



Otsus nr 2016-o

Tallinn, 24.03.2023

Avaldus nr 2016 – kaubamärgi „kubu.audio + kuju“ (taotlus nr M202100044) registreerimise vaidlustamine

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Heli Laaneots, Mari-Epp Tirkkonen, vaatas läbi **Biamp Europe NV**, BE (edaspidi vaidlustaja; esindaja patentivolinik Ingrid Matsina) 1.06.2021 vaidlustusavalduse kaubamärgi „kubu.audio + kuju“ (taotlus nr M202100044, taotluse esitamise kuupäev 12.01.2021, avaldamise kuupäev 1.04.2021; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu **Brandnote Osaühingu** (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustatud kaubamärk ja sellega tähistatavad kaubad ja teenused (vaidlustusavalduse lisa 1):

<p>KK kubu.audio</p>	<p>Klass 9 (<i>heliseadmed; helisalvestusstuudiote master-helimiksispuldid; helisalvestusseadmete või -taasesitusseadmete akustilised membraanid; helitaasesitusaparaadid; helitaasesitusseadmed; helitaasesitusaparaadid, helitaasesitusseadmed; helitöötlusseadmed; helisignaali juhtimisseadmed; helisignaali ulatuse taastusseadmed; heliseadmete osad ja tarvikud; helisignaali töötlemise turvasaadmed; helitöötlusseadmed, -aparatuur; helitugevdusseadmed; helivõimendid; helitugevuse reguleerimispedaalid; helivõimendusseadmed; helivõimendusvastuvõtjad; mitmekanalilised heliprotsessorid; mitme ruumi helindamist võimaldavad audioseadmed; mikserpuldid (heliaparatuur); kõlarid (heliseadmed); muusikariistade helipead; muusikainstrumentide elektrilised ja elektroonilised heliefektiseadmed; kodustele heliseadmetele kohandatud riulid; kitarride ja basskitarride elektroonilised helipead; kitarride helipead; kaasaskantavad heli taasesitusseadmed; integreeritud helivõimendid; hi-fi-heliseadmed; plaadimängijate helikäpad; personaalsed kõrvaklapid heliedastusseadmetele; pindmiste helilainete filtrid; poomid heliedastusseadmetele; riistad müra vähendamiseks helisignaali salvestamise süsteemides; sisseehitatud võimenditega helimikserid; surround-helisüsteemid; teisaldatavad helisalvestusseadmed; valjuhääldite helitorud; helisalvestusseadmed, helisalvestajad; helisalvestusseadmed; helisalvestuslindid; helisalvestusaparaadid, helisalvestusseadmed; helisalvestistega optilised kettad; helisagedusseadmed; heliribad; helipuldid (-konsoolid); helipuldid; heliprotsessorid; heliproovid; heliprojektorid; heliplaatide puhastamise seadmed; helipea puhastajad; helimüravähendid; helimiksispuldid; helimiksispaparaadid; helimaskeeringuseadmed privaatses vestluse tagamiseks; helilindisalvestajad; helilindimängijad; helilindid; helikompressorid; helikassetmagnetofonid; helikassetipesad autodele; helikassetimängijad; helikassetid; helikaardid, heliringluskaardid; helijuhid; heligenererimisseadmed; helidubleerimisseadmed; heli taasesitusseadmed; helimiksispuldid; helikommuteerimisseadmed, -lülitid; heli kaja, järelkõla seadmed; heli ja video signaalitöötlemise arvutiriistvara; heli ja signaalide taasesitamise raadiomonitorid; heli digitaliseerijad; grammofoonide helipeavarred; grammofooni helipead; elektroonilised helisignaali protsessorid kõlarite helimoontuse kompenseerimiseks; elektroonilised helisagedusjaotusfiltrid; elektroonilised efektpedaalid helivõimenditega kasutamiseks; elektrilised võimendid helisignaali jaoks; ekvalaiserid (heliseadmed); digitaalsed helisalvestajad; digitaalsed heliprotsessorid; autode heliseadmed; akustilised sidestid, helisidestid; helijuhtmed; heli ja kujutise edastamise kiudkaablid; helijuhtmete ühendusklemmid; autode kõlarid; basskitarri kõlarid; juhtmeta kõlarid; kaasaskantavad kõlarid; kõlarid; kõlarid arvutite jaoks; kõlarid, valjuhääldid; kõlaridokid; mobiiltelefonide kõlarid; paaris kasutatavad juhtmeta kõlarid; plaadimängijate kõlarid; portatiivsete meediamängijate kõlarid; sisseehitatud võimenditega kõlarid; sõidukite kõlarid; stuudiomonitoride kõlarid; teisaldatavad kõlaridokid; videokonverentside kõlarid; võimendite häälestajad; võimendid; võimendiriulid; kahe kanaliga võimendi balansseerijad; elektroonilised võimendid; elektroakustilised võimendid; digitaalsed võimendid; elektrilised võimendid; optilised võimendid; audioseadmed ja raadiovastuvõtjad; audiovisuaalseadmed; audiovisuaalsed õppeseadmed; audiovisuaalsed õppevahendid; audiovisuaalsed seadmed; autosisesed audiovisuaalsed meelelahutusüsteemid; digi-</i></p>
----------------------	--

	<p>taalsed audioliideseadmed; digitaalsed audioserverid; elektroonilised audio-videosignaali jaoturüsteemid; graafilised dekooderid kasutamiseks audiokaraoke süsteemidega; traadita audio- ja videovastuvõtjad; audioadapterid; audio-/visuaal- ja fotoseadmed; signaalkaablid it, av (audio/video) ja telekommunikatsiooni jaoks; infotehnoloogia- ja audiovisuaalseadmed)</p> <p>Klass 20 (helikindlad kapid (mööbel); heliseadmete riulid (mööbel))</p> <p>Klass 37 (audiovisuaalseadmete paigaldus; nõustamisteenused seoses audiovisuaalseadmete paigaldamisega)</p> <p>Klass 42 (digitaalsete pildi- ja helikandjate väljaarendamine ja projekteerimine)</p>
--	---

Vaidlustajale kuuluv varasem Euroopa Liidu (EL) kaubamärk (lisa 2):

Kaubamärk	Andmed	Tähistatavad kaubad
KUBO	Reg nr 014195416; taotluse esitamise kuupäev 3.06.2015; registreeringu kuupäev 8.10.2015	9 (kõlarid, valjuhääldid; valjuhääldisüsteemid)

Menetluse käik

1) Vaidlustaja on 1.06.2021 esitanud oma varasemale kaubamärgile tuginedes vaidlustusavalduse vaidlustatud kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamiseks, mis on sätestatud kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-s 2. 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.

Vaidlustaja nõue oli tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p 2 tulenev õiguskaitse välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud (1) väljavõtte vaidlustatud kaubamärgi kohta Patendiameti andmebaasist; (2) väljavõtte varasema kaubamärgi kohta EUIPO andmebaasist; (3) öiend vaidlustaja nime muutuse kohta 2020. a.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **7.06.2021** ja toimetas selle taotlejale kätte. 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 hiljemalt 12.08.2021, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda või mitte. Taotleja vastas esiteks e-kirjaga, milles väljendas seisukohta, et Kubu ja Kubo on täiesti erinevad.

Taotleja teatas komisjonile **8.07.2021**, et soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Komisjon võimaldas 19.07.2021 vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 20.09.2021. Vaidlustaja avalduse alusel pikendas komisjon tähtaega kuni 20.10.2021.

2) Vaidlustaja esitas **24.09.2021** vaidlustusavalduse põhjendused. Vaidlustaja jäi oma nõude juurde ning märkis, et KaMS § 12 lõike 4 kohaselt ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel. Kaupade sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende kaupade vahelist seost iseloomustavaid tegureid, sh kaupade olemust, ostarvet ja kasutusviisi, seda, kas kaubad konkureerivad üksteisega või täiendavad üksteist (29.09.1998, C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer*, p 23). Lisaks nimetatutele on oluline arvesse võtta näiteks kauba levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavapärase päritoluga seonduvat. Vaidlustaja väitis, et taotleja kaubad *heliseadmed; kõlarid (heliseadmed); hi-fi-heliseadmed; autode heliseadmed; autode kõlarid; basskitarri kõlarid; juhtmeta kõlarid; kaasaskantavad kõlarid; kõlarid; kõlarid arvutite jaoks; kõlarid, valjuhääldid; mobiiltelefonide kõlarid; paaris kasutatavad juhtmeta kõlarid; plaadimängijate kõlarid; portatiivsete meediamängijate kõlarid; sisseehitatud võimenditega kõlarid; sõidukite kõlarid; stuudiomonitoride kõlarid; videokonverentside kõlarid* on identsed vaidlustaja kaupadega *kõlarid, valjuhääldid; kõlarid, valjuhääldid; valjuhääldisüsteemid*. Kohtupraktikas on asunud seisukohale, et kui varasema märgiga tähistatud kaubad/teenused kuuluvad vaidlustatud märgi puhul kasutatud üldnimetuse või laia kategooria alla, tuleb need kaubad/teenused lugeda identseks, sest amet ei saa ametiülesande korras taotleja/omaniku laiema kategooria kaupu/teenuseid analüüsida (7.09.2006, T-133/05, *Pam-Pim's Baby-Prop*, p 29 ja EUIPO juhised [guidelines.euipo.europa.eu/1916864/1852310/kaubamargisuunised/2-3-2-vaidlustatud-mark-holmab-varasema-margi-kaupu-teenuseid](https://www.euipo.europa.eu/1916864/1852310/kaubamargisuunised/2-3-2-vaidlustatud-mark-holmab-varasema-margi-kaupu-teenuseid)). Taotleja/omanik võib aga kaupade/teenuste loetelu sellisel viisil piirata, et identsus on välistatud, kuid sarnasus

võib siiski olemas olla (24.05.2011, T-161/10, *E-Plex*, p 22). Seega on taotleja kaup *heliseadmed* identne vaidlustaja kaupadega, sest tegemist on üldnimetusega, mis hõlmab varasema kaubamärgi kaupu, ning taotleja ei ole ka loetelu piiranud viisil, mis identsuse välistaks. Taotleja ülejäänud kaubad klassis 9 on vaidlustaja kaupadega samaliigilised, sest need on helide edastamise ja võimendamiseiga tihedalt seotud kaubad, mis on oma olemuselt, otstarbelt ja kasutusviisilt vaidlustaja kaupadega samad või sarnased ning on vaidlustaja kaupu täiendavad (neid kasutatakse koos). Selliseid kaupu müüakse samades turustuskanalites (audio- videotehnikale spetsialiseerunud kauplused, supermarketite tehnikaosakonnad), nende tavapärane päritolu ja tarbijad on samad. Sama kehtib ka taotleja klassi 20 kaupade kohta – *helikindladapid (mööbel)*; *heliseadmete riulid (mööbel)* on tihedalt seotud heliseadmetega. Vaidlustaja leidis ka, et taotleja teenused klassides 37 ja 42 on otseselt seotud klassi 9 kaupadega ning seetõttu samaliigilised. Neid teenuseid osutatakse enamasti heliseadmete tootjate või müüjate poolt ning samadele tarbijatele. Näiteks on tavapärane, et kõlari ostja vajab ka nõuannet või paigaldusteenust. Samuti on tõesäoline, et tarbija seostab omavahel kaupa ja selle kauba arendusteenust.

Äravahetamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav tähtsus selles, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (11.11.1997, C-251/95 *Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, p 23; 22.06.1999, C-342/97 *Lloyd Schufabrik*, p 25). Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste puhul võivad keskmiseks tarbijaks olla nii tavatarbijad kui professionaalsed tarbijad (äritarbijad). Heliseadmed ja nendega seotud kaubad ja teenused võivad olla väga erinevast hinnaklassist, odavast laiatarbekaubast kuni professionaalidele suunatud väga kallini. Keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas tarbija osutab ostuhetkel sellisele kaubale olenevalt hinnast ja oma vajadustest kas keskmist või kõrget tähelepanu.

Euroopa Kohus on otsuses C-251/95 leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse kohta peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Vaidlustatud kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnalisest osast ja kujunduselemendist. Komisjon on 12.01.2012 otsuses nr 1317-o märkinud: „Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa“. Sõnaline osa koosneb elementidest „kubu“ ja „audio“, millest viimane tähendab kuulmise abil tajutavat (sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/audiovisuaalne/1) ning on seega tarbija jaoks taotletavaid kaupu ja teenuseid kirjeldav tähis. Seda arvestades tuleb järeldada, et vaidlustatud kaubamärgi domineeriv element on tähis „kubu“. Vaidlustaja kaubamärk koosneb ühest sõnast, seega siin domineerivaid ja eristavaid elemente välja tuua ei saa.

Vaidlustaja leidis, et foneetiliselt on kaubamärgid sarnased, sest domineerivad sõnalised elemendid „kubu“ ja „KUBO“ on väga sarnased. Taotleja kaubamärk koosneb silpidest *ku-bu-au-di-o* ja vaidlustaja kaubamärk silpidest *ku-bo*. Taotleja kaubamärgi esimene silp on identne taotleja kaubamärgi esimese silbiga. Vaidlustaja hinnangul on teine silp foneetiliselt väga lähedane, sest täishäälikud u ja o häälduvad eesti keeles väga sarnaselt ning tarbijad tõenäoliselt ei erista neid selgelt. Vaidlustaja leiab, et erinevus on vaid taotleja kaubamärgi viimastes, vähemolulistest silpides *au-di-o*. Esiteks on vaidlustaja sõnul tegemist kaubamärgi osaga, mida tarbija tajub kauba kirjeldusena. Teiseks, kohtupraktika kohaselt osutab tarbija üldjuhul tähelepanu esmalt kaubamärgi algusosale, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde. See tähendab, et tavaliselt on tähise algus kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline (15.12.2009, T-412/08 *Trubion*, p 40; 25.3.2009, T-109/07 *Spa Therapy*, p 30). Visuaalselt on kaubamärgid vaidlustaja hinnangul samuti sarnased, sest neis sisalduvad väga sarnased elemendid „kubu“ ja „KUBO“. Taotleja kaubamärk koosneb kahest sõnast, millest esimene, „kubu“, on selgelt teisest eristatud ning väga sarnane vaidlustaja kaubamärkide sõnalise osaga. Taotleja kaubamärgi sõnalise osa algus langeb kolme esimese tähe ulatuses vaidlustaja kaubamärgiga kokku ja neljas täht „u“ on visuaalselt väga sarnane vaidlustaja kaubamärgi neljanda tähega „o“. Sarnane algus püüab vaidlustaja sõnul esmaselt tarbija pilku ja seetõttu talletub ka kõige paremini visuaalsesse mällu. Kujundelemendi osakaal on väike ja see on tarbija jaoks pigem illustratiivses, mitte aga meelde jäävas ja iseseisva eristusvõimega rollis. Vaidlustaja toob välja, et kontseptuaalselt tähendab taotleja kaubamärgi domineeriv ja eristav osa „kubu“ eesti keeles pliidi kohale paigaldatavat õhupuhastit ja ka okstest, õlgedest vms

kokku seotud kimpu või vihku (sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/kubu/1). Audio tähendab kuulmise läbi tajutavat ja on tarbija jaoks tajutav kirjeldava viitena pakutavatele kaupadele ja teenustele. Vaidlustaja kaubamärk eesti keeles tähendust ei oma, kuid arvestades selle suurt sarnasust eestikeelse sõnaga „kubu“, on tõenäoline, et ka vaidlustaja kaubamärk tekitab samu assotsiatsioone. Seega on kaubamärgid vaidlustaja hinnangul ka kontseptuaalselt sarnased.

Äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Silmas tuleb pidada, et keskmisel tarbijal ei ole reeglina võimalik ostuhetkel kaubamärke vahetult võrrelda ning nad peavad usaldama oma eelneva ostu käigus või reklaami nägemisel mällu talletunud pilti varasemast märgist. Seetõttu mäletab keskmine tarbija eelkõige kaubamärgi domineerivaid elemente, mitte detaile. Vaidlustaja leidis, et esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaidlustatud kaubamärgi tema varasema kaubamärgiga segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Vaidlustaja kaubamärk on varasem KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses, selle esitamise kuupäev on 3.06.2015. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud 12.01.2021. Vaidlustaja kaubamärgi ja vaidlustatud kaubamärgi domineerivad elemendid „KUBO“ ja „kubu“ on nii visuaalselt kui fonetiliselt väga sarnased ja kontseptuaalselt tekitavad tarbijas samu assotsiatsioone. Vaidlustatud kaubamärgi kujundelement mõjub vaidlustaja hinnangul illustratsioonina ega jää tarbijale iseseisva eristava elemendina meelde. Teine sõnaline element on kaupu ja teenuseid kirjeldav ning sellisena ei jää vaidlustaja sõnul samuti üldmuljes domineerima ega tarbijale iseseisvalt eristusvõimelisena meelde. Sõna „kubu“ on visuaalselt eraldi välja toodud, punkt eraldab seda kaubamärgi teisest sõnalisest elemendist. Väga sarnase elemendi paiknemine kaubamärgi algusosas suurendab veelgi kaubamärkide sarnasust. Vaidlustaja kaubamärk on sõnamärk, taotleja kaubamärgil on ka kujundelement ning selles sisaldub kaupu ja teenuseid kirjeldav sõna. Keskmine tarbija on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalisel vormis kui ka erinevate kujundustega, eri värvitoonides ning uuendavad oma kaubamärkide kujundust aeg-ajalt. Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk ja teine isik kasutab kaubamärki, mis sisaldab väga sarnast ja kaubamärgi alguses asuvat sõnalist elementi, siis seostavad tarbijad seda uut kaubamärki vaidlustaja hinnangul väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga, eeldades, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga kaupu ja teenuseid. Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasi, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Nagu selgitatud eespool, võib tarbija antud juhul olla nii keskmise kui kõrgema tähelepanuga, nii tavatarbija kui professionaal. Tarbijal ei ole reeglina võimalik kaupade ja teenuste vahel valiku tegemisel kaubamärke vahetult võrrelda. Antud juhul mõjutavad kaubamärkide üldmuljet kõige rohkem domineerivad ja eristusvõimelised sõnad „KUBO“ ja „kubu“. Just eelkõige lähtuvalt sõnalisest elemendist valib tarbija kauba ning ka sõnaelementide kujunduse erinevus ei ole antud juhul selline, mis tagaks vaidlustaja hinnangul kaubamärkide eristamise. Sarnase üldmulje tõttu esineb tõenäosus, et tarbijad võivad kaubamärgid ära vahetada. Taotleja soovib registreerida oma kaubamärki vaidlustaja kaubamärgiga osalt identsete kaupade tähistamiseks. Euroopa Kohtus on otsuse C-39/97 punktis 17 leidnud, et väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*. Seega suurendab ka antud juhul äravahetamise tõenäosust asjaolu, et osa kaupu on identsed.

Arvestades kaupade ja teenuste identsust ja samaliigilisust ning kaubamärkide sarnasust leidis vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt. Seega on tõenäoline, et tarbija ajab vaadeldavad kaubamärgid segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Eeltoodust tulenevalt järeldas vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Komisjon tegi 27.09.2021 vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 2 taotlejale ettepaneku esitada kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 29.11.2021. Taotleja seisukohta ei esitanud. Komisjon tegi 3.12.2021 vastavalt TÕAS § 48⁴ lõikele 3 vaidlustajale ettepaneku täiendavate seisukohtade esitamiseks hiljemalt 4.01.2022.

3) 27.12.2021 teatas **vaidlustaja** e-kirjaga, et arvestades asjaolu, et taotleja ei ole vastuargumente esitanud, jääb vaidlustaja juba esitatud põhjenduste juurde ja ei pea vajalikuks täiendavaid seisukohti esitada.

Komisjon alustas **1.06.2022** avalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

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

Vaidlustaja Biamp Europe NV on väitnud, et kombineeritud kaubamärgi „kubu.audio + kuju“ (taotlus nr M202100044) registreerimine taotleja Brandnote Osaühingu nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustajale kuulub sõnamärk „KUBO“ (EL reg nr 014195416), mis on saanud kaitse klassi 9 kaupade suhtes. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotlus on esitatud 12.01.2021, vastandatud kaubamärgi registreerimistaotlus 3.06.2015, seega on vastandatud kaubamärk KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitses identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerimine varasema kaubamärgiga. Arvestades praktikas selle sätte kohaldamisel omaks võetud põhimõtteid, tuleb esiteks kindlaks teha, kes on kaubamärgiga tähistatavate kaupade tarbijad ja milline on nende tähelepanelikkuse aste kaubamärkide võrdlemisel turusituatsioonis. Samuti tuleb analüüsida ja võrrelda asjassepuutuvaid kaubamärke ja nendega tähistatavaid kaupu ja teenuseid, et tuvastada nende identsus või sarnasus (samaliigilisus). Lõpuks tuleb kõiki asjaolusid arvesse võttes hinnata, kas kaubamärkide ja kaupade identsusest või sarnasusest lähtudes esineb tõenäosus, et tarbija vahetab võrreldavad kaubamärgid ära (hõlmab kaubamärkide assotsieerimise tõenäosuse).

Varasema kaubamärgi klassi 9 kaubad on *kõlarid, valjuhääldid; valjuhääldisüsteemid*. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 9 kaupadest osa on kõlarite või valjuhäälditega (nt *kõlarid, valjuhääldid; kõlarid (heliseadmed); autode, basskitarri, juhtmeta, kaasaskantavad jne kõlarid*) identsed või on valjuhääldisüsteemide komponendid (nt *helitöötlusseadmed, -aparatuur; helitugevdusseadmed; helivõimendid; helitugevuse reguleerimispedaalid; helivõimendusseadmed; valjuhääldite helitorud; teisaldatavad kõlaridokid*). Varasema kaubamärgi kaubad kuuluvad heliseadmete ja laiemalt audiovisuaalseadmete hulka ja on seega nendega hõlmatud. Ülejäänud vaidlustatud kaubamärgi klassi 9 kaubad on varasema kaubamärgi kaupadega sarnased, kuivõrd nende tootjad, kasutusvaldkond ja müügikanalid on tavapäraselt samad ning neid võidakse kasutada koos või need on teineteist täiendavad (nt *helikassetid ja helikassetimängijad; helimiksimispuldid; koduste heliseadmete kohandatud riulid; helipead ja -käpad; ekvalaiserid; helijuhtmed*). Kuigi mõne kauba eesmärk on spetsiifilised (nt *helimaskeeringuseadmed privaatses vestluse tagamiseks; audiovisuaalsed õppevahendid*), on ka need varasema kaubamärgi kaupadega samaliigilised, kuivõrd nende tootjad, kasutusvaldkond ja müügikanalid on samad. Seega leiab komisjon, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad klassis 9 on osalt identsed ja ülejäänud osas samaliigilised. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 20 kaupu kasutatakse koos klassi 9 kaupadega, seejuures helikindlad kapid täiendavad tooteid, mis on mõeldud heli edastamisele teatud suunas (kõlarid, valjuhääldid). Seega on ka need kaubad varasema kaubamärgi klassi 9 kaupadega samaliigilised oma otstarbe ja kasutusviisi tõttu. Vaidlustatud kaubamärgi klasside 37 ja 42 teenused on samuti varasema kaubamärgi klassi 9 kaupadega samaliigilised, kuivõrd audiovisuaalseadmete paigaldus, sellealane nõustamine ja (digitaalsete) pildi- ja helikandjate arendustegevus on vahetult seotud klassi 9 kaupadega, täiendades neid. Viimaste spetsiifika tõttu pakuvad neid teenuseid sageli neid kaupu turustavad ettevõtjad. Lisaks on nende kaupade ja teenuste otstarve sama. Kokkuvõttes on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused identsed või samaliigilised.

Vaidlustatud kaubamärgi kaupade ja teenuste sihtgrupp on nii tavatarbija kui ka spetsialistid ja äritarbijad. Arvesse tuleb võtta, et tavatarbija tähelepanu kaupade või teenuste valikul ja ostmisel turusituatsioonis on keskmisest madalam. Seetõttu peavad kaubamärgid ja nendega tähistatavad kaubad/teenused olema erinevamad, et vältida kaubamärkide segiajamist tarbija poolt.

Varasem kaubamärk on sõnamärk „KUBO“. Kuna sel kaubamärgil puudub arusaadav seos tähistatavate kaupade/teenustega, saab selle märgi eristusvõimet pidada tugevaks. Sõnamärki võidakse kasutada mis tahes kujundusega, sealjuures kujul, mis on sarnasem vaidlustatud kaubamärgis kasutatule. Vaidlustatud kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb kujunduselemendist ja vähesel määral disainitud sõnalisest elemendist „kubu.audio“. Kujunduselementi võib tõlgendada tähena K ja noolena,

mis võib vihjata heli tugevdamisele või tagasikeeramise nupule – kujunduselemendi täpsemat tähendust on raske määrata. Vaidlustatud kaubamärgi puhul on sõnaline element tugevamalt eristuv ning visuaalselt domineerivam ja meelde jäävam. Sõnaline element koosneb omakorda punktiga eraldatud/ühendatud sõnadest „kubu“ ja „audio“. Viimane element viitab üheselt pakutavate kaupade ja teenuste iseloomule, seega sellel elemendil eristusvõime puudub. Tugev eristusvõime on elemendil „kubu“, millel tähistatavate kaupade/teenuste kontekstis tähendus puudub. Seega tuleb kaubamärkide võrdlemisel pidada otsustavaks just domineerivat ja eristuvat elementi „kubu“.

Varasema kaubamärgi ja vaidlustatud kaubamärgi võrdlemisel tuleb arvesse võtta, et suur- ja väiketähtede kasutus ei ole kaubamärke eristav asjaolu. Tarbija ei pööra tähesuuruse erinevusele tähelepanu. Visuaalselt on varasem kaubamärk ja vaidlustatud kaubamärgi domineeriv eristusvõimeline osa „kubu“ väga sarnased, erinedes üksnes ühe tähe poolest sõna lõpus. Tähele tuleb panna seejuures, et erinev täht paikneb sõnalise osa lõpus, seega pööratakse sellele vähem tähelepanu kui sõna algusele. Nagu öeldud, lisaks on vaidlustatud kaubamärgi sõnalise osa kujundus minimaalne. Ka foneetiliselt on võrreldavad elemendid väga sarnased. Tähed „o“ ja „u“ häälduvad tagavokaalidena sarnaselt; eesti keeles ei ole järgsilbi „o“ omane ja võib häälduda „u“-na. Kontseptuaalselt võib sõna „kubu“ omada eestikeelset tähendust, millel aga puudub seos pakutavate kaupade/teenustega. Kui tarbija elemendil „kubu“ mingit tähendust tajub, siis on üsna tõenäoline, et sama seos tekib ka varasema kaubamärgi „KUBO“ puhul, kuna kõnealused sõnaelemendid on sarnased. Komisjon leiab, et varasem kaubamärk ja vaidlustatud kaubamärgi domineeriv, meelde jääv ja kõige eristuvam osa „kubu“ on väga sarnased ning järelikult on võrreldavad kaubamärgid väga sarnased.

Võttes arvesse tavatarbija tähelepanu ja mälu ning asjaolu, et kaubamärke ei ole turusituatsioonis võimalik tavaliselt võrrelda ega detailselt analüüsida, samuti tähistatavate kaupade/teenuste identsust või samaliigilisust ning kaubamärkide sarnasust, domineeriva ja eristuva elemendi „kubu“ sarnasust varasema kaubamärgi ainsa elemendiga „KUBO“, peab komisjon tõenäoliseks seda, et tarbija võib võrreldavad kaubamärgid segi ajada. Nii on tõenäoline, et tarbija võib ekslikult arvata, et taotleja kaubad või teenused pärinevad vaidlustajalt, et vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist varasema kaubamärgi uue disainiga või et taotleja ja vaidlustaja on omavahel majanduslikult seotud. Vaidlustatud kaubamärk ei saa seetõttu täita kaubamärgi funktsiooni eristamiseks taotleja tooteid vaidlustaja omadest. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu.

Komisjon märgib, et taotleja ei ole vaidlustaja seisukohtadele kordagi sisuliselt vastanud, vaatamata algsele vorminõuetele mittevastavale ja põhendamata vastuväitele ning formaalsele soovile vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Seega ei välista komisjon, et taotleja on kaotanud vaidlustatud kaubamärgi suhtes huvi ning on oma vaikimisega vaidlustusavaldusega nõustunud.

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

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

rahuldada Biamp Europe NV vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „kubu.audio + kuju“ (taotlus nr M202100044) registreerimise kohta ja keelduda KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel nimetatud kaubamärgi registreerimisest Brandnote Osühingu nimele.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Heli Laaneots

Mari-Epp Tirkkonen