

# PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

Otsus nr 1933-o

Tallinn, 21.12.2020

## Avaldus nr 1933 – kaubamärgi „ASHMOREGRUPP PROPERTY INVESTMENT + kuju“ (taotlus nr M201901270) registreerimise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Edith Sassian, Külli Trepp, vaatas läbi **Ashmore Group PLC**, UK (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivoliniik Ingrid Matsina) 1.05.2020 vaidlustusavalduse kaubamärgi „ASHMOREGRUPP PROPERTY INVESTMENT + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M201901270, taotluse esitamise kuupäev 6.12.2019, avaldamise kuupäev 1.04.2020) registreerimise vastu **AshmoreGrupp OÜ** (edaspidi taotleja; esindaja patendivoliniik Raivo Koitel) nimele klassis 36 (*kinnisvarateenused; kinnisvarainvesteeringud; kinnisvarabürood; kinnisvarahaldus; kinnisvaralaenud; kinnisvaramaaklerlus; kinnisvarakonsultatsioonid; kinnisvaratehingutega seotud kinnisvarajuhtimine; kinnisvarainvesteeringute haldamise kinnisvarateenused; kinnisvara laenuteenused; finantshinnangud (kinnisvara); kinnisvara hindamine; kinnisvara rentimine; kinnisvara üürimine; kinnisvaraalane finantsnõustamine; finantsnõustamine kinnisvarainvesteeringute valdkonnas*).

Vaidlustajale kuulub kehtiv Euroopa Liidu kaubamärgiregistreering (vaidlustusavalduse lisa 2):

Kaubamärk	Registreering	Vanemus	Kaitstud klassis
ASHMORE	005196027	taotluse esitamise kuupäev 13.07.2006, prioriteedikoopäev 10.02.2006	9, 36

Vaidlustatud kaubamärk:



### Menetluse käik

Vaidlustaja on **20.05.2020** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. 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 õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti ja EUIPO andmebaasidest vaidlustatud ja vastandatud kaubamärkide kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **22.05.2020** ja toimetas selle taotlejale kätte e-kirja teel. Taotleja kinnitas vaidlustusavalduse kättesaamist 25.05.2020. Taotlejale teatati kättetoimetami-

Adress:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

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

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

sel, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>2</sup> lõikest 1 algab kätetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 31.07.2020, 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 § 48<sup>4</sup> lõikega 1.

Komisjon võimaldas **11.08.2020** vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 12.10.2020.

Vaidlustaja esitas **12.10.2020** täiendavad põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja märkis, et taotleja teenused *kinnisvarainvesteeringud; kinnisvarainvesteeringute haldamise kinnisvarateenused; kinnisvaralaenud; kinnisvara laenuteenused; finantshinnangud (kinnisvara); kinnisvara hindamine; kinnisvaraalane finantsnõustamine; finantsnõustamine kinnisvarainvesteeringute valdkonnas* on vaidlustaja varasema kaubamärgi teenustega *finantsteenused; rahandusalased ja rahalised tehingud; finants-haldus, finantsinvesteeringud, kapitalimahutused* identsed. Taotleja teenused *kinnisvarabürood; kinnisvarahaldus; kinnisvaramaaklerlus; kinnisvarakonsultatsioonid; kinnisvaratehingutega seotud kinnisvarajuhtimine; kinnisvara rentimine; kinnisvara üürimine* on avalduse esitaja varasema kaubamärgi teenustega samaliigilised, sest kinnisvara on tänapäeval levinud investeerimisobjekt hoiuste, aktsiate ja võlakirjade kõrval ja kinnisvarabürood tegelevad muuhulgas kinnisvarasse investeerimise nõustamisega, selleks vajaliku finantseerimise korraldamisega, kinnisvarainvesteeringute haldamisega. Seega on kinnisvaraga seotud teenuste ja finants- ning investeerimisteenuste näol tegemist olemuselt ja eesmärgilt sarnaste teenustega, mis on suunatud vähemalt osaliselt samale sihtgrupile (investorid) ning ühtlasi on tegemist ka konkureerivate teenustega.

Äravahetamise tõenäosuse igakülgset hindamisel on otsustav tähtsus selles, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (Euroopa Kohus 11.11.1997, C-251/95 Sabèl, p 23; 22.06.1999, C-342/97 Lloyd Schufabrik, p 25). Olenevalt sellest, kui tihti keskmine tarbija, kes on kohtupraktika kohaselt keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, kinnisvarateenused kasutab, võib tema tähelepanelikkus olla vaidlustaja hinnangul keskmine kuni kõrge. 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 üle 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.

Vaidlustatav kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnalisest osadest ja kujunduselementidest. Komisjon on oma 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“. Vaidlustaja leidis, et sõnalisest osast omakorda on vaidlustatavas kaubamärgis kesksel positsioonil sõna ASHMORE ja teised sõnalised elemendid on oma olemuselt taotlejat (GRUPP) ning tema tegevust (PROPERTY INVESTMENT) kirjeldavad, samuti on kirjeldava olemusega kujunduselement (kinnisvara kujutis). Seega arvestades elementide iseloomu ja paiknemist tuleb järeldada, et kujundusega kaubamärkide domineerivaks elemendiks on sõnaline osa ASHMORE. Vaidlustaja kaubamärk on sõnamärk, mis koosneb üksnes sõnast ASHMORE. Seega on vaidlustatud kaubamärgi domineeriv element identne varasema kaubamärgi ainsa elemendiga.

Vaidlustaja leidis, et foneetiliselt on kaubamärgid väga sarnased, sest sõnalised elemendid ASHMORE ja ASHMOREGRUPP on väga sarnased. Kohtupraktika kohaselt osutab tarbija üldjuhul tähelepanu esmalt kaubamärgi alusosale, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde. See tähendab, et tavaliselt on tähise algus kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline (Üldkohus 15.12.2009, T-412/08: Trubion, p 40; 25.3.2009, T-109/07: Spa Therapy, p 30). Tarbijatel on kombeks kaubamärke foneetiliselt nimetada kaubamärkidel oleva domineeriva elemendi järgi, jättes välja vähemtähtsal positsioonil olevad kirjeldavad sõnalised elemendid, mis etiketil kaubamärgis võivad sisalduda. Sellise kasutuse juures on tõenäoline, et tarbijad kasutavad foneetiliselt nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärki väga sarnaselt – [æfmo:r] ja [æfmo:rgrupp]. Visuaalselt on kaubamärgid vaidlustaja hinnangul sarnased, sest neis sisaldub üks ja sama domineeriv element – ASHMORE. Domineeriv element on see osa kaubamärgist, mis esmaselt tarbija pilku püüab ja seetõttu ka kõige paremini visuaalsesse mällu talletub. Kontseptuaalselt on kaubamärgid vaidlustaja hinnangul sarnased identse domineeriva elemendi ASHMORE tõttu, mis inglise keelt oskaval osal Eesti tarbijatest

seostub tähendustega tuhk ja rohkem. Taotleja kaubamärgis sisalduvad muud sõnalised elemendid tähendusvälja ei muuda, vaid on tajutavad teenuse kirjeldusena.

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 aga detaile. Vaidlustaja leidis, et esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaidlustatud kaubamärgi varasema kaubamärkidega segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Vaidlustaja kaubamärk on varasem KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses, selle prioriteedikuupäev on 10.02.2006. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse on esitatud 6.12.2019.

Vaidlustaja lisas järgmist. Taotleja soovib registreerida oma kaubamärgi vaidlustaja kaubamärgiga identsete ja samaliigiliste teenuste tähistamiseks. Vaidlustaja kaubamärk on sõnamärk, taotleja kaubamärgi domineerivaks elemendiks on identne sõna, millele on lisatud teenuseid kirjeldavaid sõnalisi elemente ja kirjeldav kujunduselement. Vaidlustaja kaubamärgile sõna GRUPP lisamisega viitab taotleja tarbijatele, nagu ta kuuluks vaidlustajaga samasse äriühingute gruppi, rõhutades seega assotsieerumist vaidlustajaga. Keskmine tarbija on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalises vormis kui ka erinevate kujundustega ning uuendavad oma kaubamärkide kujundust aeg-ajalt. Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk ja teine isik kasutab sarnast kaubamärki, mis sisaldab identset domineerivat elementi, siis seostavad tarbijad seda uut kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga teenuseid. Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade ja teenuste vahel valiku tegemisel kaubamärke vahetult võrrelda. Antud juhul mõjutab üldmuljet kõige rohkem sõna ASHMORE. Just sellest elemendist lähtuvalt valib tarbija teenuspakkuja. Sarnase üldmulje tõttu esineb tõenäosus, et nii keskmise kui kõrge tähelepanelikkusega tarbijad võivad kaubamärgid ära vahetada.

Euroopa Kohus on (29.09.1997, C-39/97: Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p 17) leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*". Seega suurendab vaidlustaja hinnangul ka antud juhul äravahetamise tõenäosust veelgi asjaolu, et suur osa teenuseid on identsed. Arvestades teenuste identsust ja samaliigilisust, kaubamärkide sarnasust ning märkide domineerivate elementide identsust, leidis vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Eeltoodust tulenevalt on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vaidlustaja hinnangul vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Komisjon alustas **2.12.2020** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

### **Komisjoni selgitused ja otsus**

Kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> 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 § 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 vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

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

**rahuldada Ashmore Group PLC vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Ashmore-Grupp OÜ kaubamärgi „ASHMOREGRUPP PROPERTY INVESTMENT + kuju“ (taotlus nr M201901270) registreerimise kohta 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

Edith Sassian

Küllli Trepp