

**PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON**





Otsus nr 1815-o

Tallinn, 22.04.2020


**Avaldus nr 1815 – rahvusvahelisele  
kaubamärgile (reg nr 1406563)  
õiguskaitse andmise vaidlustamine  
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots, Margus Tähepõld, vaatas läbi Ferrari S.p.A ja FCA Group Marketing S.P.A., IT, (edaspidi vaidlustajad; esindaja patendivolinik Linnar Puusepp) 02.05.2019 vaidlustusavalduse Landtourer Automobile CO., LTD, CN, (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kujutiskaubamärgile (reg nr 1406563, reg kuupäev 11.02.2018, avaldamise kuupäev 01.03.2019) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassis 12.

Vaidlustajale Ferrari S.p.A kuuluvad järgmised Euroopa Liidu kaubamärgiregistreeringud (lisa 2):

Kaubamärk				
Registreeringu nr	000454546	000162099	000161984	000162065
Taotluse esitamise kuupäev	30.01.1997	01.04.1996	01.04.1996	01.04.1996
Kaitstud klassis	12 jm	12 jm	12 jm	12 jm

Vaidlustajale FCA Group Marketing S.P.A. kuulub Euroopa Liidu kaubamärk reg nr 005484639 (taotluse esitamise kuupäev 10.11.2006), mis on kaitstud klassis 12 jm klassides (lisa 3).

Vaidlustatud kaubamärk	Euroopa Liidu kaubamärk reg nr 005484639
	

**Menetluse käik**

Vaidlustajad on **02.05.2019** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p-s 10 ja 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude tõttu (vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise ajal kehtinud KaMS versiooni järgi).

Address:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

Telefon:  
627 7942  
e-mail: [toak@epa.ee](mailto:toak@epa.ee)

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

KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaselt ei saa õiguskaitsset tähis:

- mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt;
- mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või sarnalike 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 õiguskaitsese 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.

Vaidlustajad on märkinud, et 1947. aastal valmis Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari asutatud autotööstuses ametlikult esimene Ferrari sportauto 125 S. Enzo Ferrari võistkonna Scuderia Ferrari uus debüüt leidis aset 1948. aastal Torinos ja esimene võit saadi aasta hiljem Lago di Gardas. Tähtsamaid võite saadi 1949. aastal Le Mansi 24 tunni võidusõidul Ferrari 166M-iga. 1950. aastal hakati osalema ka Vormel 1 võidusõidusarjas. Vormel 1 sarjas tuldi esimest korda maailmameistriks 1952. aastal (lisa 4). Stiliseeritud hobune oli krahv Francesco Baracca sümboliks. Krahv oli Itaalia legendaarne piloot, kes sai Esimese maailmasõja ajal tuntuks oma rohkete taevase saavutatud võitude poolest. Iga vastase hävitatud lennuki talletas ta enda lennuki kere peal ratsutava hobuse pildiga. 19.06.1918 tulistati Baracca lennuk alla ning mees kuulutati Itaalia rahvuskangelaseks. 17.06.1923 võitis Enzo Ferrari sõidu Savio Ravennas. Tol õhtul tuli tema juurde krahvinna Paolina Baracca, hukkunud Francesco ema, ning pakkus oma poja embleemi Ferrari võidusõiduautodel kasutamiseks. "See hobune toob teile õnne ning muudab mu poja surematuks", ütles ta tookord. Idee Ferrarile meeldis, kuid läbirääkimistele Alfa-Romeoga, kellele tollal Scuderia kuulus, kulus tervelt 11 aastat. Esimene logo Ferrari võidusõiduboliidil SPA 24-tunnisõidul aastal 1932 (Alfa Romeo autol). Meeskonna triumf veenis Enzo lõplikult, et firma sümbol sai valitud õige. Sellele lisas ta veel vaid kollase tausta - oma kodulinna Modena sümboli. Stiliseeritud hobusega logo kasutatakse alates 1947. aastast muutmata kujul kõikidel Ferrari autodel ja kogu Ferrari dokumentatsioonil (lisad 5 ja 7). Täna kuulub Ferrari maailma kõige tuntuimate luksusbrändide hulka, keskendudes maailmas ühtede kõige tuntuimate, luksuslike sportautode loomisele ja tootmisele. Bränd sümboliseerib erilist, innovatiivset, tipptasemel sportlikku võimekust, Itaalia disaini ja pikka inseneritöö pärandit. Scuderia Ferrari vormel 1 meeskond on kõige edukam vormel 1 meeskond ajaloos, olles võitnud 222 Grand Prix võidusõitu, 16 maailmameistrivõitluse autokonstruktorite arvestuses ja 15 maailmameistrivõitluse sõitjate arvestuses. 2014. aastal tarniti 7 255 autot puhastuluga 2 762 000 000 eurot, puhaskasumiga 265 000 000 eurot. Tootmises hoitakse toodete arvu madalana, et tagada iga toote eksklusiivsus ja erilisus ostjate silmis (lisad 6 ja 7). The Brand Finance Global 500 on nimetanud Ferrari brändi aastatel 2013 ja 2014 maailma kõige tugevamaks brändiks. Mh nimetatakse Ferrarit legendaarseks Itaalia autotootjaks, kes on edukas paljudes hinnangukategooriates, alates ihaldusväärsest, margitruudusest, tarbijate ootustest kuni visuaalse identiteedi, internetis kättesaadavuse ja töötajate rahuloluni. Ferrari on üks üheteistkümnest brändist (sh Google, Hermes, Coca-Cola, Disney, Rolex ja Red Bull), mida hinnatakse brändireitinguga AAA+, ning on saanud neist kõige kõrgema punktisumma. Samas hinnangus tuuakse eraldi välja, et „Stiliseeritud hobune kollasel vapil tuntuks kohe ära kõikjal maailmas, seda isegi paikades, kuhu kõvakattega teed ei ole veel jõudnud. Oma kodumaal ja paljude imetlejate jaoks kõikjal maailmas ei seonu Ferrari brändiga mitte ainult margitruudus, vaid tegemist on pigem kultusega, religioonitaolise pühendumusega ja selle brändi tugevus on vaieldamatu.“ Brändi rahaliseks väärtuseks hinnatakse 4 miljardit USD (lisa 8). Lisaks on the Brand Finance Global 500 nimetanud Ferrari brändi kõige tugevamaks brändiks ka 2019. aastal. Hinnangu kohaselt oli Ferrari brändi skoor 94,8 punkti 100-st võimalikust, edestades sellega mh selliseid brände nagu McDonalds, Coca-Cola, Lego ja Disney. Ferrari brändi rahaliseks väärtuseks hinnati 2019. aastal 8,3 miljardit USD (lisa 9). Eeltoodust nähtuvalt on Ferrari S.p.A kaubamärgid vaieldamatult maailmas ühed kõige tuntumad, tugevamad ja väärtuslikumad kaubamärgid, millel on aastakümnete pikkune ajalugu ja väga eriline maine.

Teise vaidlustaja FCA Group Marketing S.P.A õiguseellane Fiat Automobiles S.p.A. alustas autode tootmist 1899. aastal Itaalias. Täna on tegemist Itaalia (ja Euroopa) suurima autotööstusega. 2002. aastal toodeti kuues Fiati Itaalia tehases enam kui 1 000 000 autot. Fiat autosid toodetakse lisaks veel Brasiilias, Argentiinas, Poolas ja Mehhikos (lisa 10). Toodetud autod on saanud mitmeid rahvusvahelisi auhindu, sh on Fiat autosid nimetatud 6 korral Euroopa aasta autoks (1967: Fiat 124, 1970: Fiat 128; 1972: Fiat 127; 1984: Fiat Uno; 1989: Fiat Tipo; 1995: Fiat Punto; 1996: Fiat Bravo/Brava 2004: Fiat Panda; 2008: Fiat 500). FCA Group Marketing S.P.A on läbi aegade kasutanud oma autodel erinevaid logosid, aastast 2006 on kasutatud uuendatud logo, mis vastab vastandatud kaubamärgile reg nr 005484639. Logo meenutab kilpi ja see on modifikatsioon aastatel 1999-2006 kasutatud ringikujulisest embleemist. Seega, on FCA Group Marketing S.P.A kasutanud vastandatud

kaubamärki viimase 12 aasta jooksul kõikidel oma sellel ajaperioodil toodetud autodel. Fiat autosid müüakse ka Eestis, mistõttu on ka vaadeldav logo Eesti tarbijatele tuttav. Müügiportaal [www.auto24.ee](http://www.auto24.ee) sisaldab vaidlustusavalduse esitamise seisuga 111 alates aastast 2007 arvele võetud Fiat auto müügipakkumist (lisa 11). Toodust nähtuvalt on ka FCA Group Marketing S.P.A kaubamärk nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat tarbijate hulgas hästi tuntud. Ka Eesti tarbijad teavad FIAT kaubamärke, sh viimased 12 aastat kasutatavat tähist. FCA Group Marketing S.P.A on vastandatud kaubamärki enam kui 12 aastat mh Eestis kasutanud. Lisaks Eestile on kõnealune kaubamärk kahtlemata tuntud kogu Euroopas kui ka väljaspool Euroopat. FCA Group Marketing S.P.A näol on tegemist suuruselt kolmanda autotootjaga maailmas (lisa 10). On selge, et Eesti tarbijad teavad kõnealust tuntud kaubamärki ja tunnevad selle ostusituatsioonis ära.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (11.11.1997 otsus C-251/95 Sabel, [1995], p 23).

Visuaalselt on vastandatavad Ferrari S.p.A kaubamärgid vaidlustatud kaubamärgiga sarnased, kuna nii varasemates kui ka vaidlustatud tähises sisaldub kujutis stiliseeritud hobusest, kes hüppab paremalt vasakule üles. Mõlemal hobusel lakk lehviv ja saba on õhus. Kujutis hobusest on varasemate kaubamärkide oluliseks, kogu maailmas tuntud elemendiks, seda eriti klassi 12 kuuluvate kaupade puhul (varasema kujutiskaubamärgi puhul on hobuse kujutis ka kaubamärgi ainsaks elemendiks). Varasemates kombineeritud kaubamärkides „Ferrari + kuju“ ja „SF + kuju“ sisaldub ka täiendav sõnaline osa, mis on samuti väga kõrge mainega ja tuntud, kuid mis ei vähenda nimetatud kaubamärkides sisalduva hobuse kujutise domineerivust ja väga tugevat iseseisvat eristusvõimet. Seega on vaidlustatud tähis varasemate kaubamärkidega visuaalselt sarnane. Foneetilisest aspektist saab võrrelda üksnes kaubamärkide sõnalisi osi. Kuna vaidlustatav kaubamärk sõnalist osa ei sisalda, ei ole võimalik seda varasemate kaubamärkidega ka foneetiliselt võrrelda. Kontseptuaalsest aspektist sisaldavad nii varasemad kaubamärgid kui ka vaidlustatav tähis keskse elemendina kujutist hüppavast hobusest. Seega on vaidlustatud tähis varasemate kaubamärkidega kontseptuaalselt identne. Toodust nähtuvalt on vaidlustatud kaubamärk varasemate kaubamärkidega visuaalselt sarnane ja kontseptuaalselt identne ning seda ei ole võimalik võrrelda foneetiliselt. Seega on vaidlustatud tähis varasemate kaubamärkidega üldhinnanguna väga sarnane.

Visuaalselt erineb vaidlustatud kaubamärk FCA Group Marketing S.P.A. varasemast kaubamärgist vaid selle poolest, et kohas, kus varasemal kaubamärgil paikneb sõnaline osa FIAT, sisaldub vaidlustatud tähises stiliseeritud hobuse kujutis. Muus osas on võrdlusalused kaubamärgid visuaalselt identsed. Varasema tuntud kaubamärgiga identne on nii vaidlustatava tähise üldine kuju kui ka hobust ümbritsev erikujuline, läikiv raam. Isegi nimetatud läikiva raami läikepinnad/peegeldused on varasema kaubamärgiga identsed. Varasema kaubamärgiga identne on ka vaidlustatud tähise hobuse kujutise taust – vertikaalne tumedam viirutus, mis on ka varasema kaubamärgi sõnalise osa FIAT taustaks. Toodust nähtuvalt sisaldub varasema kaubamärgi üldmuljet oluliselt mõjutav kujunduslik osa identsel viisil vaidlustatud kaubamärgis samaväärse, vaidlustatud tähise üldmuljet oluliselt kujundava elemendina. Asjaomased kaubamärgid on seetõttu visuaalselt väga sarnased. Foneetilisest aspektist saab võrrelda üksnes kaubamärkide sõnalisi osi. Kuna vaidlustatav kaubamärk sõnalist osa ei sisalda, ei ole võimalik seda varasemate kaubamärkidega ka foneetiliselt võrrelda. Kontseptuaalsest aspektist meenutab varasem kaubamärk kilpi, millele on kirjutatud sõna FIAT. Vaidlustatud tähise kujunduses kasutatakse varasema kaubamärgiga identsel viisil identset kilbikujutist, kuid kilbil paikneb sõnalise osa FIAT asemel hobuse kujutis. Seega meenutavad mõlemad kaubamärgid oma üldmuljetelt identset kilpi, mis erineb vaid ühe elemendi võrra teisest. Seega on vaidlustatud tähis varasema kaubamärgiga kontseptuaalselt sarnane. Kuna vaidlustatud kaubamärk on varasema kaubamärgiga visuaalselt ja kontseptuaalselt sarnane ja seda ei ole võimalik võrrelda foneetiliselt, on vaidlustatud tähis üldhinnanguna varasema kaubamärgiga sarnane.

Taotleja taotleb õiguskaitset vaidlustatud tähisele klassi 12 kuuluvate kaupade osas, mis on identsed ja samaliigilised vaidlustajate kaubamärkide kaupadega. Euroopa Kohtu praktika kohaselt eksisteerib äravahetamise tõenäosus, kui tarbijad võivad käsitada eri kaubamärkidega tähistatud tooteid samalt või majanduslikult seotud isikutelt pärinevatena (29.09.1998 otsus C-39/97 Canon, p 29). Vastandatud kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (otsus C-39/97 Canon, p 17). Arvestades vaidlustatud tähise visuaalset sarnasust ja kontseptuaalset

identsust vastandatud varasemate Ferrari S.p.A maailmakuulsate kaubamärkide ja FCA Group Marketing S.P.A. tuntud kaubamärgiga, on vaidlustatud tähis üldhinnanguna sarnane kummagi vaidlustaja varasemate kaubamärkidega. Võttes täiendavalt arvesse asjaomaste kaupade identsust ja samaliigilisust, ei ole kahtlust, et vaidlustatud tähis on varasemate kaubamärkidega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes äravahetamiseni sarnane. Enamgi, Euroopa Kohus on tuntud kaubamärkide osas sedastanud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus (otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 24). Ka Riigikohus on kinnitanud, et kaubamärkidel, millel on tugevam eristusvõime tulenevalt nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (29.09.2010, nr 3-2-1-77-10, p 13). Käesolevas asjas ei ole kahtlust varasemate kaubamärkide tuntuse ja väga kõrge maine osas. Vastandatavaid varasemaid kaubamärke teavad ja tunnevad ka Eesti tarbijad. Nimetatu tõstab asjaomaste kaubamärkide äravahetamise tõenäosust veelgi.

Kaubamärgiõiguse praktikas on tõdetud KaMS § 10 lg 1 p 3 rakendatavust nii identsete ja samaliigiliste kui ka eriliigiliste kaupade-teenuste osas. Seda toetab ka õigusteoreetiline seisukoht – kui õiguskord kaitseb kaubamärki selle maine ja/või eristusvõime kahjustamise ja/või ärakasutamise eest eriliigiliste kaupade-teenuste osas, siis peab kaitse olema tagatud ka identsete/sarnaste kaupade-teenuste osas. Antud sättega kaitstava õigushüve osas märgivad vaidlustajad, et kui kaubamärgi esmaseks eesmärgiks on „päritolutähiseks” olemine, on kaubamärkidel ka teisi funktsioone, eelkõige tarbijatele teatava “sõnumi” edastamise funktsioon tähistatud kaupade või teenuste hea kvaliteedi või stabiilsete omaduste kohta. KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 kaitstakse just sedalaadi, varasema kaubamärgi tuntusest tulenevaid funktsioone, mida mainekad kaubamärgid lisaks kaupade ja teenuste eristamisele täidavad. Kaubamärk on tuntud, kui seda teab oluline osa asjaomasest tarbijate sektorist (14.09.1999 otsus C-375/97, General Motors Corporation, p 26). Euroopa Kohtus on oma praktikas täpsustanud, et kui varasema ühenduse kaubamärgi maine on tõendatud liidu olulises osas, mis võib vastavalt olukorrale ühtida üheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, tuleb järeldada, et see kaubamärk on omandanud maine liidus (03.09.2015 otsus C-125/14). Vaidlustajad on tõendanud vastandatavate varasemate kaubamärkide tuntust ja mainet. Eespool esitatust nähtuvalt on vaidlustatud kaubamärk äravahetamiseni sarnane vaidlustajate kaubamärkidega. Seetõttu esineb reaalne oht, et tarbijad seostavad vaidlustatud tähist varasemate kaubamärkide omanikega, so. tarbijad tunnevad vaidlustatud tähises ära vaidlustajate varasemad kaubamärgid ja loovad tähiste vahele KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks oleva seose (27.11.2008 otsus C-252/07, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd., p 30). Kaubamärgi eristusvõime kahjustamist nimetatakse ka kaubamärgi eristusvõime „lahjendamiseks”, „kärpimiseks” ja „hägustamiseks”. Nimetatud kahjustamisega on tegemist niipea, kui nõrgeneb varasema kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti ja mille jaoks seda kasutatakse, sest hilisema kaubamärgi kasutamine tingib varasema kaubamärgi identiteedi hajumise. Nii on see eeskätt siis, kui varasem kaubamärk, mis tekitab kohese seose kaupade või teenustega, mille jaoks see registreeriti, ei tekita enam sellist seost. KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud õiguskaitse andmisest keeldumise aluse esinemiseks ei ole vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on juba muutunud keskmise tarbija majanduslik käitumine. Piisab sellest, et esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub. Varasema kaubamärgi maine saab kahjustada juhul, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaupadel või teenustel on avalikkusele varasema kaubamärgi külgetõmbejõudu vähendav mõju. Sellise kahju risk võib tekkida juhul, kui neil kaupadel või teenustel on selline omadus või kvaliteet, millel võib olla negatiivne mõju varasema maineka kaubamärgi kuvandile, kuna see kaubamärk on identne või sarnane taotletava kaubamärgiga (Üldkohtu 22.03.2007 otsus T-215/03, Sigla SA, p 39). Arvestades, et Ferrari S.p.A vastandatud kaubamärgid kuuluvad maailma tuntuimate luksusbrändide hulka, esindades maailmas ühte kõige erilisemate sportautode tootjat, on nimetatud kaubamärkide väärtus, sh maineväärtus eriliselt kõrge (8,3 miljardit USD) ja samavõrra haavatav, seda eriti klassi 12 kuuluvate kaupade osas. Selle mistahes ulatuses rikkumine põhjustaks kaubamärgiomanikule märkimisväärset rahalist ja mainekahju. Klassi 12 kuuluvate kaupade osas on hästi tuntud ja mainekas on ka FCA Group Marketing S.P.A. kaubamärk, millest olulist osas vaidlustatav tähis otseselt kopeerib. FCA Group Marketing S.P.A. on nimetatud kaubamärki juba enam kui 10 aastat aktiivselt kasutatud, seda mh Eestis. Ei ole kahtlust, et ka nimetatud kaubamärgi väärtus on märkimisväärselt kõrge. Toodust nähtuvalt esineb reaalne oht, et vaidlustatud kaubamärgi tegelik kasutusse võtmine rikub otseselt avaldajate varasemate kaubamärkide tugevat eristusvõimet ja väga kõrget mainet. Seetõttu esineb vaidlustatud tähise osas KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Kaubamärgiseadus ei anna kriteeriume, mille põhjal tuleks kindlaks teha taotleja pahausksus – tegemist on õigusmõistega, mille sisustamine võib olla erinevates Euroopa riikides erinev. Tallinna Ringkonnakohus on leidnud, et pahausksuse sisustamisel tuleb lähtuda kaubamärgi funktsioonist ning seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist (03.10.2003 otsus 2-3/549/2003, Checkers). Kooskõlas KaMS §-s 3 sätestatuga on kaubamärgi funktsiooniks eristada ühe isiku kaupa

või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. KaMS § 14 lg 1 kohaselt on kaubamärgi registreerimise eesmärgiks anda kaubamärgiomanikule ainuõigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 138 lg 1 kohaselt tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus. Harju Maakohus on täpsustanud, et tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 10 sõnastusest saab rääkida kaubamärgi pahausksest registreerimisest, kui pahauskus esines kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel; taotleja oli ilmselt teadlik teise isiku poolt laialdaselt kasutatavast tähisest ja esitas registreerimistaotluse teise isiku poolt kasutatud kaubamärgiga identse või sarnase tähise registreerimiseks identsete või samaliigiliste kaupadele osas; selle tulemusena muutuvad teise isiku investeeringud kaubamärki tulututeks ja taotleja kasutab sellega ära kaubamärgi omandatud mainet ja eristusvõimet; samuti ei saa teine isik oma kaubamärki enam kasutada ehk teisisõnu, taotleja takistab teise isiku kaubamärgi kasutamist (03.04.2009 otsus 2-08-57186, Pesamuna). Samas otsuses on kohus leidnud, et: pahausksuse sisustamisel tuleb lähtuda objektiivsetest kriteeriumidest, st ilmsetest asjaoludest, mis viitavad pahausksusele. Seejuures ei tähenda „ilmne” seda, et pahausksust ei peaks üldse kontrollima või uurima, vaid pahauskus peab ilmne ja järelduma kontrollijale tema erialastest teadmistest, tavalistest infoallikatest ja asjas esitatud asjaoludest ning materjalidest. Tallinna Ringkonnakohus on eelviidatud lahendis selgitanud, et pahauskne on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast ja kasutusel olevast kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk.

Ferrari S.p.A on ca 70 aasta jooksul teinud märkimisväärseid investeeringuid oma tootekuvandi loomisse, tutvustamisse ja hoidmisse. Seeläbi on ta saavutatud Ferrari autode ja nendel kasutatavate kaubamärkide väga kõrge ja erilise maine ning sellega seotud silmapaistva positsiooni teiste autotootjate hulgas. Sellest tulenevalt on tema kaubamärgid eriliselt tuntud, aga ka atraktiivsed ärakasutamiseks kolmandate isikute poolt. FCA Group Marketing S.P.A. on kasutanud oma varasemat kaubamärki viimase 12 aasta jooksul ja nimetatud kaubamärk, Euroopa suurimat autotootjat teistest eristava tähisena, on saavutanud samuti märkimisväärse tuntuse nii Eesti tarbijate hulgas kui ka Euroopa Liidu tarbijate hulgas üldiselt. Toodust nähtuvalt on vaidlustajate kaubamärkide õiguskaitse tase keskmisest kaubamärgiregistreeringust oluliselt kõrgem. Omanik pidi olema vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamisel varasematest kaubamärkidest teadlik ja see teadlikkus väljendub muuhulgas asjaolust, et vaidlustatud kaubamärk sisaldab identsel viisil olulist osa FCA Group Marketing S.P.A. kaubamärgist ja imiteerib äratuntavalt ja segiaetavalt Ferrari S.p.A varasemaid kaubamärke. Komisjon on 26.02.2011 otsuses nr 893/894-o mh sedastanud: „Pahausksuse määramisel tuleb arvesse võtta kõiki asjasse puutuvaid asjaolusid, eriti seda, kas tähist kasutatav või õigusi omav isik omas teadmisi selles tähise esmakordsel kasutamisel, õiguste omandamisel ja õiguste omandamise taotluse esitamisel. Arvestada tuleb, kas selle tähise kasutamine põhjustas teisele isikule kuuluva tähise eristatava iseloomu või tuntuse ebaausat ärakasutamist või seda õigustamatult kahjustades.“ Hoolimata teadlikkusest avaldajate varasematest kaubamärkidest, või sellest tulenevalt, on omanik esitanud taotluse vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks klassi 12 kuuluvate kaupade osas. Kaubamärkide sarnasusest ning omaniku teadlikkusest nähtuvalt on ta esitanud vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse ilmse eesmärgiga lõigata kasu varasemate, väga mainekate ja kõrge väärtusega kaubamärkide tuntusest selleks ise investeeringuid tegemata. Nii esineb vaidlustatud kaubamärgi osas KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu, mistõttu tuleb taotletava kaubamärgi registreerimisest keelduda.

Vaidlustajad nimetavad analoogilisi vaidlusi, mis on käesolevaks hetkeks lõppenud: Peruu (22.06.2018 otsus nr 3263-2018/CSD-INDECOPI, lisa 12) leiti, et esineb tarbijate eksitamise tõenäosus; Prantsusmaal (28.01.2019 otsus nr OPP-18-3460/CCH, lisa 13) leiti, et tulenevalt kaupade identsusest ja samaliigilisusest ja kaubamärkide sarnasusest esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus; Portugalis (28.01.2019 otsus nr 1406563, lisa 14) leiti, et Ferrari kaubamärgid on Portugalis ja Euroopa Liidus erakordselt tuntud. Tuntud on ka FIAT kaubamärgid. Kaubad on identsed/samaliigilised. Taotletava kaubamärgi registreerimisest keelduti igal juhul. Lisaks sellele on vaidlustatud kaubamärgile esialgselt keeldunud õiguskaitset andmast USA ja Vene Föderatsiooni patendiametid, tulenevalt mh vaidlustajate varasematest registreeringutest (lisad 15 ja 16).

Vaidlustatud kaubamärgi osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud ning asjaomane kaubamärgitaotlus on esitatud pahauskselt KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses. Toodust tulenevalt paluvad vaidlustajad tühistada Patendiameti otsus anda Eestis õiguskaitse vaidlustatud kaubamärgile klassi 12 kuuluvate kaupade osas.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud: (1) väljatrükk Eesti Kaubamärgilehest 03/2019 vaidlustatud kaubamärgi avaldamise kohta; (2) väljatrükk EUIPO andmebaasist Ferrari S.p.A kaubamärgiregistree-ringute kohta; (3) väljatrükk EUIPO andmebaasist FCA Group Marketing S.P.A. kaubamärgiregistree-ringute kohta; (4) väljatrükk Wikipediast Enzo Ferrari kohta; (5) väljatrükk Ferrari S.p.A. kaubamärkide ajaloo kohta; (6) väljatrükk Ferrari S.p.A tuntuse ja ajaloo kohta; (7) väljatrükk Wikipediast Ferrari S.p.A. ajaloo kohta; (8) väljatrükk The Brand Finance Global 500 2014. aasta teatest; (9) väljatrükk The Brand Finance Global 500 2019. aasta väljaandest; (10) väljatrükk Wikipediast Fiat Automobiles S.p.A. kohta; (11) väljatrükk müügiportaalist [www.auto24.ee](http://www.auto24.ee); (12) ära kiri Peruu Patendiameti otsusest koos tõlkega inglise keelde; (13) ära kiri Prantsusmaa Intellektuaalomandi Ameti otsusest koos tõlkega inglise keelde; (14) ära kiri Portugali Patendiameti otsusest koos tõlkega inglise keelde; (15) ära kiri Vene Föderatsiooni Patendiameti esialgsest keeldumisest; (16) ära kiri USA Patendiameti esialgsest keeldumisest.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **14.05.2019**. Vaidlustusavalduse esitamise kohta edastas Patendiamet teate omanikule, andes talle võimaluse teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses 15.07.2019. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>4</sup> lõikega 1. Komisjon võimaldas 07.11.2019 vaidlustajatel esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 08.01.2020.

**03.01.2020** esitasid vaidlustajad vaidlustusavaldust täiendavad põhjendused, milles jäädakse vaidlustusavalduses esitatud nõude ja väidete juurde, neid olulises osas korrates.

Komisjon alustas 23.03.2020 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 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seejuures rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll art 3 lõige 4). Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk (rahvusvaheline registreering nr 1406563), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 11.02.2018. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 11.02.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 13 juhul, kui kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud enne 2019. aasta 1. aprilli, võib asjast huvitatud isik vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile käesoleva seaduse § 41 lõike 2 järgi ka § 9 lõikes 1 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48<sup>1</sup> lõikes 3 nimetatud teade on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale § 48<sup>3</sup> 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 vaidlustajate väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-s 10 ning § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatuga.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 9 lg 1 p-st 10, § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3, KaMS § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1, komisjon otsustab:

**rahuldada vaidlustajate Ferrari S.p.A ja FCA Group Marketing S.P.A vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Landtourer Automobile CO. rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1406563 Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitse andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 9 lg 1 p 10 ning § 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

Rein Laaneots

Margus Tähepõld