

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1310-o**

Tallinnas 28. septembril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku HYUNDAI MOTOR COMPANY (aadress: 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu Seoul, Lõuna-Korea), keda esindab patendivolnik Kristjan Leppik, vaidlustusavalduse kaubamärgi „H + kuju“ (registreerimistaotluse number M200900674) registreerimise osas HIGER BUS COMPANY LIMITED nimele klassides 12 ja 37.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1310 all ja eelmenetlejaks määrati Kerli Tillberg.

**Menetluse käik ja asjaolud**

03.03.2011 esitas HYUNDAI MOTOR COMPANY (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) kaubamärgi „H + kuju“ registreerimise (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 01/2011) vastu HIGER BUS COMPANY LIMITED (edaspidi taotleja) nimele alljärgnevate kaupade osas:

Klassis 12 – autod; autoshassiid; sõidukite rattad, sõidukite rattakummid; autokered; sõidukipolsterdused; sõidukite suunatud; elektrisõidukid; bussid; betoonisegamisautod.

Klassis 37 – mootorsõidukite hooldus ja remont, sõidukite pesemine; sõidukite määrimine, õlitamine; sõidukite poleerimine; sõidukite roostevastane töötlemine; sõidukite hooldusjaamad; sõidukite puhastamine; sõidukite remont; sõidukite hooldus.

Vaidlustatud kaubamärk on reproduktsioonil kujutatud järgmiselt:



Vaidlustaja leiab, et otsus registreerida kaubamärk „H + kuju“ on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3, § 9 lg 1 punktiga 10 ja § 10 lg 1 punktiga 7 ning Pariisi konventsiooni art 6bis lõikega 1 ja TRIPS art 16 lõikega 3.

---

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

Faks:  
6208109  
<http://toak.just.ee/>

Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 2 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 ning sama paragrahvi punkti 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustaja omab Eestis õiguskaitset kaubamärgile „H+kuju“ (registreering nr 12715), mis on varasem (prioriteedikuupäev 03.12.1990) vaidlustatud kaubamärgist KaMS § 11 lg 1 p-i 1 ja 2 mõttes, mille kohaselt loetakse varasemaks kaubamärgiks kaubamärki, mis omandas üldtuntuse varem ja registreeritud kaubamärki, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.



Vaidlustajale kuuluv kaubamärk „H + kuju“ (reg nr 12715) omab õiguskaitset klassis 12 – sõiduautod, veoautod, autobussid.

#### **Kaupade ja teenuste samaliigilisus ja identsus**

Vaidlustaja märgib, et vaidlustatud kaubamärgitaotluses toodud kaubad `autod, elektrisõidukid, bussid, betoonisegamisautod` on identsed vaidlustajale kuuluva kaubamärgi loetelus sisalduvate kaupadega, s.o sõiduautod, veoautod, autobussid.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, lõppkasutajad, kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahend C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punkt 23).

Ka Riigikohus on 3. oktoobri 2007.a otsuse nr 3-2-1-86-07 punktis 16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, lõpp-tarbijaid, kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks.

Vaidlusalusele kaubamärgile on lisaks eelnevalt analüüsitud kaupadele soovitud ka kaitset kaupadele autoshassiid; sõidukite rattad, sõidukite rattakummid; autokered; sõidukipolsterdused; sõidukite suunatud. Vaidlustaja märgib, et tegemist on sõidukite kere ja selle osadega, mis on lahutamatu

seotud sõidukitega. Seega on tegemist üksteist täiendavate kaupadega, mille lõpp-tarbijad on samad. Samuti võivad kaupade turustuskanalid kattuda. Toetudes eelmainitud kohtupraktikale on vaidlustaja seisukohal, et nimetatud kaupade näol on tegemist KaMS § 12 lg 1 p-i 2 tähenduses samaliigiliste kaupadega. Veel lisab vaidlustaja, et sisuliselt identsed kaubad olid vaatluse all ka tööstusomandi apellatsioonikomisjoni lahendis nr 1208-o, milles samuti tunnistati analoogselt ülalesitatuga sõidukite kere ja selle osad samaliigilisteks kaupadeks võrreldes sõidukitega.

Lisaks eelkäsitatud kaupadele klassis 12, taotletakse vaidlusaluse kaubamärgi registreerimist ka klassi 37 teenuste osas: mootorsõidukite hooldus ja remont; sõidukite pesemine; sõidukite määrimine, õlitamine; sõidukite poleerimine; sõidukite roostevastane töötlemine; sõidukite hooldusjaamad; sõidukite puhastamine; sõidukite remont; sõidukite hooldus.

Vaidlustaja märgib, et on üldteada asjaolu, et sõidukite müügikohtades pakutakse paralleelselt ka eelnimetatud klassi 37 teenuseid (mootorsõidukite hooldus ja remont; sõidukite pesemine; sõidukite määrimine, õlitamine; sõidukite poleerimine; sõidukite roostevastane töötlemine; sõidukite hooldusjaamad; sõidukite puhastamine; sõidukite remont; sõidukite hooldus). Seda muuhulgas ka tulenevalt sõidukite müüjate poolt pakutava garantii teostamisega seonduvate teenustega, s.o sõiduki müügile järgneb ka sõiduki tehniline hooldus, mis hõlmab muuhulgas ka garantii korras teostatavaid remondi ja hooldustöid (sh puhastamine ja pesemine, poleerimine, määrimine, õlitamine roostevastane töötlemine jne). Sellest tulenevalt peab vaidlustaja ka klassis 37 toodud teenuseid, mille lõpptarbijad ja ka teenuste osutajad on samad ning mistõttu tuleb neid teenuseid lugeda KaMS § 10 lg 1 p-i 2 tähenduses samaliigilisteks teenusteks võrreldes vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgi loetelus toodud kaupadega.

Vaidlustaja lisab, et kuivõrd vaidlustusavalduses toetub vaidlustaja ka varasematele üldtuntusest tulenevatele õigustele, mis on saavutatud nii klassi 12 kuuluvate kaupade kui ka klassi 37 kuuluvate teenuste tähistamisel, saab registreerimiseks esitatud kaubamärgi klassis 37 taotletud teenuseid pidada ka identseteks teenusteks võrreldes vastandatud vaidlustaja üldtuntud kaubamärgiteenustega. Vaidlustaja osundab siinkohal KaMS § 12 lg 2 p-le 1, mille kohaselt määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes üldtuntud kaubamärgi puhul kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärk üldtuntuse saavutas. Arvestades, et vaidlustaja on üldtuntuse omandanud kaubamärgile ka klassis 37 toodud teenuste tähistamisel, laienevad varasemad õigused ka nimetatud teenustele.

Kaubamärgi esmaseks funktsiooniks majandus- ja äritegevuses on kaupade ja/või teenuste eristamine teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja/või teenustest (KaMS § 3). Kuivõrd taotleja taotleb kaitset kaubamärgile identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks, mille osas vaidlustaja juba omab oma kaubamärgile õiguskaitset, siis taotleja kaubamärk ei täida eelmainitud eristavat funktsiooni.

### **Kaubamärkide äravahetatavus ja assotsieeruvus**

Euroopa Kohtu 22.06.1999 a. lahendi C-342/97 punkti 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 otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsuse C-251/95 punktis 22 on leitud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Seega, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tuleneb, et kaubamärgid on sarnased juhul, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Hilisem kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse identsete ja samaliigiliste kaupade jaoks ning see meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade kaubandusliku päritolu osas. Veel peab vaidlustaja vajalikuks märkida, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemiseks.

Nii kohtu kui ka tööstusomandi apellatsioonikomisjoni praktikas on kinnistunud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi.

Võrreldavad kaubamärgid on kombineeritud märgid, kusjuures mõlema kaubamärgi koosseisus on kasutatud sama kujunduslikku elementi – sõõri, milles on stiliseeritud täht. Visuaalsel vaatlusel on tarbijale, kes on piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja hoolas, koheselt tuvastatav tähistes sisalduvate nimetatud stiliseeritud ringi ja H tähe kokkulangevus. Just nimetatud elementide alusel on varasem üldtuntud ning mainekas kaubamärk talletunud tarbija mällu. Minimaalne kujunduslik erinevus ei ole piisav eristumaks üheselt varasemast kaubamärgist. Vaidlustatud kaubamärgitaotluses nr M200900674 toodud tähise nägemisel seostab tarbija seda koheselt varasema vaidlustaja kaubamärgiga, mistõttu ei suuda vaidlustatud kaubamärk täita kaubamärgi eristavat funktsiooni. Seega võib öelda, et visuaalselt on tegemist äravahetamiseni sarnaste ning assotsieeruvate kaubamärkidega.

Vaidlustaja hinnangul on võrreldavad tähised identsed foneetiliselt, kuna mõlemad kaubamärgid sisaldavad identset tähte H.

Hinnates kaubamärkide kontseptuaalselt sarnasust, märgib vaidlustaja, et nii vastandatud kui ka registreerimiseks esitatud tähised koosnevad ühest tähest - H. Kontseptuaalselt on täht H tuletatud vaidlustusavalduse esitaja ärinime HYUNDAI MOTOR COMPANY ja kaubamärgi HYUNDAI esimesest tähest. Ka vaidlustatud kaubamärk sisaldab sama kontseptuaalset seost. Nimelt on täht tuletatud taotleja ärinime HIGER BUS COMPANY LIMITED esimesest tähest. Mistõttu on käesoleval juhul tegemist kontseptuaalselt identsete kaubamärkidega. Vaidlustaja rõhutab, et käesoleval juhul on tulenevalt kõrge eristusvõimega üldtuntud varasemast kaubamärgist ning ka tähistega kaetud kaupade ja teenuste identsusest ning samaliigilisusest, kaubamärkide äravahetamise tõenäosus eriti suur.

Siinkohal märgib vaidlustaja, et juhul, kui apellatsioonikomisjon peaks asuma seisukohale, et käesoleval juhul taotletakse registreerimiseks esitatud kaubamärgile kaitset eriliigiliste kaupade/teenuste tähistamiseks, kohaldub KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitsel välistav asjaolu.

### **Üldtuntud kaubamärgi maine ja eristusvõime ebaaus ärakasutamine**

KaMS § 10 lg 1 p-i 3 kohaldamise üheks eelduseks on, et varasemal kaubamärgil oleks maine ning, et esineks tõenäosus, et hilisema kaubamärgiga võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Vaidlustaja on seisukohal, et tema kaubamärk „H+kuju“ on maailmas, sh Eestis üldtuntud kõrge mainega kaubamärk, millisega võrreldes sarnasele tähisele õiguskaitset võimaldada on väär.

Vastavalt KaMS § 7 lõikele 2 loeb tööstusomandi apellatsioonikomisjon kaubamärgi üldtuntuks muuhulgas kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamisega. KaMS § 7 lõike 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muuhulgas kaubamärgi: 1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris, 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut; 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides; 4) hinnangulist väärtust.

Toetudes analoogia korras TsMS § 231 lõikele 1, leiab vaidlustaja, et tema kaubamärgi „H+kuju“ üldtuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, s.o tegemist on asjaoluga, millise eraldi tõendamise ei ole tingimata vajalik. Ka käesoleval juhul peaks nimetatud asjaolu olema tööstusomandi apellatsioonikomisjonile teada ning selle kohta on usaldusväärset teavet võimalik leida erinevatest menetlusvälistest allikatest. Mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks vaidlustusavalduse toimiku ebamõistlikku koormamist arvukate üldtuntust ning mainekust tõendavate materjalidega. Ka apellatsioonikomisjon on analoogia korras nimetatud põhimõtteid oma praktikas kohaldanud (otsus nr 1208-o). Vaidlustaja lisab käesolevale vaidlustusavaldusele üksnes valitud üldtuntust kajastavad materjalid. Samas soovib vaidlustaja säilitada endale võimaluse esitada täiendavaid materjale vajaduse korral.

Vaidlustaja märgib, et Pariisi konventsiooni art 6bis keelab registreerida ja kasutada märki, mis kujutab endast teise kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada nende märkide äravahetamist. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (edaspidi TRIPS) art 16 lõike 2 kohaselt kehtib Pariisi konventsiooni artikkel 6bis ka kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel, et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks seosele nende kaupade või teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel, ning tingimusel, et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi omaniku huve.

Vaidlustaja lisab, et on kahtlustetagi selge, et taotleja poolt äravahetamiseni sarnase ning assotsieeruva kaubamärgi registreerimiseks esitamine ning kasutusele võtmine põhjustab tarbijates segadust ning, et nimetatud taotluse esitamise eesmärk suure tõenäosusega ei olnud heauskne.

### **Registreerimistaotluse pahauskne esitamine**

KaMS § 9 lg 1 p-i 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. KaMS § 10 lg 1 p 7 sätestab, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel

teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

Vaidlustaja märgib, et pahausksuse hindamise kriteeriumeid on analüüsitud ka apellatsioonikomisjoni ja kohtu praktikas ning on välja kujunenud seisukoht, et pahauskne on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast kasutusel olevast kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk. Pahausksuse sisustamisel tuleb lähtuda kaubamärgi funktsioonist ning seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist. Kaubamärgi registreerimise eesmärk tuleneb KaMS § 14 lõikest 1.

Pahausksuse määramisel tuleb arvestada kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid, eriti aga seda, kas tähist kasutatav või õigusi omav isik omas teadmisi selle tähise esmakordsel kasutamisel, õiguste omandamisel või õiguste omandamise taotluse tegemisel. Arvestada tuleb, kas selle tähise kasutamine põhjustaks teisele isikule kuuluva tähise eristava iseloomu või tuntuuse ebaasuat ärakasutamist või seda õigustamatult kahjustades. Apellatsioonikomisjoni praktikas on pahausksust tuvastatud 28.11.2000 otsuses nr 374-o, ESCADA AG vs C.B.C. Classic Brands International Marketing Consultants Ltd.

Veel lisab vaidlustaja, et tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni (edaspidi Pariisi konventsioon) art 10 bis kohaselt tagatakse konventsiooni liikmesriikide isikutele tõhus kaitse kõlvatu konkurentsi vastu. Kõlvatuks konkurentsiks loetakse igasugust konkurentsitoimingut, mis on vastuolus ausate tavadega tööstuses ja kaubanduses. Muuhulgas loetakse kõlvatuks konkurentsiks tegevus, mis võib mis tahes viisil põhjustada konkurendi ettevõtte, toodete või kaubandusliku tegevuse suhtes arusaamatust. Konkurentsiseaduse § 50 lõike 1 kohaselt on kõlvatu konkurents ebaaus äritegevus ning heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod. Sama paragrahvi teise lõike kohaselt on kõlvatu konkurents keelatud. Kõlvatuks konkurentsiks on üldiselt igasugune teise kaubaturul osaleja vastu suunatud ebaeetiline või ebaaus tegu eesmärgiga saada teatud konkurentsieeliseid. Kõlvatu konkurents kahjustab konkurentsiolukorras olevate ettevõtjate omavahelisi ausaid ja õiglasi ärisuhteid.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „H + kuju“ registreerimise taotluse nr M200900674 esitamisel on toimitud pahauskselt ning sellele kaitse võimaldamisel on konkurentsi kahjustav mõju. Vaidlustatud kaubamärk on kontseptuaalselt ja foneetiliselt identne ning visuaalselt äärmiselt sarnane ning assotsieeruv varasema üldtuntud kaubamärgiga. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 138 lg 1 kohaselt tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus. On ilmne, et taotleja on kaubamärgi registreerimistaotluse nr M200900674 esitamisel valinud teadlikult HYUNDAI kaubamärgiga äärmiselt sarnase kaubamärgi ja pahauskselt esitanud selle registreerimiseks.

Vaidlustaja kasutab oma eristusvõimelist ja mainekat kaubamärki paljudes riikides üle maailma, sh Eestis. See asjaolu oli või pidi olema teada ka taotlejale vaidlusaluse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel, mis annab alust väita, et taotleja on registreerimistaotluse esitanud pahauskselt.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja 3, § 9 lg 1 p-st 10 ja § 10 lg 1 p-st 7 ning § 41 lõikest 2, Pariisi konventsiooni artiklist 6 bis, TRIPS artiklist 16 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „H+kuju“ taotleja nimele registreerimise kohta klassides 12 ja 37

ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi „H+kuju“ asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi taotluse nr M200900674 ja kaubamärgi registreeringu nr 12715 kohta, koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 1/2011, väljatrükk vaidlustaja Eesti esindaja kodulehelt, väljatrükid vaidlustaja kodulehelt HYUNDAI üldtuntust tõendavate materjalide kohta, väljatrükid HYUNDAI kodulehelt 2007-2009 olulisemaid sündmusi kajastava kokkuvõtte kohta, riigilõivu tasumist tõendav dokument, volikiri.

17.03.2011 teavitas apellatsioonikomisjon taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning tegi taotlejale ettepaneku esitada oma kirjalikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 20.06.2011.

Taotleja seisukohti ei esitanud.

28.12.2011 tegi apellatsioonikomisjon vaidlustajale ettepaneku esitada asjas lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 30.01.2012.

30.01.2012 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jääb varesitatud argumentide ja nõude juurde. Lisaks viitab vaidlustaja apellatsioonikomisjoni praktikale (apellatsioonikomisjoni otsused nr 1214-o, 1291-o, 1288-o, 1252-o, 1165-o, 1162-o, 1106-o, 1317-o jne), milles on muuhulgas kinnistunud seisukoht, et juhul kui taotleja ei ole apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse suhtes seisukohti esitanud, puudub taotlejal tegelik huvi oma võimalike õiguste kaitseks, mis annab alust eeldada, et taotleja on loobunud kaubamärgi kaitsmisest Eestis. Ka käesoleval juhul on kaubamärgi „H + kuju“ (registreerimistaotluse nr M200900674) taotleja loobunud kaubamärgi kaitsmisest. Nimetatud kaubamärgi omanik ei ole esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid või kahtluse alla seadvaid argumente (apellatsioonikomisjoni 25.02.2010 otsus nr 1154-o).

Sarnastel tehiooludel baseeruva lahendini on jõudnud ka Harju Maakohus tsiviilasjas nr 2-07-44992 (17.10.2008 otsus). Kuivõrd taotleja ei esitanud ka nimetatud juhul kohtule omapoolseid seisukohti, luges kohus hageja poolt esitatud faktilised väited kostja poolt omaksvõetuks.

Seega, märgib vaidlustaja, võib ka käesoleval juhul väita, et taotleja on vaidlustusavalduses toodud väited omaks võtnud.

### **Komisjoni seisukoht ja otsus**

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduses toodud argumente ja tõendeid kogumis, leidis, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54<sup>1</sup> lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas lõppmenetluse alustamise ning otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Vaidlustusavalduse esitamisel on muuhulgas tuginetud KaMS § 10 lg 1 p-le 2, mille 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 ning KaMS § 10 lg 1 p-le 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Komisjon nõustub vaidlustaja väidete ja argumentidega võrreldavate kaubamärkide sarnasuse ning assotsieeruvuse osas. Võttes arvesse kõiki asjasse puutuvaid faktoreid, analüüsides kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid komponente ning nende mõju kaubamärkidele tervikuna, leidis komisjon, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on sarnane ja meenutab vaidlustajale kuuluvat kaubamärki sedavõrd, et on tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt. Komisjoni hinnangul ei ole üheselt selge, kas registreerimiseks esitatud kaubamärk sisaldab vaidlustaja tõlgendusele vastavalt just stiliseeritud „H“ tähte, mis aga ei oma antud juhul otsustavat tähtsust, kuivõrd kaubamärgid oma üldmuljelt ja kontseptsioonilt on nii või teisiti äravahetamiseni sarnased (vaidlusalune kaubamärk jäljendab varasemat, vaidlustajale kuuluvat kaubamärki), sh assotsieeruvad.

Kaubamärgi esmaseks funktsiooniks on majandus- ja äritegevuses ühe ettevõtte kaupade ja/või teenuste eristamine teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja/või teenustest. Vaidlustatud kaubamärgi puhul on õigustatud kahelda taotleja eesmärgis väljatöötada ning kaitsta kaubamärk, mis täidaks kaubamärgi põhifunktsiooni. Viimasest annab tunnistust varasemat, vaidlustaja kaubamärki matkiv stiil registreerimiseks esitatud kaubamärgi kujunduse detailides ja üldmuljes. Arvestades vaidlustaja kaubamärgi tuntuse astet, pidi taotleja olema teadlik vaidlustaja kaubamärgist ning millistele kaupade või teenuste suhtes on see kaitstud ja/või kasutatakse.

Taotleja kaubamärgi registreerimistaotluses märgitud kaubad klassis 12 (autod, elektrisõidukid, bussid, betoonisegamisautod) on identsed vaidlustajale kuuluva kaubamärgi loetelus sisalduvate kaupadega klassis 12 (sõiduautod, veoautod, autobussid). Hinnates vaidlustatud kaubamärgi klassis 12 märgitud kaupade „autoshassiid; sõidukite rattad, sõidukite rattakummid; autokered; sõidukipolsterdused; sõidukite suunatud“ olemust, lõppkasutajaid, nende kasutamise meetodit, leiab komisjon, et need on samaliigilised kaupadega „sõiduautod, veoautod, autobussid“, kuivõrd nende puhul on tegemist üksteist täiendavate kaupadega, mille lõpptarbijad on samad.

Komisjon on seisukohal, et sõltumata sellest, kas vaidlusaluse kaubamärgi registreerimistaotluses märgitud klassi 37 teenused (mootorsõidukite hooldus ja remont, sõidukite pesemine; sõidukite määrimine, õlitamine; sõidukite poleerimine; sõidukite roostevastane töötlemine; sõidukite hooldusjaamad; sõidukite hooldus) on sama- või eriliigilised võrreldes varasema kaubamärgiga kaitstud kaupadega klassis 12, on vaidlusaluse kaubamärgi klassis 37 registreerimine igal juhul vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Nimetatud sätte rakendamise üheks eelduseks on, et hilisema kaubamärgiga võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Komisjon on seisukohal, et vaidlustajale kuuluv kaubamärk „H+kuju“ tuleb KaMS § 7 ja Pariisi konventsiooni artikli 6bis kohaselt üldtuntuks lugeda, kuna tegemist on laiemale osale elanikkonnast teada oleva tähisega, mis on Eestis omandanud märkimisväärse maine ning tugeva eristusvõime. Arvestades, et eelnimetatu on üldiselt teadaolev asjaolu (muu hulgas ei ole ka taotleja pidanud vajalikuks vaidlustaja kaubamärgi tuntust kahtluse alla seada), peab komisjon võimalikuks lugeda vaidlustaja kaubamärgi üldtuntuks tuginedes TsMS 231 lõike 1 analoogiale.



Komisjon leiab, et äravahetamiseni sarnase vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisel taotleja nimele klassis 37 märgitud teenustele esineks ilmne risk varasema kaubamärgi „H+kuju“ maine ebaausaks ärakasutamseks ning eristusvõime kahjustamiseks.

Komisjon ei pea vajalikuks hinnata vaidlusaluse kaubamärgi registreeritavust KaMS § 9 lg 1 p-i 10 ja § 10 lg 1 p-i 7 alusel, kuna see ei mõjutaks otsust.

Lähtudes eeltoodust ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 punktidele 2 ja 3 ning §-le 7, Pariisi konventsiooni artiklile 6bis, KaMS § 41 lõikele 3, TÕAS §-le 61, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile nr M200900674 õiguskaitse andmise kohta klassides 12 ja 37 Higer Bus Company Limited nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme 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.

Allkirjad:

K. Tillberg

H-K. Lahek

S. Sulsenberg