

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1911-o

Tallinn, 23.11.2020

**Avaldus nr 1911 – kaubamärgi
„Taivoster + kuju“ (taotlus nr
M201900943) registreerimise
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Ekke-Kristian Erilaid, Ingrid Matsina, vaatas läbi **Taivoster Baltic OÜ** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Kaie Puur) 27.03.2020 vaidlustusavalduse kaubamärgi „Taivoster + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M201900943, taotluse esitamise kuupäev 17.09.2019, avaldamise kuupäev 3.02.2020) registreerimise vastu **Taivoster OÜ** (edaspidi taotleja) nimele klassis 35.

Vaidlustajale kuulub kehtiv kaubamärgiregistreering (avalduse lisa 4):

Kaubamärk	Registreeringu nr	Esitamise kuupäev	Kaitstud klassis
taivoster	58086	9.07.2019	9, 25, 35, 40

Vaidlustatud kaubamärk:



Menetluse käik

Vaidlustaja on **27.03.2020** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 [ja p-ga 4, vt allpool]. 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 tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta ja teha uus otsus kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta.

Vaidlustusavalduses on märgitud järgmist. Taotleja esitas 17.09.2019 vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse järgnevate klassi 35 teenuste osas:

kaubandusvahendusteenused; jalatsite hulgimüügiteenused; jalatsite jaemüügiteenused; määrdeainete hulgimüügiteenused; määrdeainete jaemüügiteenused; trükiste hulgimüügiteenused; trükiste jaemüügiteenused; spordivarustuse jaemüügiteenused; spordivarustuse hulgimüügiteenused; sporditoodete jaemüügiteenused; sporditoodete hulgimüügiteenused; spordikaupade jaemüügiteenused; spordikaupade hulgimüügiteenused; soojendusseadmete jaemüügiteenused; soojendusseadmete hulgimüügiteenused; rõivastega seotud veebijaemüügiteenused; rõivaste postijaemüügiteenused; rõivaste jaemüügiteenused veebis; rõivaste jaemüügiteenused; rõivaste hulgimüügiteenused; rõivaste ja rõivaakssessaaride jaemüük kolmandatele isikutele; rõivaakssessaaride postimüügiteenused; rõivaste jaemüük kolmandatele isikutele; rõivaakssessaaride jaemüügiteenused; rauakaupade jaemüügiteenused; rauakaupade hulgimüügiteenused; puhastustoodete jaemüügiteenused; puhastustoodete hulgimüügiteenused; puhastuspreparaatide jaemüügiteenused; mobiiltelefonide jaemüügiteenused; kuulmiskaitsevahendite jaemüügiteenused; it-seadmete jaemüügiteenused; it-seadmete hulgimüügiteenused; ehitusseadmete jaemüügiteenused; ehitusseadmete hulgimüügiteenused;

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

ehitusmaterjalide jaemüügiteenused; ehituse käsitöövahendite jaemüügiteenused; ehituse käsitöövahendite hulgemüügiteenused; ehituse käsi-tööriistade hulgemüügiteenused; ehituse käsi-tööriistade jaemüügiteenused; autotarvikute jaemüügiteenused; autotarvikute hulgemüügiteenused; aiatarvikute jaemüügiteenused.

Patendiamet tegi vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsuse ning avaldas kaubamärgi 3.02.2020 Kaubamärgilehes nr 2/2020 (lisa 2).

Vaidlustaja (reg kood 12620989) ärinime esmakanne on tehtud 28.02.2014 (lisa 3) ning tema põhitegevusaladeks on vaidlustusavalduse andmetel *töö- ja vormirõivaste tootmine ning jalatsite, tööriiete, töökinnaste, isikukaitsevahendite ning käsi- ja elektritööriistade, kinnitusvahendite, matkaniing militaarvarustuse import, jae- ja hulgemüük*. Vaidlustajale kuulub kaubamärk reg nr 58086, millel on õiguskaitses alates 9.07.2019 (lisa 4). Märk on registreeritud klassides 9, 25, 35 ja 40, sealhulgas järgnevate klassi 35 teenuste osas:

kaubandusvahendusteenused; jalatsite hulgemüügiteenused; jalatsite jaemüügiteenused; määrdeainete hulgemüügiteenused; määrdeainete jaemüügiteenused; trükiste hulgemüügiteenused; trükiste jaemüügiteenused; spordivarustuse jaemüügiteenused; spordivarustuse hulgemüügiteenused; sporditoodete jaemüügiteenused; sporditoodete hulgemüügiteenused; spordikaupade jaemüügiteenused; spordikaupade hulgemüügiteenused; soojendusseadmete jaemüügiteenused; soojendusseadmete hulgemüügiteenused; rõivastega seotud veebijaemüügiteenused; rõivaste postijaemüügiteenused; rõivaste jaemüügiteenused veebis; rõivaste jaemüügiteenused; rõivaste hulgemüügiteenused; rõivaste ja rõivaakssessuaaride jaemüük kolmandatele isikutele; rõivaakssessuaaride postimüügiteenused; rõivaste jaemüük kolmandatele isikutele; rõiva akssessuaaride jaemüügiteenused; rauakaupade jaemüügiteenused; rauakaupade hulgemüügiteenused; puhastustoodete jaemüügiteenused; puhastustoodete hulgemüügiteenused; puhastuspreparaatide jaemüügiteenused; mobiiltelefonide jaemüügiteenused; kuulmiskaitsevahendite jaemüügiteenused; it-seadmete jaemüügiteenused; it-seadmete hulgemüügiteenused; ehitusseadmete jaemüügiteenused; ehitusseadmete hulgemüügiteenused; ehitusmaterjalide jaemüügiteenused; ehituse käsitöövahendite jaemüügiteenused; ehituse käsitöövahendite hulgemüügiteenused; ehituse käsi-tööriistade hulgemüügiteenused; ehituse käsi-tööriistade jaemüügiteenused; autotarvikute jaemüügiteenused; autotarvikute hulgemüügiteenused; aiatarvikute jaemüügiteenused.

Vastavalt KaMS § 11 lõikele 1 ja 2 on vaidlustaja ärinimi ja kaubamärk varasemad võrreldes taotleja kaubamärgiga. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale nõusolekut kaubamärgi registreerimiseks KaMS § 10 lg 2 mõistes.

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Antud juhul on kõik vaidlustatud kaubamärgitaotluses sisalduvad teenused sõna-sõnalt identsed vaidlustaja kaubamärgiregistreeringu klassis 35 nimetatud teenustega. Vaidlustaja leidis, et käesoleval juhul on asjaomaseks avalikkuseks Eesti laiem avalikkus ehk tavatarbijad, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikud (vt C-342/97). Kuivõrd asjaomaseks teenuseks on erinevate (laiatarbe-)kaupade jaemüük, ei ole tarbijate tähelepanelikkuse aste tava-pärasest kõrgem.

Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise, sh assotsieerumise hindamisel tuleb aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi ehk seda, mis moodustab tähiste põhimotiivi (C-251/95). Määravat tähtsust omab asjaolu, kuidas keskmine tarbija tähistest tervikuna tajub, tuginedes enda ebatäiuslikule mälupildile. Vaidlustaja märkis, et antud juhul sisaldub vaidlustaja sõnaline kaubamärk täielikult vaidlustatud kaubamärgis, kusjuures *TAIVOSTER* on vaidlustatava kaubamärgi ainuke sõnaline element. Visuaalselt on kaubamärgid kõrge sarnasusastmega, sest vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa on visuaalselt domineeriv ning lisatud kujunduselemendid on sekundaarse tähtsusega. Kujunduselementidel puudub ühtlasi eristusvõime, kuivõrd kasutatud kirjastiil on tavapärase ja T-tähte ümbritsev kujutis pluusist on lihtne, s.t ilma erilise loominguilise panuseta, ning kirjeldab asjaomaseid teenuseid (riiete jaemüük). Sellest tulenevalt on märgid visuaalselt väga sarnased. Märgid on foneetiliselt identsed: vaidlustatud kaubamärgi ainuke sõnaline osa on *TAIVOSTER*, mistõttu kasutavad asjaomased tarbijad kaubamärgile foneetiliselt viidates üksnes seda. Märkidel puudub selge semantiline tähendus. Vaidlustatava kaubamärgi kujunduses on ühtlasi kasutatud kujutist pluusist, mis kirjeldab asjaomaseid teenuseid (riiete jaemüük). Vaidlustaja järeldas, et eeltoodust lähtuvalt on märgid visuaalselt kõrge sarnasusastmega, foneetiliselt identsed ning kontseptuaalselt kõrge sarnasusastmega. Seejuures on oluline täheldada, et taotleja kaubamärgi ainuke eristusvõimeline ja domineeriv osa on identne vaidlustaja kaubamärgiga, mistõttu on tarbijale tähistest jäävad üldmuljed sisuliselt identsed.

Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et äravahetamise tõenäosus (sealhulgas assotsieerumise tõenäosus) esineb juhul, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või, olenevalt olukorrast, majanduslikult seotud ettevõtjatelt (C-39/97). Äravahtamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, sh kaubamärgi tuntust turul, seoseid, mis võivad tekkida kasutatava ja registreeritava tähisega, ning kaubamärkide ja kaupade ning teenuste omavahelist sarnasust (C-251/95). Tulenevalt vastastikuse sõltuvuse printsiibist võib kaupade või teenuste väiksemat sarnasust kompenseerida kaubamärkide suurem sarnasus ja vastupidi (C-39/97). Vaidlustaja leidis, et antud juhul on asjaomased teenused identsed ning asjaomased kaubamärgid sisuliselt identsed, s.t kaubamärkide vahel esinevad marginaalsed erinevused, mis on keskmise tähelepanelikkusega tarbija jaoks sekundaarse tähtsusega. Kaubamärkidest tekkiv üldmulje on väga kõrge sarnasusastmega ning vaidlustatava kaubamärgi lisatud kujundus ei ole eristusvõimeline element. Vaidlustaja pidas äärmiselt tõenäoliseks, et keskmine tarbija tajub vaidlustatavat kaubamärki üksnes vaidlustaja kaubamärgi kujundusliku variatsioonina ning eeldab, et mõlemad kaubamärgid pärinevad samast allikast. Vaidlustatav kaubamärk ei täida kaubamärgi funktsiooni, kuivõrd eksisteerib märkimisväärne äravahetamise tõenäosus. Vaidlustaja järeldas, et eeltoodust lähtuvalt on täidetud KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise kriteeriumid.

Samuti on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 4, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, *mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikoopäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada*. Taotleja soovib oma kaubamärki kaitsta erinevate klassis 35 nimetatud jaemüügiteenuste puhul. Vaidlustaja peamiseks tegevusalaks on erinevate kaupade jaemüük, mistõttu on asjaomased valdkonnad identsed. Ärinime „Taivoster Baltic OÜ“ ning vaidlustatud kaubamärgi sarnasuse aste on väga kõrge, kuivõrd nii ärinime kui ka kaubamärgi ainuke eristusvõimeline osa on sõna *TAIVOSTER*. Vaidlustaja viitas avalduses eespool esitatud tähistate võrdlusele ning leidis, et kuigi ärinimes on täiendavalt sõna „Baltic“, ei muuda see lõppjäreldust, et võrreldavad tähised on eksitavalt sarnased, s.t kõrge sarnasusastmega visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt. Arvestades asjaomaste valdkondade identsust ning ärinime ja kaubamärgi kõrget sarnasusastet, leidis vaidlustaja, et eksisteerib suur tõenäosus, et asjaomased tarbijad eeldavad, et ärinime ja kaubamärgi vahel on äriiline seos ning et tegemist on vaidlustaja poolt kasutusel oleva kaubamärgiga. Vaidlustaja järeldas, et eeltoodust lähtuvalt on täidetud KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamise kriteeriumid.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (2) väljavõte Kaubamärgilehest nr 2/2019, lk 60, vaidlustatud kaubamärgi kohta; (3) väljavõte äriregistrist vaidlustaja vaidlustaja kohta; (4) väljavõte Patendiameti andmebaasist reg nr 58086 kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **1.04.2020** ja toimetas selle taotlejale kätte. Taotleja kinnitas vaidlustusavalduse kättesaamist 13.04.2020. Kättetoimetamisel teatati, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lg 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 11.06.2020, 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 **15.06.2020** vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 17.08.2020. Vaidlustaja teatas 22.06.2020 e-kirjaga, et ei soovi esitada täiendavaid seisukohti, ning palus komisjonil teha otsus 27.03.2020 esitatud tõendite ja põhjenduste pinnalt.

Komisjon alustas 6.11.2020 vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

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-s 2 sätetstatuga. Komisjonil puudub seetõttu vajadus hinnata vaidlustusavalduse põhjendatust KaMS § 10 lg 1 p-s 4 sätetstatu alusel.

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

rahuldada vaidlustaja Taivoster Baltic OÜ vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Taivoster OÜ kaubamärgi „Taivoster+ kuju“ (taotlus nr M201900943) registreerimise kohta klassi 35 teenuste suhtes ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 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

Ekke-Kristian Erilaid

Ingrid Matsina