärgina eristusvõimeline, mida kinnitab kasvõi asjaolu, et vaidlustaja on registreeritud sõnalise kaubamärgi „VOLTA“ (reg nr 59049) omanik klassis 36.

Kuigi see ei ole käesoleva vaidlustusavalduse esemeks, vaidleb vaidlustaja vastu ka taotleja väitele, et kaubamärgiomaniku ainuõigus oleks VOLTA 1 kaubamärgi kasutuse suhtes piiratud KaMS § 16 lg 1 p 2 alusel. Seejuures ei pea vaidlustaja taotleja viiteid ÜLEMISTE kaubamärkide kohta käesoleva vaidluse lahendamisel asjakohasteks. Vaidlustaja leiab, et taotleja sellekohased seisukohad põhinevad ekslikul eeldusel, et tähis „VOLTA“ ei ole kaubamärgina eristusvõimeline, mille lükkab aga ümber ainuüksi sõnalise kaubamärgi „VOLTA“ registreerimise fakt. Vaidlustaja leiab ka seda, et tänavanime olemasolu ei ole takistuseks, et kinnisvaravaldkonna kaubamärk oleks tajutav ja kaitstav kaubamärgina – näiteks Telliskivi tänaval asuv „TELLISKIVI LOOMELINNAK“ ja vastav kaubamärk (reg nr 55447).

Vaidlustaja märgib, et taotleja vastus kaubamärkide „VOLTA KVARTAL + kuju“ ja „VOLTA DESIGN DISTRICT + kuju“ versus „VOLTA 1 + kuju“ erinevuste osas ei sisaldanud rohkem olulisi seisukohti, millele vaidlustaja käesolevas seisukohas peaks vajalikuks vastata. Seoses VOLTA KVARTAL kaubamärkide maine ärakasutamise ja kahjustamisega peab vaidlustaja ekslikuks taotleja seisukohta, et vaidlustajal on tõendamiskoormis (st tegemist ei ole põhistamist vajava asjaoluga), et keskmine tarbija seostaks omavahel asjaomaseid kaubamärke. VOLTA KVARTAL-iga seotud erinevad arendusprojektid on vaidlustaja hinnangul pärvinud suure tähelepanu kinnisvara uusarenduste sektoris, mistõttu on vaidlustaja VOLTA kaubamärgid tuntud ja mainekad. Seda asjaolu ei muuda taotleja osutatud üks tulekahju.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud väljatrükk Maa-ameti kaardiserverist „Volta 1a parkla“, Volta Kinnistute OÜ 09.10.2017 nõusolek vaidlustajale kaubamärgitaotluse nr M201700155 esemeks oleva

kaubamärgi („VOLTA KVARTAL + kuju“) kasutamiseks ja registreerimiseks, väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja registreeritud sõnamärgi „VOLTA“ (reg nr 59049) kohta.

10.04.2021 esitas taotleja komisjonile täiendavad seisukohad, märkides, et taotleja jääb oma 05.01.2021 esitatud seisukohtade ja tõendite juurde.

Taotleja kordab, et kaardirakendusest Google Maps nähtuvalt on taotleja Volta 1 hoonel kirjas aadress Volta 1, et Google'i kaartidelt otsides on „Volta 1“ vasteks taotleja kinnisvaraprojekt ning et ka populaarses kaardirakenduses Waze on taotleja kinnisvaraprojekti aadressiks Volta 1. Seega on Volta 1 taotleja kinnisvaraprojekti aadress, mille kaudu tarbijad selle kaardilt või päris elus olevat viita nähes üles leiavad. Taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärk „VOLTA 1 + kuju“ on aga selle eristusvõimeliselt stiliseeritud versioon. Taotleja soov on kasutada oma kinnisvaraprojekti aadressi kaubamärgina. Taotleja kordab ka seda, et vaidlustaja kodulehelt nähtuvalt ei asu tema müügis olevad kinnisvaraprojektid Volta tänava ääres, vaid asuvad Tööstuse tänava ääres.

Taotleja peab jätkuvalt käesoleva vaidluse asjaoludega analoogiliseks seda, et ka Tallinnas Ülemistel asuvad eri ettevõtted on registreerinud erinevaid kaubamärke, mis sisaldavad sõnalist tähist „Ülemiste“. Taotleja peab küsitavaks, kas ka nende kaubamärgiregistreeringute põhjal saaksid nende omanikud – analoogiliselt käesolevale vaidlusele ja vaidlustajale – keelata teistel isikutel registreerida ja/või kasutada kaubamärke, mis sisaldavad samuti geograafilisele asupaigale viitavat tähist Ülemiste (käesoleval juhul Volta [tn]). Seda enam, et ka teistel turuosalistel on selliste tähistete kasutamise vastu põhjendatud ja heauskne huvi.

Seoses KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 on taotleja jätkuvalt seisukohal, et tema kaubamärk „VOLTA 1 + kuju“ ja vaidlustaja kaubamärgid on sarnased vaid selles mõttes, et sisaldavad mõlemad sõna „Volta“ ja on mustvalged, kuid muus osas on need erinevad. Seejuures ei ole taotleja jätkuvalt veendunud, et keskmine Eesti kinnisvarateenuste tarbija teab ja tunneb sõna Volta tähendust vaidlustaja viidatud Volta tehase nimena. Samuti ei nõustu taotleja, et kõik tema kaubamärgitaotluse klassi 36 teenused oleksid identsed vaidlustaja varasemate kaubamärkide teenustega. Neil asjaoludel ei usu taotleja, et keskmine tarbija võiks menetlusosaliste kaubamärke pidada sama või omavahel otseselt majanduslikult seotud ettevõtete omaks.

Seoses KaMS § 10 lg 1 punktiga 3 leiab taotleja jätkuvalt, et vaidlustaja ei ole tõendanud oma kaubamärkide erilist (head) mainet või eristusvõimet. Vaidlustaja ei ole tõendanud, et taotleja kaubamärgi kasutamine tooks endaga kaasa reaalse (*sic!*) ohu vaidlustaja kaubamärgiõigustele.

Taotleja märgib ka, et sellel, kas ja milliseid Volta kaubamärke on vaidlustaja registreerinud käesoleva vaidlustusavaldusega vaidlustatava kaubamärgitaotluse järel, ei ole puutumust käesoleva vaidlusega. See ei välista taotleja hinnangul ka võimalust, et need kaubamärgid (nt sõnamärk „Volta“) on registreeritud ekslikult, mistõttu on asjast huvitatud isikutel võimalik neid vaidlustada näiteks KaMS § 9 lg 1 p 2 (eristusvõime puudumine) alusel.

13.05.2021 esitas vaidlustaja komisjonile täiendavad seisukohad.

Vaidlustaja märgib, et taotleja seisukoht on, et kuna Volta 1 on aadress, siis on tal õigus taolist kaubamärgi registreerida ja kasutada. Vaidlustaja peab käesoleval juhul oluliseks märkida, et tegemist on teoreetiliselt planeeritava aadressiga ja ka üldiselt aadressi kaubamärgina registreerimine ei välista vastuolu varasemate õigustega. Samas juhib vaidlustaja tähelepanu, et taotleja ei kasuta tähist „Volta 1“ üldsegi aadressina vaid puhtalt kaubamärgifunktsioonis – selle all reklaamitakse oma kinnisvaraarendust, mis asub kahe suure kinnisvaraarenduse (VOLTA KVARTAL ja KRULLI KVARTAL) vahetus naabruses ning vaidlustaja hinnangul on taotleja ilmseks sooviks kasutada ära naaberkinnistuste, sh käesoleva vaidluse puhul VOLTA KVARTAL-i kaubamärgi ning mainet. Vaidlustaja osutab siinkohal oma seisukohtadele lisatud Delfi uudisteportaali 09.05.2021 ekraanitõmmisele VOLTA 1 reklaami kohta.

Viidates Postimehe 01.03.2021 artiklile „42 uut või uues kuues maja: Volta kvartali arendus saab rohelise tule“ märgib vaidlustaja, et artiklis kujutatud planeeringute skeemi kohaselt asuvad Volta 1 arenduse 2 hoonet Krulli Kvartali planeeringualast väljajäänud osas, Kopli ja Volta tänava nurgal. VOLTA 1 kinnisvaraarendus paikneb Volta Kvartali ja Krulli Kvartali planeeringute kõrval ning nagu on näha ka taotleja koduleheküljelt, siis kaubamärgi seisukohast ja turunduslikult apelleeritakse vaidlustaja hinnangul mõlemale suurele naabrusedusele.

Vaidlustaja peab taotleja püüdlust oma arendust eksitava infoga reklaamida ilmseks ka Ärilehe 13.04.2021 artikli „FOTOD | Tuntud ettevõtja rajab Kalamaja tuiksoonele 30 miljonit maksva

ärikvartali“ põhjal. Vaidlustaja osutab, et nii on kahest hoonest koosnevat kinnisvaraarendust nimetatud „ärikvartaliks“, samas kui vaidlustaja hinnangul vastavad tegelikult kvartali mõõtmetele hoopis naabruses asuvad Volta Kvartali ja Krulli Kvartali arendused. Samuti kasutatakse tutvustuses viidet Franz Krulli masinatehasele, kuid sellele vaatamata on taotleja arendus Krulli Kvartali arendusest väljas. Taotleja üritab vaidlustaja hinnangul seega ära kasutada nii Krulli Kvartali kui Volta Kvartali arendust ning selle naabruses toimetades „ehtida end võõraste sulgedega“. Vaidlustaja osutab, et taotleja juhatuse liikme intervjuudel põhinevas artiklis ei mainita kusagil „Volta 1“ kui aadressi, vaid „Volta 1“ on tajutatavalt kasutuses kaubamärgifunktsioonis, mida kinnitab ka artiklile lisatud pildigalerii. Vaidlustaja leiab, et „Volta 1“ arenduse reklaam on lisaks hoogu saanud just pärast Volta Kvartali detailplaneeringu kinnitamise avalikustamist (see nähtub ka Postimehe ja Ärilehe artiklite avaldamise ajalisest järjestusest).

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud „VOLTA 1“ 09.05.2021 reklaam Delfi uudisteportaalist ning Postimehe 01.03.2021 artikkel ja Ärilehe 13.04.2021 artikkel.

15.06.2021 esitas taotleja komisjonile täiendavad seisukohad.

Taotleja märgib, et nähtuvalt vaidlustaja 13.05.2021 seisukohtadest puudub menetlusosaliste vahel vaidlus selles, et Volta 1 on taotleja kinnisvaraprojekti aadress. Taotleja eesmärk on saada ainuõigus ja selle põhjal ka kasutada aadressi stiliseeritud versiooni „VOLTA 1 + kuju“. Taotlejale teadaolevalt ei ole vaidlustajal ainuõigust selle kaubamärgi šriftile ega ka sellest kaubamärgist varasemat ainuõigust sõnale „Volta“.

Taotleja juhib seejuures tähelepanu, et stiliseeritud aadresside või nendest inspireeritud tähiste kasutamine kinnisvaraarendustega seoses on pigem tavapärane, osutades näitena Merko kasutatavale stiliseeritud tähisele „328 Nõmme + kuju“ aadressil Pärnu mnt 328 asuva kinnisvaraprojektiga seoses ning ka stiliseeritud tähisele „Uus Veerenni Park + kuju“ Veerenni tänava kõrval asuva kinnisvaraprojektiga seoses. Taotleja leiab, et analoogiliselt ei ole aga Merkol – ega saakski olla – ainuõigust linnaosa nimele „Nõmme“ või tänavanimedele „Pärnu mnt“ või „Veerenni“, s.o ainuõigust, mille alusel tulevikus takistada kolmandaid isikuid õigustatult tähistamast oma kinnisvaraprojekte nende tänavate või linnaosade nimesid sisaldavate tähistega. Viidates taas kord sõna „Ülemiste“ sisaldavatele logomärkidele kordab taotleja, et on küsitav, kas kaubamärgiõigus võimaldab saada ainuõigust geograafilise asupaiga nimele ning kasutada seda taotletava stiliseeritud kaubamärgiõiguse vastu, mis kasutab seda õigustatult konkreetse projekti aadressina.

Taotlejale jääb arusaamatuks, millist asjaolu või milliseid asjaolusid peaks tõendama vaidlustaja poolt 13.05.2021 esitatud Delfi reklaam taotleja Volta 1 kinnisvaraprojekti kohta. Taotleja hinnangul ei tõenda see vaidlustaja väidet, et taotleja ilmselt sooviks on kasutada ära naaberkinnistute kaubamärki ja mainet. Küll aga on reklaamist näha arendaja nimi (Invego), mis on ilmselt teine kui vaidlustaja nimi (Endover). Taotleja leiab, et seeläbi tõendab reklaam kaudselt, et keskmise tähelepanelikkusega tarbijal oleks raske segi ajada taotleja (Volta 1/Invego) ja vaidlustaja (Endover) kinnisvaraprojektide arenduste taga seisvaid isikuid.

Taotleja leiab, et ka vaidlustaja esitatud Delfi Ärilehe artikkel seostab taotleja kinnisvaraprojekti arendust selgelt taotleja taga oleva isiku (Kristjan-Thor Vähi kui taotleja Volta1 OÜ (end. KOPLI 68A OÜ) juhatuse liige) ning arendajaga (Invego). Asjaolu, et artiklis on määratletud Volta 1 asukoht Volta Kvartali kõrval (faktiline info), ei saa taotleja hinnangul pidada varasemate kaubamärkide maine või eristusvõime ärakasutamiseks või kahjustamiseks. Kuna artiklist ilmneb selgelt ka Volta 1 asukoht Kopli ja Volta tänava nurgal, leiab taotleja, et sellest võib keskmiselt arukas tarbija välja lugeda viite projekti aadressile (Volta 1). Seega teeb artikkel selget vahet Volta 1-i ning Volta Kvartalil, seostab Volta 1 projekti isikutega, kes selgelt ei ole vaidlustajad (Kristjan-Thor Vähi, Invego) ning kõneleb Volta 1 paiknemisest teiste kinnisvaraprojektide kõrval. Taotleja on seisukohal, et artikkel ega muud vaidlustaja esitatud tõendid ei tõenda vähimalgi määral vaidlustaja väiteid selle kohta, et taotleja üritab ära kasutada nii Krulli Kvartali kui Volta Kvartali arendust ja selle naabruses toimetades „ehtida end võõraste sulgedega“.

Taotleja seisukohtadele on lisatud Merko kasutatavad tähised „328 Nõmme + kuju“ ja „Uus Veerenni Park + kuju“, väljatrükk äriregistrist taotleja uue ärinime kohta ning väljatrükk äriregistrist Kristjan-Thor Vähi taotleja juhatuse liikmeks olemise kohta.

23.09.2021 esitas vaidlustaja komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles jäi täielikult varasemalt esitatud seisukohtade juurde.

Muu hulgas märgib vaidlustaja, et esmakordne, ekslik ja arusaamatu on taotleja 15.06.2021 seisukohtades esitatud väide, nagu ei oleks menetlusosaliste vahel vaidlust selles, et taotleja kinnisvaraprojekti aadressiks on Volta 1. Vaidlustaja osutab, et taotleja ise on oma 05.01.2021 vastuses ammendavalt selgitanud, et taotleja kinnisvaraprojekti aadress on olnud Kopli tn 68 // Volta tn 1 kuni 23.03.2017, siis aga kaotati tagant Volta 1 ära. Sellega taotleja ise tunnistab, et taotleja kinnisvaraprojekti aadressiks ei ole Volta 1 ning vaidlustaja nõustub nimetatuga. Vaidlustaja jääb seisukohale, et kaubamärgid ja kinnisvaraobjektide aadressid on õiguslikult erinevad objektid ja sellele vastavalt on üksteisest eraldiseisvad ka kaubamärkide registreerimismenetlus ja kinnisvaraobjektide aadresside määramise menetlus. Kaubamärgiseadus näeb ette, et kaubamärgina ei registreerita taotletavaid tähiseid, mis on vastuolus varasemalt registreeritud kaubamärkidega. Käesoleval juhul on taotleja poolt taotletud kaubamärk äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega ning taotleja kaubamärk kasutab ära ja rikub varasemate kaubamärkide mainet ja tugevat eristusvõimet. Seetõttu esinevad taotleja kaubamärgi osas KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud, mistõttu puudub taotlejal õigus vaidluse esemeks olevale kaubamärgile.

Vaidlustaja leiab, et juhul, kui taotleja oleks soovinud saada oma kinnisvaraobjekti aadressiks Volta 1, ei oleks taotleja esitanud mitte kaubamärgi registreerimistaotlust Patendiametisse, vaid vastava taotluse aadressi määramiseks Tallinna Linnaplaneerimise Ametisse. Seejuures küsimus sellest, kas taotleja kinnistu saab kunagi aadressiks Volta 1 või mitte, on vaidlustaja hinnangul käesoleva vaidluse kontekstis sisutu – see ei muuda käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi üldmuljet varasematest kaubamärkidest erinevamaks.

Vaidlustaja hinnangul on mõistetamatu ka taotleja 15.06.2021 selgitus, et ta vajab ainuõigust käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgile selleks, et selle põhjal kasutada oma aadressi stiliseeritud versiooni. Vaidlustaja selgitab veel kord, et taotleja soov kasutada tähise „VOLTA 1 stiliseeritud versiooni“ tähendab taotleja soovi kasutada äritegevuses, kaubamärgifunktsioonis tähist, mis on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega ning mis kasutab ära ja kahjustab varasemate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet. Kaubamärgiseadus välistab sellise olukorra, kuna see eksitaks tarbijaid ja kahjustaks varasemate kaubamärkide omanike seadusega kaitstud õigusi.

Vaidlustaja leiab, et taotleja vastuväited käesolevas asjas põhinevad ekslikul eeldusel, nagu ei oleks „VOLTA“ kaubamärgina eristusvõimeline ning selle ekslikkust näitab juba ainuüksi asjaolu, et vaidlustaja on registreeritud sõnalise kaubamärgi „VOLTA“ (reg nr 59049) omanik klassis 36. Sellega seoses jäävad asjakohatuks ka taotleja viited käesolevasse menetlusse mitte puutuvate kaubamärkide osas, mis sisaldavad nimesid „Ülemiste“, „Nõmme“ või „Veerenni“. Nimetatud sõnade eristusvõime või -võimetuse hindamisel ei ole vähimatki mõju käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide ja nendes sisalduvate sõnade eristusvõimele, mida Patendiamet on vaidlustaja sõnalise kaubamärgi puhul ka tunnistanud. Seetõttu on taotleja sellesisulised vastuväited vaidlustaja hinnangul sisutud.

Muus osas refereerib ja kordab vaidlustaja varasemalt esitatud seisukohti.

Vaidlustaja jääb täielikult oma vaidlustusavalduses esitatud nõude juurde ja palub komisjonil tuvastada, et kaubamärgi „VOLTA 1 + kuju“ suhtes esinevad KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

25.10.2021 esitas taotleja komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles märkis kokkuvõttelikult järgmist.

Taotleja leiab jätkuvalt, et Volta 1 on taotleja kinnisvaraprojekti aadress ja nimetatud asjaolu osas puudub menetlusosaliste vahel pikem vaidlus, kuivõrd vaidlustaja on oma 13.05.2021 seisukohtades öelnud, et tegemist on teoreetiliselt planeeritava aadressiga. Taotleja hinnangul on ta tõendanud, et stiliseeritud aadresside või nendest inspireeritud tähiste kasutamine kinnisvaraprojektidega seoses on tavapärane. Ka taotleja kaubamärk „VOLTA 1 + kuju“ on taotleja kinnisvaraprojekti eristusvõimeliselt (ja vaidlustaja kaubamärkidest eristuvalt) stiliseeritud versioon.

Vaidlustaja nimele ei ole registreeritud taotleja kaubamärgist varasemat „Volta“ sõnamärki, vaid on varasemad logomärgid „VOLTA KVARTAL + kuju“ ja „VOLTA DESIGN DISTRICT + kuju“. Taotleja toonitab, et KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on vaidlustajal ainuõigus nimetatud logomärkidele kui tervikutele.

Kuivõrd ka kõik taotleja klassi 36 teenused ei ole identsed vaidlustaja kaubamärgi teenustega, ei eksisteeri taotleja hinnangul keskmise tarbija eksitamise tõenäosust. Analoogiliselt ei usuks tarbija, et erinevate Ülemiste logomärkide omanikud on omavahel majanduslikult seotud. Käesoleval juhul ei ole

eksitamine tõenäoline ka seetõttu, et vaidlustaja kinnisvaraprojektid asuvad Tööstuse tänava ääres ning taotleja projekt tõendatult Volta tänava ääres.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga ka selles, et vaidlustaja oleks tõendanud oma kaubamärkide erilist (head) mainet või kõrget eristusvõimet, seda enam, et vaidlustaja projektid on figureerinud avalikkuses ka asjaoludega, mis pigemini kaubamärgi mainet/eristusvõimet vähendavad.

Taotleja märgib, et tema ja vaidlustaja projektidel on erinevad aadressid, erinevad arendajad ning seosed puuduvad, kaasa arvatud tarbijate silmis. Taotleja leiab, et seda on ta ka selgelt avalikkusele kommuniqueerinud (taotleja osutab siinkohal vaidlustaja 13.05.2021 seisukohtadele lisatud Delfi Ärilehe 13.04.2021 artiklile). See ilmestab taotleja hinnangul veelgi, et vaidlustaja väited „võõraste sulgedega ehtimisest“ ei ole tõesed ega eluliselt usutavad.

Taotleja palub jätkuvalt komisjonil jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata, tuvastada, et taotleja kaubamärgi osas KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ega 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei esine ning mitte tühistada Patendiameti otsust kaubamärgi registreerimise kohta ja mitte teha uut otsust.

15.11.2021 alustas komisjon vaidlustusavalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja kaubamärgi „VOLTA 1 + kuju“ (taotlus nr M202000271) registreerimise tuginedes KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele. KaMS § 10 lg 1 p 2 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 äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. KaMS § 10 lg 1 p 3 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.

Taotleja kaubamärgile vastandatud varasemate õigustena tugineb vaidlustaja oma Eestis registreeritud kaubamärkidele „VOLTA KVARTAL + kuju“ (reg nr 55442) ja „VOLTA DESIGN DISTRICT + kuju“ (reg nr 56425). Taotleja kaubamärgi „VOLTA 1 + kuju“ taotluse esitamise kuupäev on 19.03.2020 ning vaidlustaja kaubamärkide „VOLTA KVARTAL + kuju“ ja „VOLTA DESIGN DISTRICT + kuju“ taotluste esitamise kuupäevad on vastavalt 08.02.2017 ja 06.03.2018. Seega on vaidlustaja kaubamärgid taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast varasemad KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses.

Vaidlustaja kaubamärkide nr 55442 ja 56425 ning taotleja kaubamärgi nr M202000271 reproduktsioonid koos kaubamärkidega hõlmatud asjassepuutuvate teenustega on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärgid



Klass 36: Kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; kinnisvaraagentuurid; kinnisvaramaaklerite teenused, kinnisvaravahendusteenused; kinnisvarainfo, sh interneti vahendusel; kinnisvara hindamine; kinnisvara müümine, üürimine, rentimine, haldamine ja juhtimine, sh elu-, äri-, kaubandus- või ametitruumide müümine, rentimine, üürimine, haldamine ja juhtimine; kinnisvaraarendus; kinnisvaraga seotud projektijuhtimisteenuste ostmine; üüri- ja rendikogumine; kinnisvaraalased konsultatsioonid; kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõustamisteenused.

Taotleja kaubamärk



Klass 36: Kinnisvaratehingud; kinnisvaraarenduse finantseerimine; kinnisvarateenused; kinnisvara üürimine, rentimine; kinnisvara haldamine; kinnisvaraalased konsultatsioonid; kinnisvara finantshindamine; kinnisvara ostu finantseerimine.

Klass 36: Kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; kinnisvaraagentuurid; kinnisvaramaaklerite teenused, kinnisvaravahendusteenused; kinnisvarainfo, sh interneti vahendusel; kinnisvara hindamine; kinnisvara müümine, üürimine, rentimine, haldamine ja juhtimine, sh elu-, äri-, kaubandus- või ametiruumide müümine, rentimine, üürimine, haldamine ja juhtimine; kinnisvaraarendus; kinnisvaraga seotud projektijuhtimisteenuste osutamine; üüri- ja rendikogumine; kinnisvaraalased konsultatsioonid; kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.

Komisjon hindab kõigepealt, kas taotleja kaubamärgi „VOLTA 1 + kuju“ suhtes esinevad õiguskaitsset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja kaubamärgist „VOLTA KVARTAL + kuju“, kuna nimetatud kaubamärgid on esmapilgul teineteisega kõige rohkem sarnased.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tulenevalt tema kaubamärgist „VOLTA KVARTAL + kuju“ esineb taotleja kaubamärgi „VOLTA 1 + kuju“ registreerimisel kaubamärgitaotluses nimetatud teenuste tähistamiseks vastuolu KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Euroopa Kohtu praktikas on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtelt või majanduslikult seotud ettevõtetelt (Euroopa Kohtu otsused C-39/97, p 29; C-342/97, p 17). Samuti peab kohtupraktikast tulenevalt kaubamärkide sarnasuse hindamine põhinema kaubamärkidest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Seejuures tajub keskmine tarbija üldjuhul kaubamärki tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile (C-251/95, p 23). Arvestada tuleb ka seda, et tarbijal puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda/võrrelda ning nad peavad usaldama märkidest jäänud ebatäpset mälu (C-342/97, p 26; C-412/05 P, p 60).

Komisjoni hinnangul on võrreldavad kaubamärgid tervikuna sarnased tulenevalt märkide identsest sõnalisest osast „VOLTA“, aga ka tulenevalt kaubamärkide kujundusest jäävast sarnasest üldmuljest. Samuti on taotleja kaubamärgiga hõlmatud teenused identsed ja samaliigilised vaidlustaja kaubamärgiga hõlmatud teenustega.

Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide silmapaistvaimaks ja domineerivaks elemendiks on sõna „VOLTA“, mis on nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkides esitatud suurtes ja rõhutatud plokktähtedes, pälvides nii koheselt tarbija tähelepanu. Sõna „KVARTAL“ vaidlustaja kaubamärgis on kujutatud oluliselt väiksemas kirjas kaubamärgi alumises servas paremal ning tarbija tajub seda komisjoni hinnangul vähem olulisena. Samuti tähendab sõna „KVARTAL“ klassi 36 kuuluvate kinnisvaraga seotud teenuste kontekstis eelkõige linnaosa, kus paiknevad või kuhu kavandatakse kinnisvaraarendusi (näiteks: *elamukvartal*, *ärikvartal*). Seetõttu nõustub komisjon vaidlustajaga, et kirjeldavat sõna „kvartal“ ei taju tarbijad klassi 36 vaidlustaja teenuseid identifitseeriva tähisena. Komisjoni hinnangul ei torka taotleja kaubamärgis sisalduv numbriline element „1“ massiivsete tähtedega kujundatud domineeriva sõna „Volta“ kõrval silma ega pruugi ka olla selgelt numbrina tajutav, kuna võib mõjuda üksnes täisnurkse kujundelemendina. Neil asjaoludel leiab komisjon, et just sõna „VOLTA“ on peamine element, mille kaudu tarbijad turusituatsioonis kaubamärke ja nendega tähistatavaid teenuseid identifitseerivad.

Lisaks võrreldavate kaubamärkide peamiste sõnaliste elementide identtsusele on kaubamärgid komisjoni hinnangul sarnased ka kujunduslikes aspektides. Vaidlustaja kaubamärgis „VOLTA KVARTAL + kuju“ on valgetes tähtedes sõna „VOLTA“ kujutatud musta rööpküliku sees. Taotleja kaubamärgis „VOLTA 1 + kuju“ on omakorda sõna „VOLTA“ ise kujundatud nii, et see sõna moodustab visuaalselt vaidlustaja kaubamärgiga analoogse musta rööpküliku kujutise. Asjaolu, et vaidlustaja kaubamärgis on sõna „VOLTA“ kujutatud valgetes, taotleja kaubamärgis aga mustades tähtedes, komisjoni hinnangul märkide üldmuljest tekkivaid sarnasusi ei vähenda. Pigem on võimalik, et värvide taoline ümberpööratus jätab tarbijais mulje, et üks kaubamärk on teise, samast allikast pärineva kaubamärgi variatsioon.

Kokkuvõtlikult nõustub komisjon vaidlustajaga, et vaidlustaja ja taotleja võrreldavad kaubamärgid on üldhinnanguna (üldmuljelt) sarnased, seda nii visuaalselt, foneetiliselt kui kontseptuaalselt.

Komisjoni hinnangul on väljaspool kahtlust ka see, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud klassi 36 teenused on samaliigilised, suures osas ka identsed. Isegi kui kõiki taotleja teenuseid vaidlustaja teenustega päris identseteks pidada ei saa, ei sisalda taotleja kaubamärgi „VOLTA 1 + kuju“ teenuste loetelu igal juhul ühtegi sellist teenust, mis oleks käsitletav eriliigilisena vaidlustaja teenustega võrreldes.

Komisjon ei nõustu taotlejaga, et sõna „VOLTA“ tuleb sisuliselt käsitleda mittekaitstava (eristusvõimetu) elemendina vaidlustaja kaubamärgis. Taotleja on oma seisukohta põhjendanud sellega, et „Volta“ on tänava nimi Tallinnas ning seejuures ka taotleja kaubamärgis viitab kombinatsioon „Volta 1“ taotleja kinnisvaraprojekti aadressile. Komisjon märgib kõigepealt, et nagu järeldub ka taotleja enda esitatud materjalidest, ei ole tegelikult tänasel päeval taotleja kinnisvaraprojekti (ametlikuks) aadressiks Volta 1 – taotleja ise on oma 05.01.2021 seisukohtades märkinud, et tema „VOLTA 1“ kinnisvaraprojekti aadress on olnud Kopli tn 68 // Volta tn 1 kuni 23.03.2017, siis aga kaotati tagant Volta 1 ära. Samas olenemata sellest, kas taotleja kinnisvaraprojekti aadressiks on või võib kunagi (jälle) saada Volta 1, ning olenemata sellest, et tänaselgi päeval on kaardirakendustes taotleja kinnisvaraprojekti asukoht leitav märksõna „Volta 1“ kaudu või et ka täna on „päris elus“ vastavas asukohas maja seinal viit „Volta 1“, ei saa komisjoni hinnangul automaatselt järeldada, et tarbijate teadvuses seostub sõna „Volta“ üksnes või eelkõige tänava nimega (kindla geograafilise asukohaga). Taotleja ei ole tõendanud vastupidist. Komisjon märgib, et sõnal „Volta“ on lisaks tänava nimeks olemisele ka mitmeid muid tähendusi (nt endisaegne õukonnatants, itaalia füüsiku Alessandro Volta nimi, ajalooline tehase Tallinnas). Komisjon leiab, et ka käesoleva vaidluse asjaoludest nähtub ilmekalt, et sõna „Volta“ saab tekitada erinevaid assotsiatsioone ega pruugi seostuda üksnes tänava nimega. Nimelt on vaidlustaja esile toonud, et tema kaubamärgi puhul seisneb sõna „Volta“ kasutamise loogika vaidlustaja kinnisvaraarenduse paiknemises ajaloolise Volta tehase territooriumil. Seejuures ei ole selle territooriumi asukohaks Volta tänav – vaidlustaja kinnisvaraprojektid asuvad Tööstuse tänava ääres. Seega tähist „Volta“ ei saa mitte ainult teoreetiliselt kasutada erinevaid assotsiatsioone tekitavates kontekstides (n-õ erinevates tähendustes), vaid seda päriselt ka nii kasutatakse. Seejuures leiab komisjon, et kuigi tarbijate teadvuses sõna „Volta“ seostumine näiteks endisaegse õukonnatantsuga on pigem vähetõenäoline, siis selle sõna seostumine ajaloolise tehase nimega võib olla vähemalt sama tõenäoline kui seostumine tänava nimega.

Komisjon märgib, et taotleja kaubamärgis sisalduv kombinatsioon „VOLTA 1“ ei pruugigi tegelikult tarbijatele seostuda tingimata aadressiga „Volta tänav 1“. Komisjon leiab, et kaubamärgiga tähistatavaid klassi 36 kinnisvaraga seotud teenuseid silmas pidades võib taotleja kaubamärgis sisalduv number „1“ sõna „VOLTA“ järel sama hästi jätta ka mulje, et viidatud on taotleja konkreetse kinnisvaraarenduse järjekorranumbrile (s.t konkreetset juhul on tegemist VOLTA-nimelise kinnisvaraarendusega nr 1, millele võivad järgneda kinnisvaraarendused nr 2, 3 jne).

Komisjon ei pea asjakohaseks taotleja toodud näiteid selle kohta, kuidas näiteks konkreetsele geograafilisele asupaigale viitavat tähist „Ülemiste“ saavad kaubamärkide koosseisus kasutada erinevad isikud. Komisjoni hinnangul ei ole tähise „Ülemiste“ seotud asjaolud analoogsed käesoleva vaidluse asjaoludega. Tähis „Ülemiste“ on konkreetse asumi nimi Tallinnas ning komisjonile teadaolevalt puuduvad sõnal „Ülemiste“ alternatiivsed tähendused. Seega erinevalt sõnast „Volta“ on sõna „Ülemiste“ kindlale geograafilisele piirkonnale viitav tähis ega saa seetõttu tõenäoliselt olla kellegi konkreetse isiku ainuõiguse esemeks (KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa kaubamärgina õiguskaitset muu hulgas tähised, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste geograafilist päritolu näitavatest tähistest). Samas aga selliste tähiste puhul, mis üheselt või peamiselt kindlale geograafilisele piirkonnale ei viita (nagu seda on ka tähis „Volta“), kehtib tavapärane põhimõte, mille kohaselt kaubamärgitaotluse esitamisel eelis ajas annab eelise ka õiguses (nn *first to file* põhimõte).

Kokkuvõtlikult leiab komisjon, et ainuüksi asjaolul, et „VOLTA“ tähendab muu hulgas ka tänava nime Tallinnas, ei ole nimetatud tähise eristusvõimet välistavat mõju. Tähise „VOLTA“ eristusvõimelisust kinnitab täiendavalt asjaolu, et käesoleval ajal on vaidlustaja nimele klassis 36 registreeritud ka sõnamärk „VOLTA“ (reg nr 59049; taotluse esitamise kuupäev 09.06.2020, registreerimise kuupäev 10.12.2020). Kuigi nimetatud kaubamärk ei ole taotleja kaubamärgi suhtes varasemaks õiguseks, järeldub selle kaubamärgi registreerimise faktist, et Patendiamet ei tuvastanud kaubamärgieksperitiis KaMS §-st 9 (sh KaMS § 9 lg 1 punktist 3) tulenevaid absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid sõnalise tähise „VOLTA“ seoses.

Kõike eeltoodut silmas pidades leiab komisjon, et võttes arvesse taotleja kaubamärgi „VOLTA 1 + kuju“ (taotlus nr M202000271) sarnasust vaidlustaja vastandatud varasema kaubamärgiga „VOLTA KVARTAL + kuju“ (reg nr 55442) ning võrreldavate teenuste identsust ja samaliigilisust, on käesoleval juhul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga 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 kaubamärgist „VOLTA DESIGN DISTRICT + kuju“ (reg nr 56425). 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, otsustas komisjon:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „VOLTA 1 + kuju“ (taotlus nr M202000271) 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

Ekke-Kristian Erilaid

Hanna Teppan