

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 1975-o

Tallinn, 11.06.2021

**Avaldus nr 1975 – kaubamärgi
„ekv24.ee + kuju“ (taotlus nr
M202000480) registreerimise
vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Janika Kruus ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Kinnisvarakeskkond OÜ vaidlustusavalduse Daniela Dalberg-Dyageleva kaubamärgi „ekv24.ee + kuju“ (taotlus nr M202000480) registreerimise vastu klassides 35 ja 36.

Asjaolud ja menetluse käik

02.11.2020 esitas Kinnisvarakeskkond OÜ (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Urmas Kauler) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse D. Dalberg-Dyageleva (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „ekv24.ee + kuju“ (taotlus nr M202000480; taotluse esitamise kuupäev 22.05.2020) registreerimine järgmiste teenuste tähistamiseks:

Klass 35 – *Oksjonid, enampakkumised; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine; andmetöötlus arvuti abil; majandusprognoosid; reklaamipindade üürimine; müügikampaaniad; info kogumine arvuti andmebaasidesse; info süstematiseerimine arvuti andmebaasides; arvutivõrgureklaam.*

Klass 36 – *Kinnisvara juhtimise ja hindamise agentuurid; kinnisvara rentimine; maaklerlus, vahendustegevus; kinnisvaratehinguid puudutava informatsiooni pakkumine.*

Vaidlustaja peab taotleja kaubamärgi „ekv24.ee + kuju“ registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustaja nimele on registreeritud varasemad riigisisesed kaubamärgid „KV24“ (reg nr 56751; taotluse esitamise kuupäev 06.03.2018) klassides 35, 36, 41 ja 42 ning „KINNISVARA 24 + kuju“ (reg nr 53576; taotluse esitamise kuupäev 19.05.2015) klassis 36. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk on äravahetamiseni sarnane tema varasemate kaubamärkidega ning et võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud teenused on identsed ja samaliigilised.

Teenuste identsuse ja samaliigilisuse käsitlemisel märgib vaidlustaja, et vastavalt kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Riigikohus on sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade/teenuste sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe sarnase tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks (Riigikohtu 03.10.2007 otsus nr 3-2-1-86-07, p 16). Vaidlustaja osutab ka, et kui varasema kaubamärgiga tähistatud teenused hõlmavad kaubamärgi taotluses toodud teenuseid, loetakse need kaubad identseteks (Euroopa Üldkohtu otsused T-104/01, punktid 32 ja 33 ning T-110/01, punktid 43 ja 44).

Seoses taotleja kaubamärgiga hõlmatud klassi 35 teenustega leiab vaidlustaja, et need teenused on identsed vaidlustaja kaubamärgi „KV24“ klassi 35 teenustega, mille hulgas on nimetatud *oksjonid, enampakkumised; reklaam; suhtekorraldus; andmetöötlus arvuti abil; ärianalüüsi-, -uuringu- ja*

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

-infoteenused; reklaamipindade üürimine; turundus; müügiedendusteenused; arvuti andmebaasidesse info kogumine; info süstematiseerimine arvuti andmebaasides; arvutivõrgureklaam.

Seoses taotleja kaubamärgiga hõlmatud klassi 36 teenustega märgib vaidlustaja, et tema:

a) kaubamärk „KV24“ on registreeritud muu hulgas:

- klassi 36 teenustele *kindlustus; finantstehingud; rahalised tehingud; ehitusprojektide rahastamise korraldamine; finants-, rahandusteenused, pangandus; laenu-, krediidi- ja liisinguteenused; võlgade sissenõude- ja faktooringteenused; investitsioonifirmade, holding-kompaniide (valdusühingute) teenused; investeerimisportfellide arendamine; rahaliste vahendite kogumine fondide loomiseks või täiendamiseks ning majanduslik sponsorlus; kapitalihaldus; kapitaliinvesteeringute juhtimine; pandimajateenused; kindlustusteenused; eelnimetatud teenuste alased info-, konsultatsiooni- ja nõuandeteenused;*

- klassi 35 teenustele *ärijuhtimisteenused ja ärialane abi; ehitusprojektide ärialane juhtimine; ärijuhtimisteenused internetis toimuva müügi korraldamiseks; äritegevuse hindamine*, mis on tihedalt seotud taotleja kinnisvara juhtimise ja hindamise teenustega;

- klassi 41 teenustele *interneti või andmebaaside kaudu ligipääsetavate materjalide avaldamine*; ning
- klassis 42 teenustele *IT-teenused, nimelt arvutitarkvaraarendus ja -teostus, programmeerimine, e-kaubanduse internetiplatvormi loomine, veebilehtede loomine, hooldamine ja hostimine ning mitteallalaaditava veebitarkvara pakkumine, veebilehtede uuendamine teenusena, eelnimetatud teenuste alased info-, konsultatsiooni- ja nõuandeteenused*, mis on samaliigilised taotleja teenustega *veebilehekaudne kinnisvarainfo pakkumine* [taotleja kaubamärgi klassis 36 sellist teenust tegelikkuses nimetatud ei ole, küll sisaldab taotleja teenuste loetelu teenust *kinnisvaratehinguid puudutava informatsiooni pakkumine – komisjoni märkus*];

b) kaubamärk „KINNISVARA 24 + kuju“ on registreeritud klassis 36 teenustele *kinnisvarateenused; kinnisvarainfo; arvutipõhine kinnisvarainfo; veebilehekaudne kinnisvarainfo pakkumine; eelnimetatud teenuste alased konsultatsiooni- ja nõuandeteenused*, mis on identsed taotleja kaubamärgi klassis 36 nimetatud teenustega.

Seega peab vaidlustaja taotleja teenuseid klassis 36 osaliselt identseteks ja osaliselt samaliigilisteks vaidlustaja vasemate kaubamärkidega hõlmatud teenustega klassides 35, 36, 41 ja 42.

Võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse osas märgib vaidlustaja, et väljakujunenud tõlgendamistava kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ja kaupu või teenuseid tajub, ning pidades silmas kõiki antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige tähiste sarnasuse ning nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust. Vaidlustaja leiab, et tähis „ee“ taotleja kaubamärgis on Eesti kohalik domeenilaiend, mille kasutamiseks ei ole taotlejal ainuõigust. Laiend „ee“ on laialdaselt kasutuses majandus- ja äritegevuses ega aita muuta kaubamärki „ekv24.ee + kuju“ oluliselt erinevaks varasemast vaidlustaja kaubamärgist „KV24“. Seega on vaidlustaja hinnangul taotleja kaubamärgis suurima eristusvõimega tähiseks sõnaline osa „EKV24“, seejuures sisaldub taotleja kaubamärgis identne vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärk „KV24“. Lisaks on vaidlustaja hinnangul taotleja kaubamärgi kujunduses asukoha ikooni ja numbri 24 kasutamine sarnane vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärgiga „KINNISVARA 24 + kuju“.

Neil asjaoludel peab vaidlustaja tõenäoliseks ühelt poolt vaidlustaja kaubamärkide „KV24“ ja „KINNISVARA 24 + kuju“ ning teiselt poolt taotleja kaubamärgi „ekv24.ee + kuju“ äravahetamist tarbija poolt, sealhulgas nende omavahelist assotsieerumist – tarbija arvab, et teenused pärinevad samast allikast või on vahendatud varasema kaubamärgi omaniku tellimisel. Vaidlustaja leiab, et kui nähakse kaubamärki „ekv24.ee + kuju“, võivad tarbijad väärtalt arvata, et varem registreeritud kaubamärkide „KV24“ ja „KINNISVARA 24 + kuju“ omanik vastutab kuidagi taotleja kaubamärgiga tähistatud teenuste eest või kiidab heaks kaubamärgi „KV24“ kasutamist taotleja kaubamärgis.

Kuivõrd võrreldavad kaubamärgid on sarnased, mõeldud kasutamiseks identsetel ja samaliigilistel teenustel, on seetõttu vaidlustaja hinnangul tõenäoline nende äravahetamine, sealhulgas assotsieerumine.

Vaidlustaja lisab, et reserveerib tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48³ alusel õiguse esitada täiendavaid põhjendusi ja tõendeid.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 punktist 2, § 41 lõigetest 2 ja 3 ning TÕAS § 39 lg 1 punktist 2 ja § 61 lõikest 1 palub vaidlustaja komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „ekv24.ee + kuju“ (taotlus nr M202000480) klassides 35 ja 36 õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljavõtted Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja Eesti Kaubamärgilehest 10/2020 taotleja kaubamärgi kohta ning väljavõtted Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärkide kohta.

11.11.2020 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse ja üritas 12.11.2020 ja 20.11.2020 avaldust taotlejale kätte toimetada, kasutades selleks komisjonile teadaolevaid taotleja kontaktandmeid. Kuivõrd komisjonil puudus kindlus, et taotleja on avalduse kätte saanud, toimetas komisjon **22.12.2020** avalduse taotlejale kätte avalikult, avaldades sellekohase teate Ametlikes Teadaannetes (TÕAS § 48¹ lg 4, tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lg 5). Teates teavitati taotlejat muu hulgas komisjoni kontaktandmetest, mille kaudu saab komisjoniga ühendust kõigi avalduse materjalidega tutvumiseks, ning sellest, et taotleja peab hiljemalt 08.03.2021 komisjonile kirjalikult teatama, kas ta vaidleb avaldusele vastu. Taotleja ei ole komisjoniga ühendust võtnud ega teatanud avaldusele vastu vaidlemise soovist.

11.03.2021 andis komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 kahekuulise tähtaja vaidlustusavalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks.

10.05.2021 teatas vaidlustaja komisjonile, et jääb vaidlustusavalduses esitatud põhjenduste, tõendite ja nõuete juurde.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk on vaidlustaja kaubamärkidega äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv ning võrreldavad märgid hõlmavad identseid ja samaliigilisi teenuseid klassides 35 ja 36. Samuti leiab vaidlustaja, et tulenevalt sellest, et taotleja jättis vaidlustusavaldusele vastamata, on ilmne, et taotleja ei soovi käesolevast menetlusest osa võtta. Muu hulgas võib eeldada, et taotleja ei soovi vaidlustusavaldusele vastu väita. Kohtupraktikas on välja kujunenud, et kui vastaspool jätab avaldusele tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (TsMS § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas välja kujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (TsMS § 231 lg 2). Kuivõrd vaidlustajal ja komisjonil puuduvad taotleja vastuväited vaidlustusavaldusele, on vaidlustaja hinnangul põhjust eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.

25.05.2021 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja kaubamärgi „ekv24.ee + kuju“ (taotlus nr M202000480) registreerimise tuginedes KaMS § 10 lg 1 punktis 2 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.

Taotleja kaubamärgile vastandatud varasemate õigustena tugineb vaidlustaja oma Eestis registreeritud kaubamärkidele „KV24“ (reg nr 56751) ja „KINNISVARA 24 + kuju“ (reg nr 53576). Taotleja kaubamärgi „ekv24.ee + kuju“ taotluse esitamise kuupäev on 22.05.2020 ning vaidlustaja kaubamärkide „KV24“ ja „KINNISVARA 24 + kuju“ taotluste esitamise kuupäevad on vastavalt 06.03.2018 ja 19.05.2015. Seega on vaidlustaja kaubamärgid taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast varasemad KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid koos nendega hõlmatud asjassepuutuvate teenustega on järgmised:

KV24

Klass 35 [vaidlustaja poolt esile toodud ulatuses]: *oksjonid, enampakkumised; reklaam; suhtekorraldus; andmetöötlus arvuti abil; ärianalüüsi-, -uuringu- ja -infoteenused; reklaamipindade üürimine; turundus; müügiedendusteenused; arvuti andmebaasidesse info kogumine; info süstematiseerimine arvuti andmebaasides; arvutivõrgureklaam; ärijuhtimisteenused ja ärialane abi; ehitusprojektide ärialane juhtimine; ärijuhtimisteenused internetis toimuva müügi korraldamiseks; äritegevuse hindamine*

Klass 36: *kindlustus; finantstehingud; rahalised tehingud; ehitusprojektide rahastamise korraldamine; finants-, rahandusteenused, pangandus; laenu-, krediidi- ja liisinguteenused; võlgade sissenõude- ja faktooringteenused; investitsioonifirmade, holding-kompaniide (valdusühingute) teenused; investeerimisportfellide arendamine; rahaliste vahendite kogumine fondide loomiseks või täiendamiseks ning majanduslik sponsorus; kapitalihaldus; kapitaliinvesteeringute juhtimine; pandimajateenused; kindlustusteenused; eelnimetatud teenuste alased info-, konsultatsiooni- ja nõuandeteenused*

Klass 41 [vaidlustaja poolt esile toodud ulatuses]: *interneti või andmebaaside kaudu ligipääsetavate materjalide avaldamine*

Klass 42 [vaidlustaja poolt esile toodud ulatuses]: *IT-teenused, nimelt arvutitarkvaraarendus ja -teostus, programmeerimine, e-kaubanduse internetiplatvormi loomine, veebilehtede loomine, hooldamine ja hostimine ning mitteallalaaditava veebitarkvara pakkumine, veebilehtede uuendamine teenusena, eelnimetatud teenuste alased info-, konsultatsiooni- ja nõuandeteenused*



Klass 36: *kinnisvarateenused; kinnisvarainfo; arvutipõhine kinnisvarainfo; veebilehekaudne kinnisvarainfo pakkumine; eelnimetatud teenuste alased konsultatsiooni- ja nõuandeteenused*

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgi „ekv24.ee + kuju“ registreerimisel taotluses nimetatud teenuste tähistamiseks esineb 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 ettevõtelt (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).

Komisjon leiab, et vaidlustaja on piisavalt põhjendanud taotleja kaubamärgi „ekv24.ee + kuju“ sarnasusi vaidlustaja kaubamärkidega „KV24“ ja „KINNISVARA 24 + kuju“. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tähis „.ee“ taotleja kaubamärgis on Eesti tippdomeenile viitav laiend, mille kasutamiseks ei ole taotlejal ainuõigust. Laiend „.ee“ on eri isikute majandus- ja äritegevuses laialdaselt kasutuses ega aita muuta kaubamärki „ekv24.ee + kuju“ oluliselt erinevaks varasemast vaidlustaja kaubamärgist „KV24“. Seega on taotleja kaubamärgi sõnalisest osast suurima eristusvõimega laiendile „.ee“ eelnev täheühend „ekv24“, kusjuures taotleja kaubamärgis sisaldub identne vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärk „KV24“. Samuti nõustub komisjon vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgi koosseisus eelkõige asukoha ikooni ja mingil määral ka numbri 24 kasutamisest tulenevalt on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga „KINNISVARA 24 + kuju“. Neil asjaoludel on komisjon seisukohal, et taotleja kaubamärk on tervikuna sarnane nii vaidlustaja varasema kaubamärgiga „KV24“ kui ka „KINNISVARA 24 + kuju“.



Klass 35: *oksjonid, enampakkumised; reklaamiteenistus, avalikkusega suhtlemine; andmetöötlus arvuti abil; majandusprognoosid; reklaamipindade üürimine; müügikampaaniad; info kogumine arvuti andmebaasidesse; info süstematiseerimine arvuti andmebaasides; arvutivõrgureklaam*

Klass 36: *kinnisvara juhtimise ja hindamise agentuurid; kinnisvara rentimine; maaklerlus, vahendustegevus; kinnisvaratehinguid puudutava informatsiooni pakkumine*

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et taotleja kaubamärgiga hõlmatud klasside 35 ja 36 teenused on identsed ja samaliigilised vaidlustaja varasemate kaubamärkidega hõlmatud teenustega. Seoses taotleja klassi 35 teenustega nõustub komisjon vaidlustajaga, et need teenused on identsed vaidlustaja kaubamärgi „KV24“ klassi 35 loetelus sisalduvate teenustega. Seoses taotleja klassi 36 teenustega leiab komisjon, et need teenused on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi „KINNISVARA 24 + kuju“ klassis 36 loetletud teenustega.

Võttes arvesse taotleja kaubamärgi „ekv24.ee + kuju“ sarnasust vaidlustaja kaubamärkidega „KV24“ ja „KINNISVARA 24 + kuju“ ning asjassepuutuvate teenuste identsust ja samaliigilisust, leiab komisjon, et käesoleval juhul on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasemate kaubamärkidega KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Seejuures taotleja klassi 35 teenustega seoses esineb äravahetamise tõenäosus tulenevalt vaidlustaja kaubamärgist „KV24“ ning taotleja klassi 36 teenustega seoses esineb äravahetamise tõenäosus tulenevalt vaidlustaja kaubamärgist „KINNISVARA 24 + kuju“. Vaidlustusavaldus kuulub seega rahuldamisele.

Komisjon arvestab ka seda, et taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja seisukohti ja tõendeid ümberlukkavaid või kahtluse alla seadvaid seisukohti ega tõendeid.

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 komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „ekv24.ee + kuju“ (taotlus nr M202000480) registreerimise kohta klassides 35 ja 36 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

Janika Kruus

Rein Laaneots