

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 2015-o

Tallinn, 22.11.2021

**Avaldus nr 2015 – kaubamärgi
„Mysolar“ (taotlus nr M202001320)
registreerimise vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Signe Holm ja Maria Silvia Martinson, vaatas kirjalikus menetluses läbi Taani juriidilise isiku Solar A/S vaidlustusavalduse Mysolar OÜ kaubamärgi „Mysolar“ (taotlus nr M202001320) registreerimise vastu klassis 37.

Asjaolud ja menetluse käik

01.06.2021 esitas Solar A/S (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolnik Indrek Eelmets, hiljem patendivolnik Martin Jõgi) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse Mysolar OÜ (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „Mysolar“ (taotlus nr M202001320; taotluse esitamise kuupäev 09.12.2020) registreerimine klassis 37.

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 (kaubamärkide äravahetamise tõenäosus) ja 3 (varasema märgi eristusvõime ja maine ärakasutamine või kahjustamine) vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuuluvad järgmised varasemad kaubamärgid:

- „solar + kuju“ (Euroopa Liidu kaubamärk (EUTM) nr 010954873; registreerimise kuupäev 16.10.2016), registreeritud klassides 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 25, 37, 39, 41, 42;
- „solar + kuju“ (EUTM nr 010954865; registreerimise kuupäev 16.10.2016), registreeritud klassides 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 25, 37, 39, 41, 42;
- „SOLAR“ (EUTM nr 015292121; registreerimise kuupäev 25.04.2017), registreeritud klassis 35.

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada kaubamärgile „Mysolar“ (taotlus nr M202001320) antud õiguskaitse ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi kohta ja vaidlustaja vastandatud kaubamärkide registreerimistunnistused.

07.06.2021 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetluse ja edastas selle samal kuupäeval taotlejale e-kirja teel. Taotlejat teavitati tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 tulenevast leppeperioodist ning sellest, et kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 peab taotleja kirjalikus vormis teatama komisjonile hiljemalt 12.08.2021, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda.

Komisjoni 15.06.2021 meeldetuletuse järgselt saata komisjonile kinnitus vaidlustusavalduse kättesaamise kohta, kinnitas taotleja 16.06.2021 avalduse kättesaamist koos küsimusega, mida tuleb taotlejal edasi teha. 16.06.2021 selgitas komisjon viitega TÕAS §-le 48², et taotlejal tuleb teates

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

märgitud tähtjaks (12.08.2021) allkirjastatud või digiallkirjastatud vormis teatada, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda ja oma seisukohti esitada või mitte.

Taotleja komisjonile avaldusele vastuvaidlemise soovist ei teatanud.

16.08.2021 tegi komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 18.10.2021. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

Taotleja, kellele saadeti komisjoni 16.08.2021 kiri teadmiseks, saatis komisjonile samal kuupäeval küsimuse, kas on mingi võimalus, et taotleja saab lõplikult oma kaubamärgi endale jätta või mitte, samuti küsimuse, et kuna sõna „solar“ kasutatakse üle maailma, siis kas ka teised, kes registreerivad sarnased nimed, peavad oma nimed muutma. Komisjon selgitas 18.08.2021 taotlejale, et küsimus sellest, kas kaubamärk „Mysolar“ registreeritakse taotleja nimele või mitte, on küsimus, mille komisjon lahendab vaidlustusavalduse menetluse lõpus komisjoni tehtava otsusega ning sellele ei ole võimalik vastata ega mis tahes eelhinnanguid anda praeguses menetlusstaadiumis. Komisjon selgitas täiendavalt, et kuivõrd taotleja ei teatanud komisjoni antud tähtjaks vaidlustusavaldusele vastu vaidlemise soovist, kohaldatakse edasises menetluses kiirendatud menetlust vastavalt TÕAS § 48⁴ lõikele 1. Komisjon märkis, et see tähendab muu hulgas, et taotlejale võimalust omapoolsete seisukohtade esitamiseks ei anta ning komisjon alustab kohe pärast vaidlustaja esitatavate põhjenduste ja tõendite saamist lõppmenetlust, kusjuures komisjon rahuldab vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu. Lisaks juhtis komisjon taotleja tähelepanu, et kui taotlejale antud ja nüüd lõppenud vastamise tähtaja möödalaskmine oli tingitud mõjuvast põhjusest, võib komisjoni koosseisu eesistuja selle taotleja kirjaliku ennistamisavalduse alusel ennistada, kui täidetud on ka muud TÕAS § 49 lõikes 6 sätestatud tingimused. Seoses taotleja teise küsimusega, et kas ka muud sarnaseid nimesid registreerida soovivad isikud peavad oma nimesid muutma, selgitas komisjon, et nimetatud küsimus ei kuulu komisjoni pädevusse, kuna komisjon lahendab sõltumatu kohtueelse organina üksnes konkreetsete kaubamärkide kohta komisjonile esitatud vaidlustusavaldusi ning komisjon ei kujunda seisukohti ega soovi spekuloida menetlusväliste kaubamärkide registreeritavuse üle.

18.10.2021 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused ja tõendid, märkides kokkuvõtlikult järgmist.

Osutades oma seisukohtadele lisatud vaidlustaja veebilehe (solar.eu) ja Reuters'i veebilehe (reuters.com) väljavõtetele, samuti vaidlustaja kui börsiettevõtte üldkogu 15.03.2019 ettekandele, märgib vaidlustaja, et ta (Solar A/S) on Taanis asuv börsiettevõtte, mis tegeleb elektri, kütte, torustiku ja ventilatsioonikomponentide turustamise ning vastavate teenuste osutamisega, sh Euroopa Liidus (EL). Solar A/S asutati enam kui sada aastat tagasi (1919. a). Vaidlustaja toob esile, et tema üldkogu 15.03.2019 ettekandest nähtuvalt (ettekande lk 27) on vaidlustajal:

- 2 miljonit tellimust veebipoes,
- 9 miljonit külastajat veebisaidil,
- üle 35 000 jälgija sotsiaalmeedia kontodel,
- 2 miljonit kauba tarnet (*drop delivery*),
- rohkem kui 100 000 kauba kohaletoometamist (*fast box delivery*),
- 1 miljon sissetulevat telefonikõnet,
- 500 000 väljaminevat telefonikõnet,
- 400 000 poekülastust,
- 100 000 kliendikülastust,
- 4 miljonit väljaminevat e-kirja ja teksti (*e-mails and text sent out*).

Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema tooteid ja teenuseid eristavad sõna- ja logomärgid solar/SOLAR on EL-is tuntud ning neil märkidel on siin regioonis hea maine ja kõrge eristusvõime.

Vaidlustaja on järgmiste varasemate EL kaubamärkide omanik:

- „solar + kuju“ (EUTM nr 010954873; õiguskaitses alates 11.06.2012), registreeritud muu hulgas klassi 37 teenustele:

Ehitustegevus; Remont; Paigaldustööd; Ükski eelmainitud teenus selles klassis ei ole gaasiturbiinidele, gaasikompressoritele või gaasiturbiinikomplektidele ega nendega seotud;

- „solar + kuju“ (EUTM nr 010954865; õiguskaitses alates 11.06.2012), registreeritud muu hulgas klassi 37 teenustele:

Ehitustegevus; Remont; Paigaldustööd; Ükski eelmainitud teenus selles klassis ei ole gaasiturbiinidele, gaasikompressoritele või gaasiturbiinikomplektidele ega nendega seotud;

- „SOLAR“ (EUTM nr 015292121; õiguskaitses alates 30.03.2016), registreeritud klassis 35, sh teenustele:

Reklaam järgmistes valdkondades: /.../ elektripaigaldised, kaablid /.../ taastuvenergia /.../; Ärijuhtimine järgmistes valdkondades: /.../ elektripaigaldised, kaablid /.../ taastuvenergia /.../; Kaubandus- või tööstusjuhtimise abi järgmistes valdkondades: /.../ elektripaigaldised, kaablid /.../ taastuvenergia /.../; Müügiedendus kolmandatele isikutele järgmistes valdkondades: /.../ elektripaigaldised, kaablid /.../ taastuvenergia /.../; Kaupade esitlemine sidemeedias jae- ja hulgimüügi eesmärgil järgmistes valdkondades: /.../ elektripaigaldised, kaablid /.../ taastuvenergia /.../.

Taotleja on registreerimiseks esitanud järgmise hilisema kaubamärgi:

„Mysolar“ (taotlus nr M202001320; taotluse esitamise kuupäev 09.12.2020), esitatud registreerimiseks klassi 37 teenustele:

Elamute päikeseenergiasüsteemide paigaldamine; elektrienergiat genereerivate seadmete paigaldamine; elektri jaamade paigaldamise nõustamine; elektrijuhtmestiku uuendamine; elektriiku teenused; elektriseadmete paigaldamine; elektrivalguse- ja energiasüsteemi paigaldus; energiat säästvate seadmete paigaldamine.

Viidates KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitses välistavale asjaolule, märgib vaidlustaja, et visuaalsest aspektist koosnevad vaidlustaja varasemad kaubamärgid kindlat värvi taustast ja sõnast „solar“ (vaidlustaja logomärgid) või üksnes sõnast „SOLAR“ (vaidlustaja sõnamärk). Taotleja kaubamärk koosneb visuaalselt samast sõnast „solar“ ning prefiksist „My“ – viimane välistab kaubamärkide identsuse, ent mitte nende sarnasuse, mis on KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks piisav. Vaidlustaja hinnangul järeldub sellest, et vaidlustaja kaubamärgid „SOLAR“ (logod ja sõna) ning taotleja kaubamärk „Mysolar“ (sõna) on visuaalselt sarnased, kuivõrd taotleja kaubamärk kordab teise elemendina vaidlustaja kaubamärkide sõna.

Foneetilise aspektiga seoses märgib vaidlustaja, et kõik vaidlustaja kaubamärgid koosnevad ühest sõnast (solar/SOLAR), mis silbitub ja hääldub kui *so-lar*. Taotleja kaubamärk koosneb kombinatsioonist Mysolar, mis silbitub kui *my-so-lar* ja hääldub kui *mai-so-lar*. Taotleja kaubamärk sisaldab mõlemaid vaidlustaja kaubamärgi silpe (*so-lar*), lisades neile vaid ühe silbi prefiksi *My* (hääldus *mai*). Sellest järeldub vaidlustaja hinnangul, et menetlusosaliste kaubamärgid on ka foneetiliselt sarnased, kuivõrd taotleja kaubamärk kordab teise elemendina vaidlustaja kaubamärke.

Vaidlustaja märgib, et ka semantiliselt koosnevad kõik vaidlustaja kaubamärgid sõnast solar/SOLAR (*päike, päikese*). Taotleja kaubamärk „Mysolar“, mis lisab eelmainitule vaid prefiksi *My* (*mu, minu*) ei tekita vaidlustaja hinnangul tema kaubamärkidega võrreldes tähenduslikult erinevaid assotsiatsioone (*mu, minu + päike, päikese*), vaid taaskord kordab teise elemendina vaidlustaja kaubamärki.

Eeltoodud asjaoludel leiab vaidlustaja, et vaidlustaja solar/SOLAR logomärgid ning sõnamärk on taotleja sõnamärgiga „Mysolar“ visuaalselt, foneetiliselt ja tähenduslikult väga sarnased.

Seoses võrreldavate teenuste identsuse ja samaliigilisusega märgib vaidlustaja, et tema logomärkidega tähistatakse muu hulgas klassis 37 teenuseid *paigaldustööd*. Need hõlmavad omakorda ka taotleja klassi 37 erinevate elektri- ja energiasüsteemide ja seadmete paigaldustöö teenuseid (*elamute päikeseenergiasüsteemide paigaldamine; elektrienergiat genereerivate seadmete paigaldamine; elektriseadmete paigaldamine; elektrivalguse- ja energiasüsteemi paigaldus; energiat säästvate seadmete paigaldamine*). Nimetatud teenused on vaidlustaja hinnangul seega identsed. Lisaks on taotleja erinevad paigaldusteenused ka väga sarnased vaidlustaja klassi 37 teenustega *ehitustegevus; remont*. Viimased võivad endas sisaldada või olla olemuslikult seotud mitmete süsteemide ja seadmete paigaldusteenustega. Vaidlustaja osutab ka, et taotleja kaubamärgiga tähistatakse lisaks teenuseid *elektri jaamade paigaldamise nõustamine*. Ka need on vaidlustaja hinnangul hõlmatud (või vähemasti väga sarnased) vaidlustaja logomärkide üldteenustega *paigaldustööd* ja teenustega *ehitustegevus; remont*. Taotleja klassi 37 teenuste seas nimetatud teenused *elektrijuhtmestiku uuendamine; elektriiku teenused* on vaidlustaja hinnangul hõlmatud või vähemasti väga sarnased vaidlustaja logomärkide klassi 37 teenustega *ehitustegevus; remont; paigaldustööd*.

Vaidlustaja märgib ka, et tema sõnamärgiga tähistatakse klassi 35 teenuseid, sh reklaam, ärijuhtimine, kaubandus- või tööstusjuhtimise abi, müügiedendus kolmandatele isikutele ja kaupade esitlemine

sidemeedias jae- ning hulgimüügi valdkondades, mis kõik on seotud muu hulgas teenustega *elektripaigaldiste, kaablite ja taastuenergia valdkondades*. Vaidlustaja leiab seetõttu, et taotleja kaubamärgi klassi 37 teenuste pakkumine võib endas sisaldada või vähemasti olla olemuslikult seotud vaidlustaja kaubamärgi klassi 35 samade valdkondade reklaami, ärijuhtimise, kaubandus- või tööstusjuhtimise abi, müügiedenduse või kaupade esitlemisega.

Vaidlustaja leiab neil asjaoludel, et kõikidele taotleja klassi 37 teenustele leidub identne või väga sarnane vaste vaidlustaja logomärkide klassi 37 või sarnane vaste vaidlustaja sõnamärgi klassi 35 teenuste loeteludest, mistõttu on kõik taotleja kaubamärgi teenused identsed ja/või väga sarnased vaidlustaja kaubamärkide teenustega.

Kuivõrd ühelt poolt vaidlustaja kaubamärgid „solar + kuju“ ja „SOLAR“ ning teiselt poolt taotleja sõnamärk „Mysolar“ on väga sarnased ja kuivõrd nendega tähistatakse nii identseid teenuseid kui ka väga sarnaseid teenuseid, on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide vahel esineb äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus keskmise tarbija osas. Taotleja kaubamärgi registreerimine selle taotluses märgitud klassi 37 kaupade osas on vaidlustaja hinnangul seega vastuolus vaidlustaja varasemate õiguste ning KaMS § 10 lg 1 p 2 regulatsiooniga.

Viidates KaMS § 10 lg 1 punktis 3 sätestatud õiguskaitset välistavale asjaolule, leiab vaidlustaja, et nähtuvalt eespool toodust, on vaidlustaja asjaomased kaubamärgid EL-is tuntud ja neil on siin hea maine ja kõrge eristusvõime. Vaidlustaja hinnangul loob keskmine tarbija menetlusosaliste kaubamärkide vahel seose ning sellise seose loomise läbi võib taotleja kaubamärgi kasutamine põhjendamatult ära kasutada vaidlustaja varasemate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet. Alternatiivselt, kui taotleja kaubamärgi teenuste kvaliteet ei vasta vaidlustaja varasemate ja EL-is tuntud kaubamärkide teenuste kõrgele kvaliteedile, võidakse vaidlustaja hinnangul mainitud eristusvõimet ja mainet taotleja tegevuse läbi ka kahjustada. Vaidlustaja leiab, et seejuures tuleb arvestada, et vaidlustajal puudub taotleja teenuste kvaliteedi üle kontroll.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi registreerimine taotluses märgitud klassi 37 kaupade osas on seega vastuolus vaidlustaja varasemate õiguste ning KaMS § 10 lg 1 p 3 regulatsiooniga.

Vaidlustaja toob esile ka seda, et vaidlustajale teadaolevalt ei ole taotleja avaldanud soovi vaidlustusavaldusele vastu vaielda, vaatamata sellekohasele õigusele ning võimalusele. Vastavalt TÕAS § 48⁴ lõikele 1 ei takista see aga vaidlustusavalduse menetlust ning komisjon rahuldab sellisel juhul avalduse otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselgelt põhjendatu.

Kõigest eeltoodust tulenevalt palub vaidlustaja KaMS § 10 lg 1 punktide 2 ja 3 alusel jätkuvalt tühistada kaubamärgile „Mysolar“ antud õiguskaitse ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud väljavõtted vaidlustaja veebilehelt ja Reuters'i veebilehelt ning vaidlustaja üldkogu 15.03.2019 ettekanne.

01.11.2021 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendatu, muu hulgas 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.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja kaubamärgi „Mysolar“ (taotlus nr M202001320; taotluse esitamise kuupäev 09.12.2020) registreerimise klassis 37, leides, et nimetatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3. Vaidlustaja nimele on muu hulgas klassi 37 teenuste tähistamiseks registreeritud EL kaubamärgid „solar + kuju“ (EUTM nr 010954873; taotluse esitamise kuupäev 11.06.2012) ja „solar + kuju“ (EUTM nr 010954865; taotluse esitamise kuupäev 11.06.2012). Vaidlustaja nimetatud kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasemad taotleja kaubamärgist. Lisaks on vaidlustaja nimele registreeritud klassi 35 teenuste tähistamiseks EL kaubamärk „SOLAR“ (EUTM nr 015292121; taotluse esitamise kuupäev 30.03.2016), mis on samuti taotleja kaubamärgist varasem. Samas on Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO)

kaubamärkide andmebaasist nähtuvalt vaidlustaja kaubamärgi nr 015292121 vastu esitatud avaldus nimetatud kaubamärgi registreeringu tühistamiseks, mille menetlus on käesoleval ajal pooleli. Seega ei ole praeguse seisuga selge, kas vaidlustaja ainuõigus kaubamärgile nr 015292121 jääb kehtima, mistõttu komisjon vaidlustaja nimetatud kaubamärki käesoleval juhul arvesse ei võta. Eeltoodu ei mõjuta siiski vaidlustaja EL kaubamärkide nr 010954873 ja 010954865 kui taotleja kaubamärgi suhtes varasemate õiguste arvesse võtmist.

Vaidlustaja palub komisjonil KaMS § 10 lg 1 punktide 2 ja 3 alusel tühistada taotleja kaubamärgile „Mysolar“ antud õiguskaitse ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon leiab, et arvestades vaidlustaja varasemaid EL kaubamärke nr 010954873 ja 010954865 ei ole vaidlustusavaldus TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus vastavalt TÕAS § 48⁴ lõikele 1 rahuldamisele otsust põhjendamata.

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 punktide 2 ja 3 ning § 41 lõikest 3, otsustas komisjon:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „Mysolar“ (taotlus nr M202001320) registreerimise kohta klassis 37 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

Signe Holm

Maria Silvia Martinson