

# PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 2021-o

Tallinn, 29.12.2021

**Avaldus nr 2021 – kaubamärgile  
„HYUNDAI“ (rahvusvaheline  
registreering nr 1567016) õiguskaitse  
andmise vaidlustamine  
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Kai Klanberg ja Heli Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Korea Vabariigi juriidiliste isikute Hyundai Heavy Industries Holdings Co., Ltd ja Hyundai Motor Company vaidlustusavalduse Hyundai Technology, Inc. kaubamärgi „HYUNDAI“ (rahvusvaheline registreering nr 1567016) registreerimise vastu klassis 9.

## **Asjaolud ja menetluse käik**

**01.06.2021** esitasid Hyundai Heavy Industries Holdings Co., Ltd ja Hyundai Motor Company (edaspidi eraldi ka vastavalt vaidlustaja 1 ja vaidlustaja 2 ning koos ka vaidlustajad; mõlema esindaja patendivolinik Anneli Kapp) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse Hyundai Technology, Inc. (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „HYUNDAI“ (rahvusvaheline registreering nr 1567016; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 16.10.2020) registreerimine klassi 9 kaupadele.

Avaldusest nähtuvalt peavad vaidlustajad taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajatele kuuluvad järgmised varasemad kaubamärgid:

- vaidlustajate 1 ja 2 kaubamärk „HYUNDAI“ (Euroopa Liidu kaubamärk (EUTM) nr 018251020; taotluse esitamise kuupäev 09.06.2020) klassis 9;
- vaidlustaja 2 kaubamärk „HYUNDAI“ (EUTM nr 012312518; taotluse esitamise kuupäev 14.11.2013) klassides 11, 12 ja 14;
- vaidlustaja 1 kaubamärk „HYUNDAI + kuju“ (Eesti reg nr 31609; taotluse esitamise kuupäev 22.09.1998) klassis 9;
- vaidlustaja 1 kaubamärk „HYUNDAI + kuju“ (Eesti reg nr 56937; taotluse esitamise kuupäev 06.06.2017) klassides 6, 7, 8, 9 ja 11.

Vaidlustajad märgivad, et esitavad oma põhjendused ja tõendid vaidlustusavalduse menetluse jooksul.

Vaidlustajad paluvad komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „HYUNDAI“ (rahvusvaheline registreering nr 1567016) antud õiguskaitse kohta ning teha uus otsus.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljatrükid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja Eesti Kaubamärgilehest 4/2021 taotleja kaubamärgi kohta ning väljatrükid Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasidest vaidlustajate kaubamärkide kohta.

**07.06.2021** võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvahelise Büroo vahendusel taotlejale teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi

---

Adress:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

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

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

kokkuleppe protokollile. Taotlejal oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 08.09.2021. Taotleja ei teavitanud komisjoni esindaja nimetamisest.

**09.09.2021** tegi komisjon vaidlustajatele vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>3</sup> lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 10.11.2021. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajatele TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

**10.11.2021** esitasid vaidlustajad komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused ja tõendid. Vaidlustajad märkisid kokkuvõtlikult järgmist.

Seoses KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 osutavad vaidlustajad, et nimetatud sätte 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.

Vaidlustajate hinnangul ei saa ilmselgelt olla vaidlust selles, et taotleja ja vaidlustajate kaubamärkide näol on tegemist identsete kaubamärkidega. Seega on vaidlustajad seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt identsed ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt ning samas ka kaubamärkide assotsieerumine.

Seoses võrreldavate kaupadega leiavad vaidlustajad, et kui võrrelda ühelt poolt vaidlustajate varasemate kaubamärkide loetelusi klassis 9 ning taotleja kaubamärgi kogu loetelu klassis 9, siis on vaidlustajate ja taotleja kaubad osalt identsed ja osalt samaliigilised. Vaidlustajad esitavad selle kohta järgmise võrdlustabeli:

<i>Varasemad kaubamärgid</i>	<i>Vaidlusalune kaubamärk</i>
<i>EUTM nr 018251020: Personaalarvutid; Arvutiekraanid andmete vastuvõtmiseks globaalses andmesidevõrgus; Arvutiekraanid, eriti plasma-, vedelkristall- ja elektronikiiretoruekraanid, va telerid ja telerid.</i>	<i>Desktop computers; notebook computers; tablet computers; computer monitors; printer for computers; keyboard for computers; mouse for computers; blank recordable CD-Rs and DVD-Rs; blank flash memory; blank USB flash drives; Solid State Drive; HDD (Hard Disk Drive); SD (Secure Digital) memory cards; mini SD (Secure Digital) memory cards; micro SD (Secure Digital) memory cards; DRAM (Dynamic Random-Access Memory cards); DDR-SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory cards); computer motherboard; computer graphic card.</i>
<i>Eesti reg nr 31609: pooljuht-protsessorkiibid, mikroprotsessorid, pooljuhtmäluseadmed, videograafika kiirendid, multiprotsessorid, modemid, digitaalsed videoplaadi püsimälu draivid, set-top-seadmed, arvutid, kompaktsed kandearvutid, arvuti mälu-seadmed, printerid, hiired, monitorid, klaviatuurid, skannerid, arvutiplaadid, disketid, kettad, kaardid, CD-ROM-id, EPROM-id, serverid.</i>	<i>eesti keeles: Lauaarvutid; sülearvutid; tahvelarvutid; arvutimonitorid; arvutiprinterid; arvutiklaviatuur; arvutihir; tühjad salvestatavad CD-d ja DVD-d; tühi mälu-pulk; tühjad USB-mälu-pulgad; pooljuhtketas; HDD (kõvaketas); SD (turvalised digitaalsed) mälu-kaardid; mini SD (turvalised digitaalsed) mälu-kaardid; Micro SD (turvalised digitaalsed) mälu-kaardid; DRAM (dünaamilised juhusliku juurdepääsuga mälu-kaardid); DDR-SDRAM (topelt andmeedastuskiirusega sünkroonsed dünaamilised juhusliku juurdepääsuga mälu-kaardid); arvuti emaplaat; arvuti graafikakaart.</i>
<i>Eesti reg nr 56937: DVD-mängijad; elektroonilised märkmikud; elektroonilised tahvlid; elektronkuvarid; elektrooniline fotokoopia-masin; modemid; multivisioon-seadmed; kaasaskantavad sideseadmed; kiipkaardid; tahvelarvutid; USB-mälud; videomängukaardid.</i>	

Arvestades kaubamärkide foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset identsust ning kaupade osalist identsust ja osalist samaliigilisust, leiavad vaidlustajad, et käesoleval juhul esineb tõenäosus kõnealuste kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, st esineb tõenäosus, et tarbija ajab

vaadeldavad kaubamärgid segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Seoses KaMS § 10 lg 1 punktiga 3 osutavad vaidlustajad, et nimetatud sätte kohaselt ei saa õiguskaitses kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas varasemal kaubamärgil on õiguskaitses identsete, samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, juhul kui varasem Eesti kaubamärk on tuntud Eestis või varasem Euroopa Liidu kaubamärk on tuntud Euroopa Liidus ja kui hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.

Vaidlustajad märgivad, et KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks määral, mis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse, vaid oluline on lihtsalt kaubamärkide sarnasus. Käesoleval juhul ei ole vaidlustajate hinnangul võrreldavate kaubamärkide identisusest tuleneva äravahetamise tõenäosuse kindlakstegemine keeruline ning vaidlustajad peavad ilmseks, et tarbija loob seose kõnealuste märkide vahel. Tegemist on olukorraga, kus nii kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt kui ka seose loomine on äärmiselt tõenäoline ning seda seetõttu, et tegemist on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsete tähistega.

Asjaolu, et vaidlustajate „HYUNDAI“ kaubamärgid on tuntud, eristusvõimelised ja mainega tähised, on vaidlustajate hinnangul üldteada. Vaidlustajad osutavad, et „HYUNDAI“ kaubamärkide tuntust ja mainet on varasemalt tuvastanud ka komisjon (nt komisjoni 28.09.2012 otsus nr 1310-o). Viidates oma seisukohtadele lisatud Hyundai üldtuntust tõendavale ülevaatele märgivad vaidlustajad, et nad on maailma ühed juhtivatest autotööstusele spetsialiseerunud ettevõtetest. Vaidlustajad märgivad, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise üheks eelduseks on, et varasemal kaubamärgil peab olema omandatud maine või eristusvõime. Seega piisab KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks sellest, kui vaidlustajad suudavad põhistada, et nende varasemad kaubamärgid on eristusvõimelised ja mainekad (need kriteeriumid ei pea esinema koos). Vaidlustajad leiavad, et neile kuuluvad varasemad kaubamärgid on üldtuntud ja eristusvõimelised tähised, millel on hea maine nii Euroopa Liidus kui Eestis.

Taotleja kaubamärgi puhul on vaidlustajate hinnangul õigustatud kahelda taotleja eesmärgis välja töötada ning kaitsta kaubamärk, mis täidaks kaubamärgi põhifunktsiooni. Arvestades vaidlustajate kaubamärkide tuntuse astet ja tegutsemist sarnases tegevusvaldkonnas, leiavad vaidlustajad, et taotleja pidi olema teadlik vaidlustajate kaubamärkidest ning sellest, milliste kaupade suhtes on see kaitstud ja kasutusel. Vaidlustajad peavad tõenäoliseks, et taotleja kaubamärgi registreerimisel ja kasutamisel leiab aset vaidlustajate kaubamärkide maine kahjustamine. Vaidlustajad leiavad ka seda, et kuivõrd nad on asjaomaseid tooteid järjepidevalt tähistanud „HYUNDAI“ kaubamärkiga, toob taotleja kaubamärgi „HYUNDAI“ turuletulek kaasa varasemate kaubamärkide eristusvõime vähenemise ning lahjenemise.

Eeltoodud asjaoludel leiavad vaidlustajad, et „HYUNDAI“ kaubamärkidega identse kaubamärgi registreerimise taotlemine ja kasutamine nii identsete ja samaliigiliste kui ka eriliigiliste kaupade osas võib vägagi tõenäoliselt kaasa tuua vaidlustaja varasemate kaubamärkide eristusvõime ja maine kahjustamise, mistõttu on taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 3.

Vaidlustajate seisukohtadele on lisatud ülevaade Hyundai üldtuntuse tõendamiseks.

**01.12.2021** alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

Tulenevalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikest 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis.

Vaidlustajad on vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile „HYUNDAI“ (rahvusvaheline registreering nr 1567016; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 16.10.2020) klassis 9, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitses andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3. Vaidlustaja 2 nimele on klassides 11, 12 ja 14 registreeritud kaubamärk „HYUNDAI“ (EUTM nr 012312518; taotluse esitamise kuupäev 14.11.2013) ja vaidlustaja 1 nimele on klassis 9 registreeritud kaubamärk

„HYUNDAI + kuju“ (Eesti reg nr 31609; taotluse esitamise kuupäev 22.09.1998) ning klassides 6, 7, 8, 9 ja 11 registreeritud kaubamärk „HYUNDAI + kuju“ (Eesti reg nr 56937; taotluse esitamise kuupäev 06.06.2017). Nimetatud kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 punktide 2 (Eesti kaubamärgid) ja 6 (Euroopa Liidu kaubamärk) tähenduses varasemad taotleja kaubamärgist. Lisaks on vaidlustajad esitanud EUIPO-le taotluse veel ühe „HYUNDAI“ kaubamärgi registreerimiseks klassis 9 (EUTM nr 018251020; taotluse esitamise kuupäev 09.06.2020), kuid nimetatud kaubamärk ei ole käesoleva aja seisuga registreeritud (EUIPO kaubamärkide andmebaasist nähtuvalt on kõnealuse kaubamärgitaotluse kohta esitatud vastulause). Kuigi tulenevalt KaMS § 11 lg 1 punktist 7 on varasem ka registreerimiseks esitatud Euroopa Liidu kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev on varasem, täpsustab osutatud sätte teine lause, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasem kaubamärk ainult juhul, kui see registreeritakse. Kuna vaidlustajate kaubamärk nr 018251020 käesoleva aja seisuga registreeritud ei ole, ei saa seda käsitleda varasema kaubamärgina. See asjaolu ei väära siiski tõsiasja, et ülejäänud kolm vaidlustajate „HYUNDAI“ kaubamärki on registreeritud ja taotleja kaubamärgi suhtes varasemad.

Vaidlustajad paluvad komisjonil KaMS § 10 lg 1 punktide 2 ja 3 alusel tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgile „HYUNDAI“ antud õiguskaitse kohta ning teha uus otsus.

Komisjon leiab, et arvestades vaidlustajate varasemaid kaubamärke nr 012312518, 31609 ja 56937 ei ole vaidlustusavaldus TÕAS § 48<sup>4</sup> lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Komisjon märgib siiski nii palju, et täielikult nõustuda ei saa vaidlustajate seisukohaga, et taotleja ja vaidlustajate (kõigi) kaubamärkide näol on ilmselgelt tegemist identsete kaubamärkidega. Vastandatud kaubamärkidest ei ole vähemalt vaidlustaja 1 kombineeritud kaubamärk „HYUNDAI + kuju“ (Eesti reg nr 31609) taotleja sõnamärgiga „HYUNDAI“ komisjoni hinnangul kõigis aspektides identne, kuigi väljaspool kahtlust on nende kaubamärkide suur sarnasus. Arvestades aga, et nii KaMS § 10 lg 1 punktide 2 kui 3 kohaldamise üheks eeltingimuseks ongi just nimelt kaubamärkide sarnasus ja mitte vältimatult identsus, ei muuda vaidlustajate eksimus selles küsimuses vaidlustusavaldust ilmselt põhjendamatuks.

Eeltoodud asjaoludel kuulub vaidlustusavaldus vastavalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikele 1 rahuldamisele otsust põhjendamata.

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

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktide 2 ja 3 ning § 41 lõikest 3, otsustas komisjon:

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „HYUNDAI“ (rahvusvaheline registreering nr 1567016) klassis 9 õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest.**

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 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)*

Sulev Sulsenberg

Kai Klanberg

Heli Laaneots