

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1810-o

Tallinn, 30.07.2020

**Avaldus nr 1810 – kaubamärgi „Nion“
(taotlus nr M201800384)
registreerimise vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Ingrid Matsina, Triin Muuk-Adrat, vaatas läbi **Nikon Corporation**, JP (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Kaie Puur) 26.04.2019 vaidlustusavalduse kaubamärgi „Nion“ (taotlus nr M201800384, taotluse esitamise kuupäev 09.04.2018, avaldamise kuupäev 01.03.2019) registreerimise vastu **Novitec Solutions OÜ** (edaspidi taotleja) nimele klassis 9 (*tarkvara info leidmiseks arvutivõrgu vahendusel*).

Vaidlustajale kuuluvad Euroopa Liidus kehtivad kaubamärgiregistreeringud:

Kaubamärk	Registreeringu nr	Vanemuse kuupäev	Kaitstud klassis	Avalduse lisa
Nikon	016896672	21.06.2017	1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 37, 40, 41, 42, 44	3
Nikon	1405354 (rahvusvaheline)	23.08.2017	9, 10, 42, 44	4

Menetluse käik

Vaidlustaja on **26.04.2019** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3. KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaselt (vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise aja redaktsioonis) ei saa õiguskaitset kaubamärk,

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

- 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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Vaidlustaja kaubamärgid on varasemad KaMS § 11 tähenduses. Puudub KaMS § 10 lõikes 2 nimetatud varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba.

Euroopa Kohus on otsuses C-251/95 leidnud, et tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise, sh assotsieerumise hindamisel tuleb aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähise hindamine peab põhinema tähisest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse selle eristavaid ja domineerivaid osi ehk seda, mis moodustab tähise põhimotiivi. Määravat tähtsust omab asjaolu, kuidas keskmine tarbija tähiseid tervikuna tajub, tuginedes enda ebatäiuslikule mälu-pildile. Kaubamärgid „Nikon“, „Nikon + kuju“ ning „Nion“ on nii visuaalselt kui ka foneetiliselt äärmiselt sarnased.

Vaidlustaja märkis, et talle kuuluvate kaubamärkide puhul on ühel juhul tegemist sõnamärgiga, teisel juhul aga kombineeritud märgiga, milles sõna Nikon on kujutatud kindlas kirjastiilis. Kuna nimetatud

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

kirjastiil ei ole kuigi ebatavaline ning muid kujunduselemente kaubamärk ei sisalda, siis ei muuda kujundus kaubamärgi sõnalise osa olulisust ning dominantsust. Vaidlustatud kaubamärk on sõnamärk, mis erineb vaidlustajale kuuluvatest tähistest üksnes ühe tähe puudumise poolest tähise keskel, kusjuures nii tähistes algus kui ka lõpp on identsed (Nikon vs. Nion). Kuivõrd võrreldavatel kaubamärkidel on väga minimaalne erinevus tähemärkides ja nende arvus, pole see piisav, et välistada kaubamärkide üldmulje visuaalne sarnasus. Analoogsetel juhtudel on Euroopa Kohus korduvalt lugenud kaubamärgid eksitavalt sarnasteks (nt ARTEX/ALREX – T-154/03; FORTIS/FORIS – R-0049-2002/4; EPILEX/E-PLEX – T-161/10). Kõiki nimetatud aspekte arvesse võttes on ilmne, et vaidlustatud kaubamärgi visuaalne üldmulje on väga sarnane vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega. Foneetilise võrdluse juures on oluline kaubamärke moodustavates sõnades häälikute asetus ja silpide arv. Võrreldavad kaubamärgid erinevad üksteisest ainult selle poolest, et taotleja kaubamärgil puudub sõna keskel k-täht (Nikon vs Ni_on). Peale selle on sõnades silpide arv (Ni-kon vs Ni-on) identne. Kuivõrd tähistes häälikud on suures osas identse asetusega ning identne on ka silpide arv, on antud juhul tähised „Nikon“, „Nikon + kuju“ ja „Nion“ omavahel häälduslikult äravahetamiseni sarnased. Keskmise Eesti tarbija jaoks puudub nii taotlejale kui vaidlustajale kuuluvatel kaubamärkidel tähendus. Seetõttu ei ole võimalik tähisteid semantiliselt ning kontseptuaalselt võrrelda. Võttes arvesse kõiki kirjeldatud aspekte, on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk on visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnane vaidlustaja kaubamärkidega.

Lähtuvalt Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsusest C-39/97 tuleb kaupade samaliigilisust hinnates arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupadevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad muuhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning seda, kas need kaubad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad. Käesolevas vaidluses on vaidlustatud kaubamärgi kaubad klassis 9 identsed ja samaliigilised vastandatud kaubamärkide kaupadega samas klassis. Lisaks muude kaupadele ja teenustele on kaubamärk „Nikon“ (reg nr 016896672) registreeritud ka järgnevate klassi 9 kuuluvate kaupade osas: *arvutitarkvara; fotode ja filmide töötlemise ja haldamise tarkvara; videomängude tarkvaraprogrammid*. Lisaks muude kaupadele ja teenustele on kaubamärk „Nikon + kuju“ (rahvusvaheline reg nr 1405354) registreeritud ka järgnevate klassi 9 kuuluvate kaupade osas: *computer software and firmware; computer software and firmware for use in optometry and ophthalmology; computer software and firmware for imaging; computer software and firmware for image processing and image analysis; computer software and firmware for viewing and storing images; computer software and firmware for retinal imaging; computer software and firmware for imaging for use in optometry and ophthalmology*. Eeltoodust nähtub, et vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid on lisaks teistele kaupadele ja teenustele registreeritud muuhulgas ka klassi 9 kuuluva kauba *tarkvara* osas, mis laiema mõistena hõlmab endas vaidlustatud kaubamärgi kaupade loetelus nimetatud tarkvara. Varasemate kaubamärkide loeteludes nimetatud mitmed spetsiifilised tarkvaraliigid on vaidlustatud kaubamärgi kaupadega samaliigilised, kuivõrd need kõik mahuvad üldmõiste *tarkvara* alla. Seega leidis vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärgi kaupade loetelu on identne ja samaliigiline vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkide kaupade loeteluga.

Euroopa Kohtu otsusest C-39/97 tuleneb, et märkide sarnasus ja kaupade samaliigilisus on omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peaksid olema nendega tähistatud kaubad ja vastupidi. Käesoleval juhul ei ole nimetatud tingimus täidetud, kuna nagu eelnevalt tuvastatud, on vaidlustatud kaubamärk nii visuaalselt kui ka foneetiliselt sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega sellisel määral, mis võimaldab neid omavahel segi ajada. Oluline on ka asjaolu, et keskmine tarbija ei saa tihti teostada kaubamärkide otsest võrdlust ning ta peab usaldama endale meelde jäänud kujutist. Kuivõrd tarbija jaoks on taotleja kaubamärk väga sarnane vaidlustajale kuuluvate tähistega, tekib tarbijale kaubamärkidest väga sarnane üldmulje ning vaidlustatud kaubamärk assotsieerub vaidlustaja varasemate kaubamärkidega. Kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise tõenäosust ning võimalikkust suurendab asjaolu, et varasemad kaubamärgid on registreeritud identsete ja samaliigiliste klassi 9 kuuluvate kaupade osas. Seetõttu on väga tõenäoline, et tarbija võib vaidlustatud kaubamärki nähes teadlikult või alateadlikult seostada seda kaubamärgiga „Nikon“, mis on talle varasemast tuntud. Vaidlustaja hinnangul on tema kaubamärgid tugeva eristusvõimega nii nende põhiomaduste kui tuntuse tõttu turul. Kohtupraktika järgi on kaubamärkide äravahetamine tõenäolisem tarbija poolt just siis, kui varasemal kaubamärgil on tugev eristusvõime (Riigikohtu 29.09.2010 otsus nr 3-2-1-77-10, p 13). Kaubamärgi funktsiooniks on KaMS § 3 kohaselt majandus- ja äritegevuses kaupade ja/või teenuste eristamine teistest samaliigilistest kaupadest ja/või teenustest. Kuivõrd vaidlustatud kaubamärk on väga sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega ning selle kaubamärgi registreerimist taotletakse kaupade osas, mis on identsed ja samaliigilised kaupadega, mille osas vaidlustaja kaubamärgid on juba varem registreeritud, siis ei täida taotleja tähis kaubamärgi põhilist funktsiooni ning sellega ei ole võimalik eristada taotleja kaupa vaidlustaja samaliigilisest kaubast.

Vaidlustaja märkis, et kuivõrd eespool leidis kinnitust asjaolu, et asjassepuutuvad kaubamärgid on sarnased ning varasematel kaubamärkidel on õiguskaitse identsete ja samaliigiliste kaupade osas, tuleb vaidlustajal põhjendada veel asjaolusid, et varasemad tähised on juba tuntud ning taotleja kaubamärgi kasutamine kasutaks ebaausalt ära ning kahjustaks varasemate kaubamärkide eristusvõimet või omandatud mainet. Vaidlustaja varasemad kaubamärgid on olnud kasutusel pikaajaliselt ning selle tulemusena on neil väga hea maine ja tundus nii Eestis kui ka laiemalt Euroopa Liidus. Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse juurde tõendeid varasemate kaubamärkide hea maine ja tuntuse kohta. Nimelt, vaidlustaja on alates 1917. aastast tegutsev ettevõtte, millel on üle 80 tütarettevõtte üle terve maailma (www.nikon.com/about/corporate/profile/numbers). Ettevõtte on üks maailma juhtivaid optoelektronika ja täppistehnoloogiatel põhinevate toodete ja lahenduste pakkujaid, tehes nii kaameraid, binokleid, mõõtevahendeid, aga ka arvutite ja nutiseadmete tarkvara. Tähis „Nikon“ on olnud tarbijate jaoks teada ja tuntud juba pikka aega. Ka Eesti tarbijate jaoks on kaubamärgiga Nikon tähistatud tooted olnud eelistatud valikuks. Nii näiteks olid juba 2008. aasta jaanuari-veebruari peegelkaamerate müügi tipus just Nikoni tooted (lisa 5). Ettevõtte tooteid müüakse Eestis laialdaselt – kokku on ametlikke edasimüüjaid 13 (lisad 17 ja 18). Samuti olid vaidlustusavalduse juurde lisatud tõendid, mis näitavad kaubamärgi Nikon tuntust ning head mainet:

- ajakirja Tehnotrend artikkel „Nikon tõukas Canonit Eestis esikohalt“ (mai 2008, lk 14; lisa 5);
- väljavõtte EISA 2009-2018 auhindadest (lisad 6–13);
- väljavõtte TIPA WORLD AWARDS kodulehelt auhindadest, mis on omistatud tähisega Nikon markeeritud toodetele (lisa 14);
- väljavõtte EISA kodulehelt, kus Nikon D850 pälvis auhinna „EISA Professional DSLR Camera 2018-2019“ (lisa 15);
- väljavõtte EISA kodulehelt, kus Nikon AF-S Nikkor 180-400mm F/4E TC 1.4 FL ED VR pälvis auhinna „EISA Professional Lens 2018-2019“ (lisa 16).

Vaidlustaja pidas oluliseks selgitada, et EISA (*Expert Imaging and Sound Association*) näol on tegemist ühendusega, kuhu kuulub üle 55 tehnikavaldkonna ajakirja 29 erinevast riigist. Ühendus annab alates 1982. aastast välja auhindu parimatele tehnoloogilistele vahenditele. TIPA (*Technical Image Press Association*) puhul on aga tegemist 1991. aastal loodud ühendusega, kuhu kuuluvad fotograafia-alased väljaanded üle terve maailma. TIPA WORLD AWARDS auhindu on välja antud alates 1991. aastast ning tegemist on ühe ihaldusväärseima auhinnaga fotograafiavaldkonnas.

Kohtupraktika kohaselt võib kaubamärgi õigustamatu kasutamine kas kahjustada varasema kaubamärgi eristusvõimet, kahjustada varasema kaubamärgi mainet või kasutada õigustamatult ära varasema kaubamärgi tuntust ning mainet. Vaidlustaja oli seisukohal, et tema kaubamärkidega ääretult sarnase kaubamärgi „Nion“ kasutamisel samaliigiliste kaupade osas on vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide eristusvõime kahjustamine väga tõenäoline. Maine ebaausa ärakasutamise põhimõtted on paika pandud Ühenduse kaubamärgialases õiguspraktikas (nt R283/1999-3 Hollywood ja T67/04 SPA FINDERS). Kaasusest Hollywood (R283/1999-3) tuleneb, et „kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud kauba või teenuse omadusi üle kanda teisele kaubale või teenusele, tekitab kolmandates isikutes soovi ära kasutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu“. Vaidlustaja hinnangul on varasematel kaubamärkidel kahtlemata kõrge maine tehnoloogia-valdkonnas ning nende kaubamärkidega ääretult sarnase tähise registreerimisega võidakse otseselt ära kasutada vaidlustaja varasemate kaubamärkide majanduslikku edu, et suurendada enda kaubamärgi tuntust ning läbimüüki. Seega võivad tarbijad eksida vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupade päritolu ja kvaliteedi osas või ekslikult arvata, et kaubamärk „Nion“ on seotud kaubamärkidega „Nikon“ ja „Nikon + kuju“. Seega on kaubamärgi „Nion“ registreerimine klassis 9 vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Eeltoodust lähtuvalt oli vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine Eestis riuks vaidlustaja kui varasemate kaubamärkide omaniku õigusi, mistõttu tuleb vaidlustatud kaubamärk KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 alusel jätta registreerimata. Lähtudes eeltoodud põhjendustest ning võttes aluseks KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 ning § 41 lg 2, palus vaidlustaja rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada täielikult Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit tegema taotluse nr M201800384 osas uus otsus komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtte Kaubamärgilehest nr 03/2019, 01.03.2019; väljavõtted vastandatud kaubamärkide EUTM 016896672 ja IR 1405354 kohta; tõendid vastandatud kaubamärkide tuntuse ja maine kohta (tõlgetega); väljavõtted Nikon ametlikult kodulehelt (ametlikud edasimüüjad Eestis ja ametlikud e-poed Eestis).

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **13.05.2019** ning toimetab selle samal kuupäeval taotlejale e-kirja teel. Kuna taotleja ei kinnitanud e-kirja kättesaamist, toimetati vaidlustusavaldus teist-

kordselt taotlejale 19.11.2019 kaubamärgiregistris märgitud aadressi kasutades ning kolmandat korda **23.12.2019** uuesti e-kirja teel; sel korral taotleja kinnitas kättesaamist. Taotlejale teatati, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lg 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikus, st allkirjastatud või digiallkirjastatud vormis teatama komisjonile enne 10.03.2020, kas ta soovib või ei soovi avaldusele vastu vaielda. Taotleja ei ole komisjonile teatanud, et ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1. Komisjon võimaldas **11.03.2020** vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 12.05.2020. Vaidlustaja teatas 13.04.2020, et ei soovi vaidlustusavaldust täiendada ning palus komisjonil lähtuda vaidlustusavalduses esitatust.

Komisjon alustas 28.05.2020 vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 01.04.2019 ja mille kohta on tehtud otsus pärast 01.05.2004, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Vaidlustatud kaubamärgi „Nion“ (taotlus nr M201800384) registreerimise taotlus esitati 09.04.2018. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 09.04.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

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

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

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatuga.

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

rahuldada vaidlustaja Nikon Corporation vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Novitec Solutions OÜ kaubamärgi „Nion“ (taotluse nr M201800384) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Ingrid Matsina

Triin Muuk-Adrat