

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1021-o**

Tallinnas, 24. septembril 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku HandInter Alpha AG (Bitzigfoferstrasse 9, Sarnen CH-6060, Šveitsi Konföderatsioon) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kaubamärgi **Peremobiil** (taotlus nr M200501087) registreerimise kohta AS Bravocom Mobiil nimele klassis 9.

Vaidlustusavalduse esitajat esindavad patendivolinikud Mari Toomsoo ja Kalev Käosaar, Patendibüroo Käosaar ja Co OÜ, Peterburi tee 46-421, 11415 Tallinn.

Vaidlustusavaldus nr 1021 võeti menetlusse 29.09.2006. a ja eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

**Menetluse käik ja asjaolud**

**Vaidlustusavalduse esitaja taotlus**

Eestis on õiguskaitses saanud HandInter Alpha AG (edaspidi vaidlustaja) kaubamärk **PERMOBIL** (rahvusvaheline reg nr 740213) prioriteediga 03.02.2000. a klassis 9 alljärgnevatele kaupadele:

klass 9 - Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (verification), life-saving and teaching apparatus and instruments; electric batteries for wheelchairs; battery chargers; chips (integrated circuits); computers; computer software (pre-recorded); pre-recorded computer programs; computer peripherals; electrical monitoring tools (checking), running and control apparatus; electronic monitoring (inspection) apparatus; remote-control devices; apparatus for monitoring the speed of wheelchairs; joysticks for games; telephones [*Teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrilised akud ratastoolide jaoks; akulaadijad, kiibid (integraallülitused); arvutid; arvutitarkvara (eelsalvestatud); eelsalvestatud arvutiprogrammid; arvuti välisseadmed, perifeerseadmed; elektrilised seireseadmed (kontrollimine), käiguhoidmise ja kontrolli seadmed; elektroonilise seire (ülevaatus) seadmed; kaugjuhtimisseadmed; ratastooli kiiruse jälgimise seadmed; juhtkangid mängudele; telefonid*] (vaidlustusavalduse lisa 3).

Lisaks eeltoodule on vaidlustaja nimele prioriteediga 28.01.1998. a registreeritud Ühenduse kaubamärk **PERMOBIL** (reg nr 000498113) klassis 9 alljärgnevatele kaupadele:

klass 9 - Batteries, electric, for wheel chairs; Battery charges; Chips (integrated circuits); Computers; Computer software (recorded); Computer programmes (recorded); Computer peripheral devices; Electrical apparatus for checking (supervision), steering, and control; Electronic apparatus for checking (supervision), steering, and control; Remote control apparatus; Speed checking apparatus for wheel chairs; Joysticks; Control/manoeuvring panel for wheelchairs; Telephone [*Elektrilised akud ratastoolide jaoks; akulaadijad; kiibid (integraallülitused); arvutid; arvutitarkvara (salvestised); arvutiprogrammid, salvestatud; arvutite välisseadmed, perifeerseadmed; elektrilised kontrollimis-, juhtimis- ja jälgimisseadmed; elektroonilised jälgimis-, juhtimis- ja kontrollseadmed; kaugjuhtimisseadmed; ratastooli kiiruse reguleerimise seadmed; juhtkangid; juhtpaneel ratastooli jaoks; telefon*].

---

Aadress:  
Harju 11  
15072

Telefon:  
6 256 490  
E-mail: toak@mkm.ee

Faks:  
6 256 404  
www.mkm.ee/apellatsioon

Eesti Kaubamärgilehest 7/2006 nähtuvalt on Patendiamet teinud otsuse registreerida kaubamärgi **Peremobiil** (taotlus nr M200501087) klassis 9 alljärgnevale kaupadele:

klass 9 - teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; arvutusmasinad, infotööluseseadmed ja arvutid; SIM-kaardid; telekommunikatsiooni- ja andmeedastusvõrkude seadmed ja seadmestik, mis kuuluvad klassi 9; telekommunikatsiooni- ja andmeedastusaparaadid ning -seadmed; klassi 9 kuuluv sideaparatuur ja -seadmed; arvutite riist- ja tarkvara, arvutiprogrammid (salvestatud), arvutite lisa- ja perifeeriaseadmed; automatiseeritud andmetööluseseadmed, elektroonilised publikatsioonid (lisa 4).

Kaubamärgi **Peremobiil** taotluse esitamise kuupäev on 25.08.2005. a.

Vaidlustaja vaidlustab kaubamärgi **Peremobiil** registreerimise AS Bravocom Mobiil nimele klassis 9, kuna esinevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitsset välistavad asjaolud.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärki, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

KaMS § 11 lg 1 p 4 kohaselt loetakse varasemaks kaubamärgiks Madridi protokollil alusel Eestis kehtivat kaubamärki, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem.

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt loetakse varasemaks kaubamärgiks Ühenduse kaubamärgi määramise alusel registreeritud Ühenduse kaubamärki, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Kaubamärgi **PERMOBIL** (rahvusvaheline reg nr 740213) taotlus on esitatud 03.02.2000. a. Ühenduse kaubamärgi **PERMOBIL** (reg nr 000498113) taotlus on esitatud 28.01.1998. a. AS Bravocom Mobiil esitas taotluse kaubamärgi **Peremobiil** registreerimiseks 25.08.2006. a.

Eeltoodust tulenevalt on **PERMOBIL** (rahvusvaheline reg nr 740213) ja Ühenduse kaubamärgi **PERMOBIL** (reg nr 000498113) puhul tegemist varasema kaubamärgiga KaMS § 11 lg 1 p 4 ja 6 tähenduses.

Kaubamärki **Peremobiil** taotletakse klassis 9 kaupadele, mis on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised varasemate kaubamärkide kaupadega.

Alljärgnevad taotletavad kaubad on identsed varasemate kaubamärkide kaupadega: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; infotööluseseadmed ja arvutid; arvutite riist- ja tarkvara; arvutiprogrammid (salvestatud), arvutite lisa- ja perifeeriaseadmed; telekommunikatsiooni- ja andmeedastusaparaadid ning -seadmed; klassi 9 kuuluv sideaparatuur ja -seadmed; SIM-kaardid.

Ülejäänud kaubamärgi **Peremobiil** kaubad (heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; arvutusmasinad, infotööluseseadmed ja arvutid; SIM-kaardid; automatiseeritud andmetööluseseadmed, elektroonilised publikatsioonid) tuleb samuti lugeda kaubamärkide **PERMOBIL** kaupadega samaliigiliseks kuna nad võivad olla üksteist täiendavad, samasuguse olemusega, samasuguse eesmärgiga, sama sihtgrupiga ja samade jaotuskanalitega. Alljärgnevalt on esitatud kaubamärkide **PERMOBIL** ja **Peremobiil** võrdlus.

Foneetiline võrdlus.

Kaubamärkide *Peremobiil* ja **PERMOBIL** alguse ja lõpu hääldus on identne. Mõlemad kaubamärgid algavad silbiga PER ja lõppevad täheühendiga IL. Kaubamärk *Peremobiil* erineb varasemast kaubamärgist **PERMOBIL** üksnes kahe hääliku võrra. Seejuures on kaubamärgi **PERMOBIL** keskel vokaalide E ja I puudumine kuuldav üksnes aeglasel ja selgel hääldamisel. Kaubamärkide *Peremobiil* ja **PERMOBIL** tavapärasel hääldamisel domineerivad häälikud R ja M ning häälik E neeldub nende vahel. Samuti ei ole tavapärasel hääldamisel üheselt eristatav I pikkus sõna lõpus. Eeltoodust tulenevalt on erinevus küll teataval määral tajutav, kuid mitte piisav selleks, et muuta kaubamärgid tuntavalt erinevaks ja seeläbi välistada kaubamärkide äravahetamise riski (vt ka TOAK 24.03.2006 otsus nr 591-o CELERA v CELEBRA). Eeltoodust tulenevalt on kaubamärgid kuulmisel (nt raadioreklaami puhul) kergesti segiaetavad.

Visuaalne võrdlus:

Nii kaubamärgi *Peremobiil* kui ka **PERMOBIL** puhul on tegemist sõnamärkidega. Eeltoodust tulenevalt seisneb kaubamärkide visuaalne erinevus üksnes tähtede E ja I puudumises kaubamärgi **PERMOBIL** puhul.

### *Peremobiil*

### **PERMOBIL**

Vaidlustatud kaubamärgi *Peremobiil* algus Per on visuaalselt identne kaubamärgi **PERMOBIL** algusega PER. Samuti on identne kaubamärkide lõpp IL ning kaashäälikute p, r, m, b ja l paiknemise järjekord. Eeltoodud asjaoludest tulenevalt on võrreldavad kaubamärgid üldmuljelt sarnased.

WIPO käsiraamatu kohaselt võib tarbija sattuda eksitusse kaubamärkide foneetilisest, visuaalsest või semantilisest sarnasusest. Seejuures piisab kaubamärkide sarnasusest ühes eeltoodud aspektis, kui see võib tarbijad eksitusse viia (lisa 6).

Vaidlustaja on KaMS § 41 lg 2 sätestatud isik. KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lg 1 või § 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Kaubamärgile *Peremobiil* õiguskaitse andmine kahjustab varasemate kaubamärkide **PERMOBIL** (rahvusvaheline reg nr 740213) ja **PERMOBIL** (Ühenduse reg nr 000498113) omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Vaidlustaja palub eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 41 lg 2 ja § 41 lg 3 rahuldada vaidlustusavaldus täies ulatus, tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk *Peremobiil* (taotlus nr M200501087) õiguskaitse andmise kohta klassis 9 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. HandInter Alpha AG volikiri
2. Maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta
3. Väljatrükk Patendiameti kaubamärgibaasist kaubamärgi **PERMOBIL** (rahvusvaheline reg nr 740213) kohta
4. Väljatrükk Ühenduse kaubamärgibaasist kaubamärgi **PERMOBIL** (reg nr 000498113) kohta
5. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 7/2006 kaubamärgi *Peremobiil* (taotlus nr M200501087) kohta
6. Väljavõte WIPO käsiraamatust "Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts" (lk 56) koos tõlkega
7. Koopiad menetlusosalistele esitamiseks

### **Kaubamärgitaotleja vastus**

Kaubamärgi *Peremobiil* taotleja AS Bravocom Mobiil (edaspidi taotleja, keda esindab patendivolinik Villu Pavelts), esitas 02.01.2007. a oma seisukohad vaidlustusavalduse 1021 kohta, mille sisu on alljärgnev.

04.09.2006. a vaidlustas Handinter Alpha AG Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk *Peremobiil* (taotlus nr M200501087) klassis 9 AS Bravocom Mobiil nimele. Vaidlustusavalduse kohaselt esineb vaidlustatava kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu.

Taotleja vaidlustusavalduse esitaja nõudeid ei tunnista. Kaubamärgi *Peremobiil* registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga.

Ebaõige on vaidlustaja viide, et taotlus kaubamärgi *Peremobiil* registreerimiseks esitati 2006 a. Kauba- ja teenindusmärkide registri andmebaasist nähtuvalt on taotletava kaubamärgi esitamise kuupäevaks 25.08.2005. a.

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.

Kaubamärgi *Peremobiil* registreerimist taotletakse Eesti siseriikliku kaubamärgina. Seega moodustavad nimetatud tähise asjaomase tarbijate sektori Eesti tarbijad.

Vaidlustusavalduse esitaja on taotletavale kaubamärgile *Peremobiil* vastandanud sõnalised tähised **PERMOBIL**. Vaidlustusavalduses esitatud kaubamärkide võrdluses ei ole arvestatud asjaoluga, et kui taotletav kaubamärk koosneb lihtsatest, asjaomasele tarbijate sektorile koheselt mõistetavatest ja selgesti tajutavatest emakeelsetes sõnadest, siis vastandatavad kaubamärgid jäävad enamikule eesti tarbijatest suure tõenäosusega mõistetamatuks.

Nõnda on taotletav kaubamärk *Peremobiil* saanud kahe eestikeelse sõna *Pere* ja *mobiil* liitmise tulemusena. Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu IV köite kohaselt tähendab sõna *Pere* kas “*ühte leibkonda kuuluvate inimeste kogumit*”, “*talumajapidamist*”, “*mesilasperet*” või “*mingi ühe tunnuse põhjal moodustuvat rühma*”. Sõna *mobiil* on aga eesti kõnekeeles leidnud laialdast kasutamist sõna **MOBIILTELEFON** lühivormina. Nimetatule viitab ka väljavõte Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu köitest III. Ei ole kahtlust selles, et Eesti keskmine tarbija teab nende sõnade tähendusi ega seosta näiteks eesliidet **PER** sõnaga *Pere*.

Vaidlustusavalduse esitaja vastandatavad kaubamärgid **PERMOBIL** ei sisalda mitte ühtegi eestikeelset sõna. Sisuliselt on tegemist kaubamärkidega, kus ladina keelest tuletatud eesliitele **PER** on liidetud saksakeelne sõna **MOBIL**. Võõrsõnade leksikoni kohaselt kannab eesliide **PER** tähendust “*läbi, kaudu, jooksul, kestel.*” Saksa-Eesti sõnaraamatu kohaselt tähendab **PER** “*kaudu, läbi, -ga, -l, kuni.*” Saksakeelne sõna **MOBIL** tähendab aga “*liikuv, reibas, aktiivne või liikumisvalmis, lahinguvalmis.*” Mitte kumbagi vaadeldavat sõna eesti kõnekeeles laialdaselt ei kasutata. Nõnda jääb, vaatamata sellele, et erinevates keeltes tähise **PERMOBIL** üksikud sõnalised osad eksisteerivad, vastandatava kaubamärgi terviklik tähendus eesti tarbijatele siiski mõistetamatuks. Seetõttu tajuvad tarbijad vaidlustusavalduse esitaja kaubamärke suure tõenäosusega väljamõeldud, tähenduseta sõnana.

Toodust nähtuvalt on kaubamärgid *Peremobiil* ja **PERMOBIL** kontseptuaalselt üheselt eristatavad.

Vastandatavad kaubamärgid erinevad teineteisest ka visuaalselt. Kohe esmapilgul on märgatav, et kaubamärk *Peremobiil* on vastandatavatest tähistest pikem. Lisaks sellele, kuna nii sõna *Pere* kui ka sõna *mobiil* on eesti keele baassõnavarasse kuuluvad ja ilmselt ka ühed enim kasutatavad eestikeelsed sõnad, on nende sisaldumine taotletavas kaubamärgis tarbijatele koheselt tajutav ja äratuntav. Kaubamärkides **PERMOBIL** sellised sõnad

puuduvad. Vaatamata eesliite **PER** kattuvusele sõna *Pere* algusega, ei seostu nimetatud täheühend mingil viisil sõnaga *Pere* ega ole vastavalt ka tõlgitav. Visuaalselt köidab tarbijate tähelepanu kaheldamatult ka taotletava kaubamärgi *Peremobiil* lõpuosas sisalduv täheühend topelt ii, millist samuti vastandatavates kaubamärkides ei sisaldu.

Nõnda on kaubamärgid *Peremobiil* ja **PERMOBIL** visuaalselt üksteisest erinevad.

Ebaõige on ka vaidlustusavalduse esitaja seisukoht, nagu oleksid kaubamärgid *Peremobiil* ja **PERMOBIL** foneetiliselt kergesti segiaetavad. Vaatamata sellele, et vaadeldavad kaubamärgid algavad ja lõpevad samamoodi, on nende kõlaline tervikpilt üksteisest selgelt eristatav. Nimelt koosneb taotletav kaubamärk *Peremobiil* foneetiliselt kahest sõnast, kusjuures mõlemad sõnad *Pere* ja *mobiil* häälduvad välja suhteliselt pikalt ning omavad iseseisvat sõnarõhku ja tähendust. Mõistetamatuks jääb vaidlustaja seisukoht, et kaubamärk *Peremobiil* on foneetiliselt selgesti tajutav vaid aeglasel hääldamisel. Nagu juba eelpool öeldud, koosneb taotletav kaubamärk kahest eesti keeles laialdaselt levinud ja hästi tuntud lihtsatest sõnadest, mistõttu puudub igasugune alus arvata, nagu võiksid tarbijad need lihtsad sõnad mõne võõrkeelse sõnaga ära vahetada. Asjaomastes eestikeelsetes sõnades hääldatakse selgesti välja kõik sõnades sisalduvad tähed. Seevastu vaidlustusavalduse esitaja vastandatavad tähised **PERMOBIL** on foneetiliselt lühikesed ning need sisaldavad vaid ühte sõnarõhku. Tarbijatele jäävad vastandatavate kaubamärkide võimalikud tähendused kaugeteks ning nad tajuvad neid võõrkeelsete, otsese tähenduseta tähistena.

Toodust tulenevalt eristavad eesti tarbijad võrreldavaid kaubamärke ka foneetiliselt.

Nõnda ei ole käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ning tõenäoline ei ole ka nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt. Seetõttu ei ole käesolevas asjas KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eeltingimused täidetud.

Asjakohaseks ei saa pidada vaidlustusavalduse esitaja poolt vaidlustusavaldusele lisatud väljavõtet WIPO käsiraamatust (lisa 6). Nimetatud materjali näol on tegemist üle kümne aasta vana, algajatele mõeldud üldise juhendmaterjaliga, mis ei ole aluseks kaubamärkide äravahetamise tõenäosust puudutavate otsustuste tegemisel apellatsioonikomisjonides ja/või kohtutes.

Kõigest eelpool esitatust nähtuvalt on 04.09.2006. a esitatud vaidlustusavaldus alusetu, põhjendamata ning selle järeldused ebaõiged. Kuna kaubamärgi *Peremobiil* registreerimine AS Bravocom Mobiil nimele klassis 9 ei riku vaidlustusavalduse esitaja Handinter Alpha AG õigusi, tuleb nimetatud vaidlustusavaldus jätta täies ulatuses rahuldamata.

Lisad:

1. vastuse ära kirjad protsessiosalistele;
2. väljavõtteid “Eesti kirjakeele seletussõnaraamatust”;
3. väljavõtte “Saksa-Eesti sõnaraamatust”;
4. väljavõtte “Võõrsõnade leksikonist”;
5. volikiri.

### **Vaidlustaja lõplikud seisukohad**

Vaidlustaja jääb lõplikes seisukohtades oma esialgses vaidlustusavalduses esitatud nõude ja selle põhjenduse juurde ning soovib lõplikes seisukohtades välja tuua alljärgneva:

Vaidlustaja seisukoht on, et võrreldavad kaubamärgid *Peremobiil* ja **PERMOBIL** on üldmuljelt sarnased ja on tõenäoline, et tarbijaskond võib kaubamärgid omavahel ära vahetada ning arvata, et vaadeldavad kaubad pärinevad samalt ettevõttelt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetelt.

Kaubamärgitaotleja on 02.01.2007. a vastuses vaidlustusavaldusele leidnud, et kuna taotletava märgi koosseisus nii sõna **PERE** kui ka sõna **MOBIIL** on eesti keele baassõnavarasse kuuluvad, on nende sisaldumine taotletavas kaubamärgis tarbijatele koheselt tajutav ja

äratuntav. Seetõttu puudub igasugune alus arvata, nagu võiksid tarbijad need lihtsad sõnad võõrkeelsete Eesti tarbija jaoks tähendust mitteomavate sõnadega teise märgi koosseisus ära vahetada.

Vaidlustaja seisukoht on, et kaubamärgitaotleja on põhjendamatult keskendunud võrreldavate kaubamärkide sõnaosade analüüsile, jättes samaaegselt kõrvale tähised kui tervikud.

Euroopa Kohus on otsuses C-251/95 [Sabel BC cs PumaAG] leidnud, et keskmine tarbija tajub tavapäraselt märki tervikuna ja ei analüüsi erinevaid märgi detaile. Ka komisjon on otsuses 841-o (30.11.2006. a) kinnitanud seisukohta, et tarbija ei märka kohe erinevusi kaubamärkide vahel, mida täheldaks pikemal võrdlusel.

Seega, kuna tarbija hindab reaalses turusituatsioonis märke kui tervikuid, võib tarbijale märkamatuks jääda kahetäheline erinevus võrreldavate kaubamärkide **Peremobil** ja **PERMOBIL** vahel. Tarbija ei jaga reaalses turusituatsioonis tähiseid üksikuteks osadeks või tähendust omavateks/mitteomavateks sõnaosadeks, mis võimaldaks tarbijal eristada kaubamärke kaubamärgitaotleja poolt viidatud kujul. Seda eriti antud juhul, kui mõlemad kaubamärgid on kirjutatud läbivalt suurtähti kasutades. Võrreldavad kaubamärgid ei ole esitatud kujul, kus kaubamärgi esimene osa (sõnaosa) oleks kujutatud rõhutatult või muul viisil tarbijale eriliselt tajutavaks muudetud.

Analüüsides kaubamärke nii foneetiliselt kui visuaalselt näeb vaidlustaja, et kaubamärkide **Peremobil** ja **PERMOBIL** algus ja lõpuosad on identsed. Mõlemad kaubamärgid algavad silbiga PER ja lõppevad tähetühendiga IL. Taotletav kaubamärk **Peremobil** erineb varasemast kaubamärgist **PERMOBIL** üksnes kahe hääliku võrra. Seejuures on kaubamärgi **PERMOBIL** keskel vokaalide E ja I puudumine kuuldav üksnes aeglasel ja selgel hääldamisel, mistõttu on võrreldavad kaubamärgid üldmuljelt nii visuaalselt kui ka foneetiliselt sarnased.

Ühtlasi juhib vaidlustaja tähelepanu asjaolule, et kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel arvestatakse asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust, eelkõige sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ning sellega tähistatud kaupade või teenuste samaliigilisuse vahel. Seega võib tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida märkide suurem sarnasus ja vastupidi. Käesoleval juhul arvestades, et kaubamärkidega tähistatavad klassi 9 kaubad on osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised, suureneb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus veelgi.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 41 lg 2, § 41 lg 3 palub vaidlustaja rahuldada vaidlustusavaldus täies ulatuses, tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Peremobil** (taotlus nr M200501087) õiguskaitse andmise kohta klassis 9 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

### **Taotleja lõplikud seisukohad esitatuna 16.07.2008**

Lõplikes seisukohtades jääb ka taotleja oma 02.01.2007. a esitatud vaidlustusavalduse vastuses toodud argumentide juurde, olles jätkuvalt seisukohal, et kaubamärgi **Peremobil** registreerimine taotleja nimele klassis 9 ei riku vaidlustusavalduse esitaja õigusi ning seetõttu tuleb jätta see täies ulatuses rahuldamata.

Euroopa Kohtu otsuse C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer kohaselt kujutab äravahetamise tõenäosus endast riski, mille kohaselt tarbijad eeldavad, et kaubad või teenused pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetest.

Eeltoodust tulenevalt peaksid käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid **Peremobil** ning **PERMOBIL** olema sedavõrd sarnased, et on tõenäoline tarbija eksitamine kauba päritolu suhtes.

Vaidlustaja on oma lõplikes seisukohtades märkinud, et tarbija ei jaga reaalses turusituatsioonis tähiseid üksikuteks osadeks. Taotleja nõustub antud seisukohaga, leides, et

tarbijad ei hakka tähiseid kunstlikult eri osadeks jagama, kuid märgib, et taotleja kaubamärgi näol on tegemist kombineeritud märgiga, mille domineerivaks elemendiks on liitsõna *Peremobiil*. Tarbijad tajuvad ka pärast esmakordset põgusat tutvumist AS Bravocom Mobiil nimetatud kaubamärgiga tähistatud tootega, et see koosneb eestikeelsest liitsõnast, mis koosneb sõnadest *Pere* ning *mobiil*, kuna nii sõna *Pere* kui ka *mobiil* on asjaomasele tarbijaskonnale koheselt mõistetavad ning selgesti tajutavad, erinedes ka liitsõnana selgelt vaidlustaja kaubamärgist **PERMOBIL**, mis ei sisalda ega viita ühelegi eestikeelsele sõnale. Vaidlustaja poolt viidatud Apellatsioonikomisjoni (edaspidi komisjon) otsuses 841-o (30.11.2006. a) on märgitud, et tarbija ei märka kohe erinevusi kaubamärkide vahel, mida täheldaks pikemal võrdlusel. Taotleja on seisukohal, et tähise **PERMOBIL** võõrakeelse ning kaubamärgi *Peremobiil* eestikeelse päritolu märkamine ei nõua tarbijalt pikemat võrdlust, vaid et tarbija teostaks antud deduktsiooni koheselt.

Väide, et tähised on kontseptuaalselt sarnased, põhineks eeldusel, et tähistel on sarnane semantiline sisu. Tulenevalt asjaolust, et tähistel **PERMOBIL** ning *Peremobiil* on täiesti erinev tähenduslik sisu, on selge, et märgid on semantilises mõttes üksteisest täiesti erinevad, mistõttu on tähised üksteisest semantiliselt üheselt eristatavad.

Vaidlustaja on oma lõplikes seisukohtades väitnud, et kaubamärgi **PERMOBIL** keskel vokaalide E ja I puudumine kuuldav üksnes aeglasel ja selgel hääldamisel, mistõttu on kaubamärgid sarnased. Taotleja leiab, et antud väide on asjasse mittepuutuv ning tuleb jätta tähelepanuta, kuna kaubamärkide hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkide tähiste reproduktsioonide õigest ning tegelikust hääldusest. Arvestada tuleb tähiste selget, mitte vigast hääldust. Kuna tähiste vigas(t)e hääldus(t)e arvestamine võiks viia selleni, et vaidlusaluseid tähiseid hakataksegi 'valesti' enda kasuks tõlgendada ning see oleks taunitav tegevus. Taotleja viitab ka asjaolule, et käesoleval juhul tähistatakse kaubamärkidega selliseid kaupu nagu arvutid, kaalumisseadmed jne, mille näol pole tegemist tihti tarbitavate või tihti ostetavate kaupadega, nagu seda on näiteks nt toiduained. Kauba alkohol puhul oleks tõesti kohane väita, et jookide tähiseid võidakse hääldada (osaliselt) vigaselt, tulenevalt asjaolust, et neid müüakse kärarikastes baarides ning ostjaskonna moodustavad täisealised inimesed, kes võivad juba olla alkohoolse joogi mõju all. Eeltoodu valguses ei saa nõustuda vaidlustaja seisukohaga, mille kohaselt võrreldavad kaubamärgid on üldmuljelt sarnased. Rea tähtede kokkulangevus ei ole piisav asjaolu väitmaks, et kaubamärgid on sedavõrd sarnased, et kohalik tarbija vahetab tähised omavahel ära.

Eeltoodust tulenevalt ei ole kaubamärgid omavahel äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad. Siinkohal viitab taotleja Euroopa Kohtu otsusele kohtuasjas C-251/95 SABEL p 18, milles kohus leidis, et kaubamärkide assotsieerumine ranges tähenduses, so assotsieerumine ulatuses, et võrreldavad tähised küll meenutavad üldmuljelt teineteist kuid üldsus neid tähiseid omavahel ära ei vahetata, ei ole rakendatav, kuna see ei too kaasa vastandatavate kaubamärkide äravahetamise ohtu tarbijate poolt. Ka Tallinna Halduskohus on oma 14.05.2002. a otsuses haldusasjas nr 3-718/2002 leidnud: "tõenäoline [range] assotsieerumine ei ole kohtu arvates rakendatav, kuna see seaks assotsieerumise kriteeriumid liiga kõrgele, mis teeks võimatuks ka selliste kaubamärkide registreerimise, millel on küll teatav sarnasus varasematega, kuid mida reeglina varasematega segi ei aeta." Taotleja on seisukohal, et käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid sisaldavad küll mõnd sarnasust (st kattuvad paar tähte), kuid siiski on tegemist iseseisvate ning erinevate tähistega (st täiesti erinevad semantilises mõttes ning piisavalt erinevad häälduslikult), mida tarbijad segi ei ajaks, kuna üks neist viitab kodumaisele ning teine võõramaisele päritolule, seega ei arvaks ka tarbija, et antud tooted pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetelt.

Taotleja soovib märkida ka seda, et kaubamärki *Peremobiil* kasutatakse alati koostoimes AS-i Bravocom Mobiil ärinime või mõne teise antud ettevõtte kaubamärgiga. Seega mistõttu oleks

minimiseeritud tõenäosus, et tarbija arvaks ekslikult, et kaubamärk **Peremobiil** pärineb Šveitsi ettevõttelt Handiter Alpha AG, kuna taotleja kaubamärk viitab alati ka AS-le Bravocom Mobiil. Nimetatud asjaolu on asjassepuutuvaks ja oluliseks faktoriks käesolevas asjas, mida Euroopa Kohtu otsuse SABEL (C-251/95 1997.11.11 p 22) kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta.

Kõigele eeltoodule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **Peremobiil** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid. Handiter Alpha AG vaidlustusavaldus on alusetu, põhjendamata ning selles esitatud järeldused ebaõiged. Kuna kaubamärgi **Peremobiil** registreerimine AS Bravocom Mobiil nimele ei riku vaidlustusavalduse esitaja õigusi, tuleb käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus jätta täies ulatuses rahuldamata.

Komisjon alustas käesolevas asjas lõppmenetlust 18.09.2008. a.

### **Komisjoni seisukohad ja põhjendus**

Antud vaidlustusavalduse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa 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. Seega tuleb käesolevas vaidluses hinnata, kas kaubamärgi **Peremobiil** registreerimine AS Bravocom Mobiil nimele klassis 9 osas eksisteerivad õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärgid on vaidlustatud kaubamärgist varasemad. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et käesolevas asjas võrreldavad kaubad on samaliigilised (sellele ei ole ka taotleja vastu vaielnud).

Kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse hindamisel võttis komisjon arvesse võrreldavate kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja semantilist aspekti ning hindas neid kogumis. Seejuures analüüsis komisjon võrreldavate kaubamärkide üldmulje tekkimist keskmise tarbija silmis.

Hinnates vastandatud kaubamärke **PERMOBIL** ning kaubamärki **Peremobiil** visuaalselt (vt otsuses eespool esitatud kaubamärkide reproduktsioone), on komisjon seisukohal, et tegemist on äravahetamiseni sarnaste ning assotsiatsioone tekitavate kaubamärkidega. Võrreldavates kaubamärkides on sõnalised osad **PERMOBIL** ja **Peremobiil** kirjaviisi poolest peaaegu identsed, olgugi et **Peremobiil** on kaldkirjas. Kuigi taotleja kaubamärk **Peremobiil** erineb vaidlustusavalduse esitaja varasemate kaubamärkide sõnalisest osast lisatud kahe tähe **e** ja **i** võrra, ei ole see piisav erinevus, et vältida nimetatud kaubamärkide segiajamist turusituatsioonis, kuna registreerimiseks esitatud kaubamärgi sõna **Peremobiil** ei muuda tähist registreeritud kaubamärkide **PERMOBIL** sõnalisest osast selgelt eristatavaks. Vaidlustatud kaubamärgi algusosa on visuaalselt identne kaubamärgi **PERMOBIL** algusega **PER**. Samuti on peaaegu identne kaubamärkide lõpp **mobiil** ja **MOBIL**. Sõna **Peremobiil** ei moodusta uut muljet võrreldes varasemate kaubamärkide **PERMOBIL**, sõnalise osaga **PERMOBIL**. Tuleb märkida, et kaubamärkide segiaetavuse hindamisel (seda nii visuaalsest, foneetilisest kui ka semantilisest aspektist) on üldjuhul määrava tähtsusega just sõnaliste osade sarnasuse ning domineerimise olemasolu või puudumine. Tarbija mälu talletub eelkõige just sõnaline osa, mille järgi ta ka järgnevatel kordadel, teises turusituatsioonis oma valikuid teeb. On väljaspool kahtlust, et taotleja kaubamärgi **Peremobiil** kujundus on sedavõrd minimaalne, et sõnaline osa domineerib selgelt kujunduse üle. Tähelepanuta ei saa



jätta ka asjaolu, et visuaalne pilt kaubamärgist on tihedalt seotud foneetilise aspektiga tarbija mõtlemises.

Komisjon arvestas ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Eriti selgelt avaldub käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide sarnasus foneetiliselt. Vaidlustatud kaubamärk *Peremobiil* erineb foneetiliselt varasemast kaubamärgist **PERMOBIL** üksnes ühe hääliku võrra. Kaubamärgi *Peremobiil* keskel paiknev *e* on sõna hääldamisel küll teataval määral tajutav ja *i* on vaidlustatud kaubamärgis pikk häälik, kuid need ei ole piisavad selleks, et muuta kaubamärgid tuntavalt erinevaks ja seeläbi välistada kaubamärkide äravahetamise riski.

Foneetilisest aspektist lähtuvalt on tegemist väga sarnaste tähistega, kuna mõlemas sõnas tähemärkide arvu erinevus on minimaalne. Seejuures on kaubamärgi **PERMOBIL** keskel vokaalide *E* ja *I* puudumine kuuldav üksnes aeglasel ja selgel hääldamisel, mistõttu on võrreldavad kaubamärgid üldmuljelt nii visuaalselt kui ka foneetiliselt sarnased.

Tulenevalt kokkulangevatest elementidest (PER-MO-BIL) ja neid sõnu moodustavate tähtede kokkulangevusest on sõnade *Peremobiil* ja **PERMOBIL** hääldus tervikuna niivõrd sarnane, et neid sõnu võib lugeda äravahetamiseni sarnasteks. Ei saa välistada, et teatud olukordades võivad sõnad *Peremobiil* ja **PERMOBIL** kõlada pea identselt. Sõnas *Peremobiil* esinevad lisatähed *e* ja *i* ei moodusta uut muljet võrreldes sõnaga **PERMOBIL**, kuivõrd tarbija tähelepanu haarab selle sarnasus sõnaga **PERMOBIL**.

Erinevused võrreldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd minimaalsed, et tarbija võib pidada kaubamärkidega tähistatud kaupu pärinevaks ühest allikast.

Semantilisest aspektist võrreldavate kaubamärkide puhul ei ole tegemist äravahetamiseni sarnaste kaubamärkidega. Komisjon on nõus taotlejaga, et sõnas **PERMOBIL** ladina keelest tuletatud eesliitele **PER** on liidetud saksakeelne sõna **MOBIL**. Seejuures kannab eesliide **PER** nii ladina kui ka saksa keeles tähendust „läbi, kaudu, jooksul, kestel“. Sõna **MOBIL** tähendab aga saksa keeles „liikuv, reibas, aktiivne või liikumisvalmis, lahinguvalmis“. Mitte kumbagi vaadeldavat sõna eesti kõnekeeles laialdaselt ei kasutata ja kaubamärkide **PERMOBIL** tähendus jääb Eesti tarbijatele mõistetamatuks. Kaubamärk *Peremobiil* on eestikeelne sõna. Kuid see semantilisest aspektist tingitud erinevus ei ole antud juhul otsustavaim.

Keskmine tarbija, hoolimata sellest, kas ta on asjatundja, kellel on või ei ole eriteadmisi kaubast, võrdleb kahte märki nende samaaegsel esitamisel väga harva, samuti ei keskendu üldjuhul tarbija kaubamärkide tähenduste väljaselgitamisele, pigem toetub ta märkide omaette tajumisele ja mälule ning võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid. Neid asjaolusid arvestades võib tarbija mõelda, et kõnealused kaubad, mis kannavad vastavaid märke, on pärit samalt või majanduslikult seotud ettevõtjalt. Seega esineb vaidlusaluse kaubamärgi *Peremobiil* ning vastandatud kaubamärkide **PERMOBIL** osas nende märkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus ning vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Segadust tekitav on taotleja märkus, et kaubamärki *Peremobiil* kasutatakse alati koostoiimes AS-i Bravocom Mobiil ärinime või mõne teise antud ettevõtte kaubamärgiga ning seega oleks minimiseeritud tõenäosus, et tarbija arvaks ekslikult, et kaubamärk *Peremobiil* pärineb vaidlustajalt. Kaubamärgile antakse registreeringuga õiguskaitse sõltumatult kontekstist, milles teda „alati kasutatakse“. See hüpoteetiline kontekst ei sisaldu kaubamärgi reproduktsioonil ega ole õiguskaitset välistavat asjaolu ära muutev tingimus. Kui reproduktsioonil kujutatud kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud ja ei esine neid asjaolusid ära muutvaid tingimusi, ei ole õiguskaitse andmine õiguskaitse võimalik.

Vaidlust ei ole selles, et puudub varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba vaidlusaluse kaubamärgi registreerimiseks.

Arvestades, et kaubamärgid tuginevad sõnadele *Peremobiil* ja *PERMOBIL* ning hinnates märke tervikuna, leiab komisjon, et kaubamärgi *Peremobiil* üldmulje nii visuaalselt, kui ka foneetiliselt on äärmiselt sarnane vaidlustaja kaubamärgi *PERMOBIL* üldmuljega.

Vaidlustusavaldus on esitatud üksnes klassi 9 kaupade osas ning nagu eespool juba märgitud, leidis komisjon, et vaadeldavate kaubamärkide kaupadel on samasugune olemus, samasugune eesmärk, sihtgrupp, jaotuskanalid ning nad võivad olla üksteist asendavad või täiendavad. Kuna nimetatud kaupu müüakse sageli koos, neid kasutatakse tihtipeale koos või sarnastel eesmärkidel ning neid toodavad üldjuhul samad ettevõtted, siis on nimetatud märkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus veelgi suurem ning kaubamärgi *Peremobiil* registreerimine klassi 9 kaupade osas on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 3, komisjon

#### **o t s u s t a s :**

**HandInter Alpha AG vaidlustusavalduse rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi *Peremobiil* (taotlus nr M200501087) registreerimise kohta AS-i Bravocom Mobiil nimele klassis 9 ning kohustada Patendiametit asja uuesti menetlema arvestades käesolevas otsuses toodut.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

R. Laaneots

T. Kalmet

S. Sulsenberg