

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

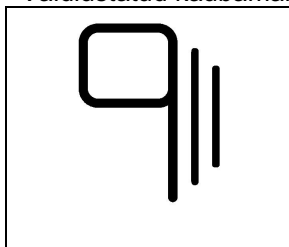
Otsus nr 1961-o

Tallinn, 26.08.2021

Avaldus nr 1961 – kaubamärgi „911 + kuju“ (taotlus nr M202000251) registreerimise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Ekke-Kristian Erilaid, Hanna Teppan, vaatas läbi **Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, DE** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Raivo Koitel) 1.09.2020 vaidlustusavalduse kaubamärgi „911 + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M202000251, taotluse esitamise kuupäev 11.03.2020, avaldamise kuupäev 1.07.2020) registreerimise vastu **Teknoviiking OÜ** (edaspidi taotleja) nimele klassis 43 (*baarid; külalistele toidu ja jookide serveerimine; ööklubiteenused (toitlustamine); ruumide tähtjaline üürimine seltskonnaüritusteks*).

Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustajale kuuluvad varasemad EL kaubamärgiregistreeringud (vaidlustusavalduse lisad):

Kaubamärk	Reg nr	Taotluse esitamise kuupäev	Kaitstud klassis
911	018118658	2.09.2019	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43
911	009736232	15.02.2011	3, 8, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42
911	001206085	14.06.1999	3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42
911	000021089	1.04.1996 (prioriteet 13.01.1996)	12

Menetluse käik

Vaidlustaja on 1.09.2020 vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-de 1, 2 ja 3 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk,

- *mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks;*

- *mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga;*

- *mis on identne või sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas varasemal kaubamärgil on õiguskaitsse identsete, samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, juhul kui varasem Eesti kaubamärk on tuntud Eestis või varasem Euroopa Liidu kaubamärk on tuntud*

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Euroopa Liidus ja kui hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.

Vaidlustaja nõue oli tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-dest 1, 2 ja 3 tulenevad õiguskaitset välistavad asjaolud, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti ja EUIPO andmebaasidest vaidlustatud ja vastandatud kaubamärkide kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **16.09.2020** ja toimetas selle taotlejale kätte. Taotleja kinnitas vaidlustusavalduse kättesaamist 18.09.2020. Taotlejale teatati kättetoimetamisel, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 23.11.2020, kas ta soovib või ei soovi avaldusele vastu vaielda. Taotleja ei ole komisjonile teatanud, et soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas **24.11.2020** vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 25.01.2021.

Vaidlustaja esitas **21.01.2021** vaidlustusavalduse põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja märkis, et kui võrd taotleja ei ole vaidlustusele vastu vaielnud, saab seda käsitleda kui omaksvõttu, et vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus. Komisjoni õiguspraktikas (nt 1150-o, 1645-o) on asutud seisukohale, et kui taotleja ei ole pidanud vajalikuks esitada vaidlustusele oma seisukohtasid, mis õigustaksid vaidlustatud kaubamärgi registreerimist, siis sellist käitumist võib pidada kaudseks vaidlustusavaldusega nõustumiseks. Tuues paralleele tsiviilkohtumenetluse seadustikuga, saab vaidlustaja esitatud faktilised väited lugeda taotleja poolt omaksvõetuks (TsMS § 231 lg 4) ning komisjon võib vaidlustusavalduse rahuldada n-õ tagaseljaotsusega vaidlustuses märgitud ja asjaoludega õiguslikult põhjendatud ulatuses (TsMS § 407 lg 1). Tulenevalt TÕAS § 48⁴ rakendab komisjon kiirendatud menetlust ja rahuldab avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu (nt otsused 1805–1807-o, 1859-o ja 1875-o). See et vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus ja ulatus, on vaidlustaja hinnangul tõendatud alljärgnevate seisukohtade ja tõenditega.

Vaidlustaja on 1931. a Ferdinand Alexander Porsche poolt asutatud ülemaailmselt tuntud Saksa sportautode tootja. Vaidlustaja esimene (disainitud Ferdinand Alexander Porsche poolt isiklikult) ja ühtlasi ka tuntumaid automodeleid (nn lipulaev) on luksuslik 2+2-istmeline sportauto „911“ (täienduste lisad 1-3). Vaidlustaja leidis, et Porsche ja tema lipulaeva kaubamärgi „911“ tuntus on üldteada asjaolu ja seda ei pea eraldi tõendama (vt analoogia korras ka TsMS § 231 lg 1). Porsche autod (ja seega ka kaubamärgid) on kõrge maine ja n-õ edukuse sümboliks. Lisaks on Porsche omanikel ülemaailmselt moodustatud Porsche-klubid, mille raames tehakse erinevaid üritusi (lisad 4 ja 5). Samuti on vaidlustajal ka eraldi ringrajad ja meelelahutuskeskused, kus pakutakse lisaks Porsche sõiduelamusele ka muid teenuseid (seltskonnaüritused, ärikohtumised, toitlustamine jmt; lisa 6).

Vaidlustaja on viidanud oma varasematele kaubamärkidele. Vaidlustaja oli arvamisel, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klassis 43 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 1, 2 ja 3 ning lõikega 2. KaMS § 10 lõike 2 kohaselt ei arvestata § 10 lg 1 p-des 1–8 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi „911 + kuju“ registreerimiseks Eestis klassi 43 teenuste osas.

Vaidlustaja märkis, et võrreldavad tähised on identsed ja moodustuvad numbrist „911“. Samuti on identsed klassi 43 teenused (vaidlustaja kaubamärk nr 018118658), mis oma olemuselt on erinevad toitlustusteenused ja toitlustamisega seonduvad kaasnevad teenused (sh ka ruumide üürimine toitlustamiseks). Vaidlustaja pakub oma Porsche Experience Center Hockenheimring-is muu hulgas ka toitlustusteenuseid ja üürib ruume koos söögi-joogiga seltskonnaüritusteks (lisad 6-8). Tegemist on otse KaMS § 10 lg 1 p 1 vastuoluga.

Euroopa Kohus on arvamisel, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art 5 lg 1 lit b (KaMS § 10 lg 1 p 2 analoog) järgi on olemas kaupade või teenuste segiajamise oht, kui avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Segiajamisohu olemasolu tuleb hinnata igal üksikjuhul kõiki asjaolusid arvestades (6.10.2005, C-120/04 Medion AG vs. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH). Kaubamärkide äravahtamiseni sarnasuse, sh assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, ar-

vestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi. Hinnang peab arvestama ka varasemat lisaeristusvõimet, mille varasemale kaubamärgile on andnud selle (üld)tuntus, maine või staatus. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline, kas mingi elemendi olemasolu võib tekitada tarbijas assotsiatsioon talle juba tuntud, teisele omanikule kuuluvate kaupadega. Kaubamärkide segiajamise tuvastamise asjaolud on tuntud Euroopa Kohtu otsustest C-251/95 Sabel (11.11.1997) ja C-39/97 Canon (29.09.1998). Euroopa Kohus on sedastanud: „Õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest“. KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi ära vahetamise tõenäosusest, s.t see ei pea olema reaalselt toimunud (Riigikohtu 30.03.2006 lahend 3-2-1-4-06, p 32). Euroopa Kohtu otsuse C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV (22.06.1999, p 17) kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalus teostada otsust erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust. Lisaks tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestada põhimõttega, et märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus on omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi (C-39/97, p 17). Käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ja nendega osutatavad teenused on identsed. Samuti, mida tugevam on kaubamärgi eristusvõime, seda tõenäolisemalt võidakse kaubamärgid ära vahetada. Sarnasus isegi ainuüksi ühes aspektis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemise (C-251/95, p 24). Tähiseid tuleb võrrelda kolmest aspektist – visuaalne, foneetiline ning kontseptuaalne (sh tähenduslik ja semantiline) aspekt. Kui sarnasus esineb kasvõi ühes aspektis, loetakse tähised sarnasteks (Euroopa Üldkohtu lahend T-434/07 SOLVO, p 50-53).

Vaidlustaja analüüsis, et vaidlustajal on numbriline märk „911“. Taotleja kaubamärk on stiliseeritud numbriline märk „911“. Lisaks on taotlejal registreeritud ja kasutusel ka domeeninimi www.club911.ee (lisa 9). Üldtunnustatud on põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgesti tajutavat sõnalist osa, siis annab just sõnaline (või ka numbriline) osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on 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 (antud kontekstis numbriline) osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Kaubamärkide äravahetamise hindamisel on üldjuhul määrava tähtsusega sõnaliste osade sarnasuse ning domineerimise olemasolu või puudumine. Tarbija mälu talletub eelkõige sõnaline osa, mille järgi ta järgnevatel kordadel, teistes turusituatsioonides oma valikuid teeb. Tarbijal on, viidates tähistatavatele kaupadele või teenustele, lihtsam öelda nende kaupade või teenuste nime kui kirjeldada kaubamärgi koosseisus olevat kujunduslikku elementi (vt komisjoni otsused nr 889-o, 08.03.2007; nr 912-o, 26.06.2007; nr 972-o, 27.02.2008 jt). Sõnaline (numbriline) osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Järelikult tuleb KaMS § 10 lg 1 p 2 keeldumisaluse analüüsimisel käsitleda võrreldavate tähiste sõnalisi elemente. Visuaalselt on tegemist identsetest kolmest numbrist (ühiksa-üks-üks) või ka kolmekohalisest ühest numbrist (ühexasada üksteist) identsete tähistega „911“. Kuivõrd võrreldavad tähised on visuaalselt identsed, siis on ka tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Suulises kõnes väljendatakse numbreid sõnadena, mis muudab foneetiliselt võrreldavad tähised identseteks – üheksa-üks-üks või üheksasada üksteist. Kuna foneetiliselt on mõlemad tähised identsed, siis on ka tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Kontseptuaalselt on tegemist identsete numbritega „911“. Taotleja oleks võinud oma kaubamärgiks valida ka mistahes muu numbrikombinatsiooni. Oma olemuselt on tegemist eristusvõimelise numbriga (vaidlustaja tähis „911“ on lisaks eriti kõrge eristusvõimega (üldtuntud)). Seetõttu on nende samatähenduslikkus tarbija jaoks oluline nende äravahetamise ja omavahelise assotsieerumise tõenäosuse aspekti kohaselt. Vaidlustaja soovis tugineda veel asjaolule, mis toob esile suurema äravahetamise tõenäosuse esinemise riski. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade alusel kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt otsust C-251/95, p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset kui väiksema eristusvõimega kaubamärgid (p 18). Oluline on, et Euroopa Kohus on lahendis C-251/95 leidnud et, keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamärgi tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile. Lisaks tuleb arvesse võtta n-ö ebatäpset meenutust kaubamärkidest – tarbijatel on reaalses turusituatsioonis harva võimalus kaubamärke vahetult võrrelda. Kaubamärkide võrdlemisel tuginevad tarbijad paratamatult ebatäpsele meenutusele neist ning sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust. Seega oli vaidlustaja arvamusel, et olukorras, kus tarbija näeb taotleja tähist „911 + kuju“, võib eeldada, et tarbija seostab seda tähist samas valdkonnas sarnasuse tõttu vaidlustaja kau-

bamärgiga „911“ otseselt vaidlustajaga. Seda nimetatakse ka kaubamärgialases õiguspraktikas para-siitluseks või tuntud kaubamärgi kiiluvette asumiseks (*free-riding*). Kui neid teenuseid (toitlustusteenused) osutatakse erinevates asukohtades (nt baarides, restoranides, lõbustusasutustes, ringraja ääres jm), siis identsete nimede/numbrite puhul eeldavad tarbijad, et neil on sama majanduslik päritolu. Kui arvestada, et vaidlustajal on oma tegevuses kasutusel tähis „Club“ (lisad 3 ja 4), mida saab muu hulgas seostada nt ka kui Porsche autode 911 klubi (klubi 911 või 911-klubi), siis baariteenuste, toitlustuse ja ruumide üürimisel seltskonnaüritusteks saab ka taotleja tähist „911 + kuju“ seostada klubilise tegevusega (taotlejal on ka domeen www.club911.ee, lisa 9) ning seetõttu on tähiste äravahetamise ja assotsieeruvuse tõenäosus äärmiselt tõenäoline.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Euroopa Kohus on oma otsustes ja ka Patendiamet on oma praktikas korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõtte on väljendatud otsuses C-39/97, p 17. Kõige üldisemalt on võrreldavate tähiste teenusteks toitlustusteenused (ja nendega seonduvad teenused). Tegemist on identsete (äärmisel juhul osaliselt ka samaliigiliste) klassi 43 teenustega. Lisaks on vaidlustaja kaubamärgid registreeritud klasside 35 ja 41 teenuste osas. Nende klasside mõningaid teenuseid võib pidada klassi 43 teenuseid toetavateks teenusteks (ja vastupidi), mistõttu on üldiselt võttes tegemist klassi 43 teenustega samaliigiliste teenustega. Näiteks klassi 35 ärikontaktide korraldamise, äriteenuseid, turundus- ja reklaamiteenuseid, sponsordusteid korraldatakse ja reklaamitakse tihti koos toitlustusteenustega ja seltskonnaürituste osana, samuti on meelelahutusteenused (nt muusikalised elavettekanded) üheks osaks toitlustusega seltskonnaüritustel. Kokkuvõttes teenuste identsus ja samaliigilisus suurendab veelgi tõenäosust tähiste äravahetamiseks tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud tähise assotsieerumist varasemate kaubamärkidega.

Eelnevalt on käsitletud, et võrreldavad tähised on identsed ja omavahel assotsieeruvad ning võrreldavad teenused on identsed ja tervikuna samaliigilised. Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 3 sisust soovis vaidlustaja märkida, et Euroopa Kohus on 9.01.2003 otsuses (C-292/00, Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA vs. Gofkid Ltd, p 17 ja 25) leidnud, et Esimese Nõukogu direktiivi 89/104/EEC art-le 4(4)(a) „ei või anda tõlgendust, mis viiks selleni, et mainekate kaubamärkide kasutamisel identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste osas oleks selle õiguskaitse piiratum kui sama tähise kasutamisel eriliigiliste kaupade või teenuste osas“. Eelnevast tulenevalt on ilmne, et mainekate kaubamärkide õiguskaitse kohaldub ka identsete ja samaliigiliste kaupade osas. Euroopa Kohus on selgitanud ka määruse artikli 8(5) (vastab KaMS § 10 lg 1 p-le 3) (tungivat) põhjust otsuse T-215/03 (22.03.2007, Sigla vs. OHIM, Elleni Holding) p-s 35: „/.../ Seepärast tagab määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 maineka kaubamärgi kaitse kõigi identsete või sarnaste kaubamärkide taotluste vastu, mis võivad mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kaubamärk on registreeritud.“ KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks sellisel määral, mis võib kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosuse. Oluline on vaid kaubamärkide sarnasus, mis on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Seega tuleb tõendada kaubamärkide sarnasust, mitte aga nende tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosust. Sellist Direktiivi artikli 5(2) tõlgendust on kinnitanud ka Euroopa Kohus otsuses C-408/01 (23.10.2003, Adidas Salomon AG ja Adidas Benelux B.V. vs. Fitnessworld Trading Ltd) p-des 27-31: „/.../ peab mainima algusest peale, et erinevalt kaubamärgidirektiivi artiklist 5(1)(b) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 2], mida rakendatakse vaid siis, kui osas avalikkuses esineb äravahetamise tõenäosuse oht, artikkel 5(2) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 3] rajab mainekate kaubamärkide kasuks õiguskaitse, mille rakendamiseks ei ole vaja sellist äravahetamist. Artiklit 5(2) rakendatakse situatsioonides, kus õiguskaitse spetsiifiliseks tingimuseks on kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjusega, mis põhjustab varasema kaubamärgi eristatavuse või maine ärakasutamist või kahjustamist (viide kohtuasjale nr C-425/98 Marca Mode, p-d 34 ja 36).“ Kaubamärgidirektiivi artiklis 5(2) viidatud kaubamärgi ja tähise sarnasuse olemasolu tingimuseks on eelkõige visuaalsete, foneetiliste või kontseptuaalsete elementide sarnasus (viide seoses direktiivi artikliga 5(1)(b) kohtuasjale C-251/95, p. 23 ja C-342/97, p-d 25 ja 27). Kaubamärgidirektiivi artiklis 5(2) viidatud rikkumised /.../ on teatud astme kaubamärgi ja tähise vahelisest sarnasusest tulenev tagajärg ja sellest tulenevalt seostab huvitatud avalikkuse osa kaubamärki ning tähist, teisiti öeldes, avalikkus tuvastab nendevahelise seose, kuigi see ei aja neid segadusse (viide kohtuasjale C-375/97 General Motors, p 23). Sellise seose olemasolu, just nagu äravahetamise tõenäosust direktiivi artikli 5(1)(b) kontekstis, peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega (viide Sabel, p. 22 ja Marca Mode, p. 40). Kaubamärgidirektiivi artiklist 5(2) tuleneva õiguskaitse tingimuseks ei ole selline maineka märgi ja tähise vahelise sarnasuse astme tõestamine, mis toob kaasa kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse. Piisab sellest, et sarnasuse aste maineka märgi ja tähise vahel on sellise mõjuga, et avalikkus tuvastab kaubamärgi ning tähise vahelist seost. Lisaks sellele tuleb arvestada, et vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS § 10 lg 1

p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01 p 31; komisjoni 01.06.2011 otsus nr 1193-o). Vaidlustaja kaubamärk „911“ on peaausjalikult vaidlustaja lipulaevana tuntud sportauto mudel „911“, mis on registreeritud ka teistes klassides (vaidlustaja varasemad kaubamärgid). Sellel kaubamärgil on lisaks tugev loomupärane eristusvõime. Seetõttu kasutaks hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet ja seda olukorda tuleb vältida. Maine ebaausa ärakasutamise põhimõtted on fikseeritud Ühenduse kaubamärgialases õiguspraktikas vastavalt kaasustele R283/1999-3 Hollywood ja T67/04 SPA FINDERS (25. 05. 2005, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV vs. OHIM, Spa-Finders Travel Arrangements). Hollywoodi kaasuses on märgitud, et „kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud kauba või teenuse omadusi üle kanda teisele kaubale või teenusele, tekitab kolmandates isikutes soovi ära kasutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu“. Taotlejal võib olla selge ja tõsine huvi kohandada seda kujundit ja loomupärast eristusvõimet oma klassi 43 teenuste reklaamimiseks (nt klubi teenused koos toitlustamisega), kasutades selleks seost vaidlustaja varasema „911“ kaubamärgiga. Eriti kui siinjuures arvestada, et vaidlustajal on oma klubilises jm tegevuses kasutusel tähis „club“ (lisad 3 ja 4), mida saab muuhulgas seostada nt ka kui Porsche autode 911 klubi (klubi 911 või 911-klubi), siis baariteenuste, toitlustuse ja ruumide üürimisel seltskonnaüritusteks saab ka vaidlustatud tähist seostada klubilise tegevusega (kaubamärgitaotlejal on ka domeen www.club911.ee, lisa 9) ning seetõttu hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet. Vaidlustaja kaubamärgi loomupärase eristusvõime ja maine ebaausat ärakasutamist saab käsitleda kui varasema märgi kuvandi ja maine ning muude omaduste seadusevastast omandamist, mis ülekantuna taotleja tähisele mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka selle teenuseosutaja teenuseid. Raske on ette kujutada sarnase (identse) kaubamärgi kasutamist, mis ei kasuta ebaausalt ära varasema tuntud ja eduka kaubamärgi eristusvõimet ja mainet. Selliselt kasutatav kaubamärk kasutab otseselt varasema märgi tarbijateadlikkust ja majandusliku edu selleks, et stimuleerida oma kaubamärgi võimalikku läbimüüki ja tuntust. Selline tegevus on aga ebaaus äritegevus ning vastuolus ausate kaubandustavadega. Tsiteerides SPA FINDERS kaasust (T67/04): „eristusvõime kahjustamine leiab aset, kui varasem kaubamärk ei tekita otsekohest assotsiatsiooni kaupade/teenustega, mille osas on ta registreeritud“. EUIPO vaidlustamisejuhendis on märgitud, et „eristusvõimet võib vähendada või üldse selle kaotada asjaolu, et lisaks kaubamärgiomanikule kasutavad sama või sarnast tähist ka teised isikud kaupade osas, mis ei ole esialgses registreeringuga kaetud. See asjaolu viib kaubamärgi eristusvõime vähenemiseni ning n-ö parasiitmärkide vohamiseni, mis küll ei halvusta algset kaubamärki, kuid tulenevalt oma arvukusest jäätavad selle kaubamärgi ilma eristusvõimest ja seega ka atraktiivsusest“. Teisisõnu, kaubamärgil lakkab olemast ainulaadsus, mis temaga varasemalt kaasnes ning mis omakorda julgustab teisi isikuid vaidlustaja kaubamärke enda huvides ära kasutama (komisjoni otsused 1033-o, 1176-o ja 1698-o). Vaidlustaja pidas ilmseks, et taotleja püüab vaidlustaja varasema kaubamärgi „kiiluvees sõites“ oma tähise „911 + kuju“ registreerimisel ja kasutuselevõtmisel endale majanduslikku kasu saada. Kõikvõimalikest numbrikombinatsioonidest otsustas taotleja kasutusele võtta sellise, mis on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt identne vaidlustaja kaubamärgiga.

Võrreldavad tähised on vaidlustaja hinnangul identsed ning tähistavad identsed ja samaliigilisi teenuseid, mistõttu esineb suur tõenäosus, et ka kõige tähelepanelikum tarbija võib võrreldavad tähised ära vahetada või assotsieerub vaidlustatav kaubamärk vaidlustaja varasema kaubamärgiga, mille tulemusena võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud teenuseid ekslikult pidada samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest pärinevaks. Lisaks kasutab hilisem kaubamärk ebaausalt ära või kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet ja mainet. Sellises olukorras ei ole võimalik rakendada kaubamärgi tähtsamat funktsiooni, mille kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Keskmine tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmist kaubast/teenusest) võrdleb kahte kaubamärki nende samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kahe kaubamärgi omaette tajumisele ja mälule (umbmäärane mälestus) ning võttes arvesse kõike ülalmärgitud võib ta arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud tähised on pärit samalt või majanduslikult seotud ettevõtjalt. Arvestades eeltoodut, leidis vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse vaidlustatud kaubamärgile on seadusevastane, kuna esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub, piirab ja kahjustab vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi.

Põhjendustele olid lisatud üheksa lisa, mille pealkirju vaidlustaja ei olnud vaevunud loetlema ei põhjenduste tekstis ega lisade loetelus.

Komisjon alustas **10.03.2021** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1 juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele kätte toimetatud muul viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale § 48³ lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

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

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga. Seetõttu ei asu komisjon hindama seda, kas ka KaMS § 10 lõike 1 p-des 1 ja 3 nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu puudutavad väited on ilmselt põhjendamatud.

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

rahuldada Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Teknoviiking OÜ kaubamärgi „911 + kuju“ (taotlus nr M202000251) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Ekke-Kristian Erilaid

Hanna Teppan