



**PATENDIAMET**  
**TÖÖSTUSOMANDI**  
**APELLATSIOONIKOMISJON**

**OTSUS nr 1701-o**

Tallinnas 28.06.2019

Tööstusomandi appellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi vaidlustaja Sears Brands, LLD, US (edaspidi vaidlustaja, esindajad volikirja alusel patendivolinikud Villu Pavelts, Martina Böckler-Lorvi ja Linnar Puusepp) vaidlustusavalduse kaubamärgi „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotluse nr M201501109, esitamise kuupäev 03.11.2015) registreerimise vastu taotleja OÜ Industry Distribution (edaspidi taotleja, esindaja volikirja alusel patendivolinik Anneli Kapp) nimele klassides 7, 8 ja 35.

**Asjaolud ja menetluse käik**

**1) 28.02.2017** esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse, mis võeti 03.03.2017 komisjoni menetlusse nr 1701 all ja selle eelmenetlejaks määrati komisjoni liige Kerli Tillberg.

Vaidlustaja on 1992. a asutatud ettevõtte, mille tegevusalaks on erinevate kaupade jaemüük (sh internetis) nii USAs kui rahvusvaheliselt (vaidlustusavalduse lisad 1 ja 2). Vaidlustaja on järgmiste Eesti ning Euroopa Liidu kaubamärkide omanik (lisad 3 ja 4):

„CRAFTSMAN“ reg nr 30002, sõnamärk, taotlus esitatud 19.05.1998, kaubad klassis 7: *Masinaid ja tööpingid; mootorid (v.a maismaasõidukite mootorid), sidurid, liited, haakeseadmed ja rihmülekanded (v.a maismaasõidukitele), põllutööriistad, munahaudeaparaadid; mootoriga tööriistad ja nende tarvikud; õhukompressorid; pihustusmasinad; garaaziuste avajad ja nende tarvikud; niidumasinad ja iseliikuvad muruniidukid ning traktorite liseseadmed; mootorpuhurid; mootoriga spetsiaalsed muruniitjad, hekilõikurid ja -piirajad; settepumbad, generaatorid; imevad märgpuhastusseadmed, kauplustes kasutatavad tolmuimejad ja nende tarvikud; survepesuseadmed. Klassis 8: Käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid, noad, kahvlid, lusikad; habemenoad; laoturid ja spaatlid; pulverisaatorid ja pihustid; aiatöödel kasutatavad tööriistad; maaharimisriistad ja nende tarvikud; ilma mootorita muruhooldus- ja aiatöövahendid; ilma mootorita ratastega tööriistad. Klassis 9: Teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, elektri-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ja -seadmed; heli- või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad; heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotööluseseadmed ja arvutid; tulekustutid; mõõdulindid; elektrijuhtmed; akud ja patareid; keevitusaparaadid.*

„CRAFTSMAN“ reg nr 000091025, sõnamärk, taotlus esitatud 01.04.1996, õiguskaitse Eestis alates 01.05.2004, kaubad klassis 7: *Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements; incubators for eggs; electric power tools including hand drills, saws (machines), hammers (parts of machines), chisels for machines, routers, drain augers, pipe cutters, compressors, blasters, welders, air compressors, spraying apparatus, garage door openers, mowers, lawnmowers, blowers, edgers, trimmers, shears, sump pumps, generators; grass mowing, grass cutting, grass raking, hedge cutting and shrub cutting machines; parts and fittings for all the aforesaid goods. Klassis 8: Mechanic's tool sets including sockets, wrenches, screwdrivers, hex key sets, pliers, gear pullers, power snips, robo-grip pliers, nut drivers, ratchet wrenches, extension bars, allen wrenches, universal sockets, speeder bars, spanners, adjustable pliers, adjustable wrenches, ratcheting wrenches, snips, electrician hand-held tools, namely, electrical pliers, electrical repair tools and electrical construction tools; pry bars, creepers and jacks; carpentry tools including hammers, saws, measuring squares, measuring tapes, plumbing equipment, chisels and punches, taps and die sets, clamps, vices, levels and squares, callipers and micrometers, gauges. Electrician's knives, insulated knives, putty knives, knives for scoring sheet rock. Klassis 9: Electric power tools.*

Vaidlustaja seeria kaubamärkidega tähistatakse tööriistu, aiatarvikuid ning tööriideid (lisad 5 ja 6). CRAFTSMAN omab vaidlustaja kaubamärgiseeriana head mainet ja kõrget eristusvõimet.

Patendiamet on 02.01.2017 avaldanud teate vaidlustatud kaubamärgi taotleja nimele registreerimise kohta (lisa 7) kaupade ja teenuste suhtes klassis 7, 8 ja 35 (loetelu [andmebaas.epa.ee/avalik/#/trademarks?nr=M201501109&ln=et](http://andmebaas.epa.ee/avalik/#/trademarks?nr=M201501109&ln=et)).

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi „CRAFTSMAN TOOLS“ registreerimiseks.  
Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon:



Äriregistri kohaselt on taotleja OÜ Industry Distribution juhatuse liikmeteks Kaspars Zutis ja Rolands Stivriņš (lisa 8), kes on Läti kodanikud. Taotleja OÜ Industry Distribution on seotud samanimelise Läti tütarettevõttega (Industry Distribution). Ka Industry Distribution veebilehel on viidatud nii Läti kui ka Eesti ettevõttele (lisa 9). Selle kohaselt pakub Industry Distribution muuhulgas „CRAFTSMAN TOOLS“ elektritööriistu, tolmuimejaid ning tuhaimureid. Märkimisväärselt kuuluvad ka vaidlustaja CRAFTSMAN tootesortimenti elektritööriistad, tolmuimejad ja tuhaimurid. Eeltoodust tulenevalt on taotleja Industry Distribution eesmärgiks pakkuda kaubamärgi „CRAFTSMAN TOOLS“ (eristav tähis CRAFTSMAN) all vaidlustaja kaupadega identseid kaupu (elektritööriistad, tolmuimejad ning tuhaimurid) ning kaubamärgitaotluse esitamise läbi monopoliseerida tähis „CRAFTSMAN TOOLS“ ja selle eristava osa CRAFTSMAN Eesti turul. Seda olenemata vaidlustaja loa puudumisest ning taotleja tegevuse pahatahtlikkusest. Vaidlustaja Eesti kaubamärk CRAFTSMAN omab õiguskaitset alates 19.05.1998 ning vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärk CRAFTSMAN (edaspidi ka varasemad kaubamärgid) omab õiguskaitset Eestis alates 01.05.2004. Kuivõrd taotleja kaubamärgitaotlus „CRAFTSMAN TOOLS“ on esitatud 03.11.2015, on see hilisem.

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestab: *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.* Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (vt 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 (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus C-251/95 SABEL, [1995], p 23). Euroopa Üldkohus on täpsustanud, et kombineeritud kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse hindamisel tuleb eriti arvestada iga sellise elemendi loomupäraseid omadusi võrrelduna teiste elementidega omadustega. Lisaks sellele tuleb arvestada iga elemendi suhtelist paiknemist kombineeritud märgis. Euroopa Üldkohus on samuti märkinud, et juhul, kui kaubamärgid koosnevad nii sõnalisest kui ka kujunduslikust osast, on sõnaline osa üldjuhul tugevama eristusvõimega kui kujunduslik osa, kuna keskmisel tarbijal on lihtsam kasutada asjaomastele kaupadele viitamiseks nende nime kui kirjeldada kaubamärgi kujunduslikku elementi.

Varasemad kaubamärgid on sõnalised kaubamärgid, s.o nende ainsaks, keskseks ja kõige eristusvõimelisemaks elemendiks on sõna CRAFTSMAN. Vaidlustatav tähis koosneb trükitähtedes esitatud sõnalisest osast CRAFTSMAN TOOLS, kirjutatuna üksteise kohale, kusjuures tähise esimene sõna CRAFTSMAN on oranži jämeda joonega alla joonitud. Kaubamärgis sisaldub samuti oranž inimese profiil viilkatusega majas. Ei ole kahtlust, et asjaomaste kaupade ja teenuste puhul (tööriistad) on inglise keele baassõnavarasse kuuluv sõna TOOLS märkimisväärsel osale Eesti tarbijatest üheselt mõistetav viitena tööriistadele, s.o sõna TOOLS on tööriistade puhul otseselt kirjeldav ja eristusvõimetu. Tööriistade osas võib üsna tavapäraseks pidada ka stiliseeritud kujutist ehitisest – sellega tehakse üheselt viide tööriistade suunitlusele, s.o ehitustööriistadele ja ehitusel kasutatavatele muudele tööriistadele. Ka kujutist inimese siluetist jääb kaubamärgi üldmuljes pigem tahaplaanile ja tööriistade osas võidakse seda mõista viitena inimese poolt vahetult kasutatavatele, s.o käsitööriistadele või spetsialisti poolt kasutatavatele tööriistadele. Seega käesolevas asjas vaidlustatava kaubamärgi keskne, kõige domineerivam ning kaupadele ja teenustele nime andev element on kahtlemata jämedalt allajoonitud sõna CRAFTSMAN. Muud kujunduselemendid on kaubamärgi üldmuljes küll tajutavad, kuid ei anna asjaomastele kaupadele nime ja jäävad sõnaga CRAFTSMAN võrreldes eristusvõime aspektist selgelt tahaplaanile. Visuaalsest aspektist sisaldub vaidlustaja varasem kaubamärk täielikult vaidlustatavas kaubamärgis, olles selle keskseks ja domineerivaks elemendiks. Seega langevad vastandatavate kaubamärkide domineerivad elemendid üksteisega täies ulatuses kokku. Ainsaks erinevuseks on see, et vaidlustatavas kaubamärgis sisalduvad nimetatud tähise eristusvõimet mitte mõjutav kirjeldav sõna TOOLS ja vähese eristusvõimega, asjaomaste kaupade puhul pigem standardsed kujunduselemendid – inimese siluett ja kujutis viilkatusega majast. Seega, olgugi, et vaidlustatud tähis sisaldab ka kujunduslikke elemente ja kirjeldavat sõna TOOLS, on asjaomastele kaupadele nime andev eristusvõimeline ja domineeriv element CRAFTSMAN täielikult kokkulangev varasema kaubamärgiga. Nimetatud kokkulangevus on tervikkaubamärkide võrdluses koheselt märgatav ega jää tarbijatele visuaalselt märkamata. Foneetilisest aspektist saab võrrelda kaubamärkide sõnalisi osi, kusjuures ka siin tuleb eriti arvesse võtta kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente, s.o sõnu [craftsman] v. [craftsman tools]. Sõna TOOLS on

olulisele osale Eesti tarbijatest mõistetakse viitena asjaomastele kaupadele – tööriistadele. Foneetiliselt kannab mõlema kaubamärgi eristusvõimet just ja üksnes sõna CRAFTSMAN. Nimetatud sõna identsuse tõttu ei ole tarbijatel võimalik neid foneetiliselt teineteisest eristada. Vastandatavad kaubamärgid on väga sarnased ka kontseptuaalselt, s.o tähenduslikult, kuna viitavad üheselt CRAFTSMAN'le, s.o „oskusmeistrile“. Vastandatavad kaubamärgid CRAFTSMAN ja „CRAFTSMAN TOOLS“ on seega visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnased ning kontseptuaalselt sarnased.

Vaidlustaja kaubamärkidega tähistatakse klassis 7 masinaid ja tööpinke. Ka taotleja kaubamärgiga tähistatakse klassis 7 masinaid ja tööpinke. Vaidlustaja kaubamärkidega tähistatakse klassis 7 mootoreid ja jõuseadmeid. Ka taotleja kaubamärgiga tähistatakse klassis 7 mootoreid ja jõuseadmeid. Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatakse klassis 7 sidurdus-, haake- ja ülekandeseadmeid. Ka taotleja kaubamärgiga tähistatakse klassis 7 sidurdus-, haake- ja ülekandeseadmeid. Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatakse klassis 7 põllutööriistu. Ka taotleja kaubamärgiga tähistatakse klassis 7 põllutööriistu. Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatakse klassis 7 munahaudeaparaate. Ka taotleja kaubamärgiga tähistatakse klassis 7 munahaudeaparaate. Vaidlustaja Eesti kaubamärgiga tähistatakse müügiautomaate ja –mehhanisme. Ka taotleja kaubamärgiga tähistatakse klassi 7 müügiautomaate. Kõigest eeltoodust tulenevalt tähistatakse vaidlustaja ja taotleja kaubamärgiga klassis 7 nii identseid (nt masinad vs masinad) kui ka samaliigilisi kaupu (nt müügiautomaadid ja –mehhanismid vs müügiautomaadid). Vaidlustaja kaubamärkidega tähistatakse klassis 8 käsitööriistu ja käsitöövahendeid. Ka taotleja kaubamärgiga tähistatakse klassis 8 käsitööriistu ja käsitöövahendeid. Vaidlustaja kaubamärkidega tähistatakse klassis 8 söögiriistu nugade-kahvlite-lusikate näol. Ka taotleja kaubamärgiga tähistatakse klassis 8 nuge-kahvleid-lusikaid. Vaidlustaja kaubamärkidega tähistatakse klassis 8 erinevaid nuge. Taotleja kaubamärgiga tähistatakse klassis 8 vööl kantavaid külmrelvi, mis on vaidlustaja nugadega identsed ning sarnased. Vaidlustaja kaubamärkidega tähistatakse klassis 8 erinevaid nuge. Taotleja kaubamärgiga tähistatakse klassis 8 habemenuge, mis on vaidlustaja nugadega identsed ning sarnased. Kõigest eeltoodust tulenevalt tähistatakse taotleja kaubamärgiga klassis 8 kaupu, mis on vaidlustaja omadega identsed (nt käsitööriistad vs käsi-tööriistad) või samaliigilised (nt noad vs kahvlid, noad vs külmrelvad). Ka ülejäänud vaidlustaja kaubamärkide kaubad on taotleja kaubamärgi kaupadega identsed ja/või samaliigilised. Nt vaidlustaja klassi 9 mõõdulindid vs taotleja klassi 8 käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid. Nt vaidlustaja klassi 9 akud ja patareid vs taotleja klasside 7 ja 8 elektritööriistad. Samaliigiliseks tuleb hinnata kak taotleja klassi 35 teenused ning vaidlustaja klasside 7, 8 ja 9 kaubad.

Euroopa Kohtu 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). Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus C- 39/97 CANON, [1998], p 17). Ülalesitatud kaubamärgivõrdlusest nähtuvalt moodustab vaidlustaja varasem kaubamärk vaidlustatud kaubamärgi keskse, allajoonitud domineeriva ja eristusvõimelise kaubamärgielemendi – tähised on visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnased ja kontseptuaalselt sarnased. Samuti nähtub eeltoodust, et vaidlustatud kaubamärgile taotletud kaubad ja teenused on identsed ja samaliigilised vaidlustusavalduse esitaja varasemate kaubamärkide kaupadega. Nimetatule tuginedes, lähtudes kaubamärkide sarnasuse ja kaupade sarnasuste vastastikuse sõltuvuse põhimõttest ning arvestades ka põhimõtet, et tarbijatel on harva võimalus võrrelda kaubamärke küljkülje kõrval ning nad peavad ostuotsuse tegemisel tuginema oma ebatäpsele mälupeildile varasemalt nähtud kaubamärkidest (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 25), võib keskmine tarbija ekslikult järeldada, et taotleja kaubamärgiga tähistatav kaup või teenus pärineb vaidlustajalt, varasemate CRAFTSMAN kaubamärkide omanikult, samuti taotleja kaubamärgiga tähistatavat kaupa või nendega seotud teenuseid pakub ja nende kvaliteedi tagab vaidlustajaga seotud turuosaline, nt vaidlustaja Eesti või Läti tütarettevõtte või ametlik importöör. Keskmine tarbija võib lõppastmes leida, et kaubamärkide „CRAFTSMAN“ ja „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ kaubad ja teenused pärinevad samalt või majanduslikult seotud isikutelt. Enamgi, Euroopa Kohus on samuti sedastanud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 24). Käesolevas asjas on varasemate kaubamärkide puhul tegemist väga mainekate ja maailma mastaabis väga suurt väärtust omavate kaubamärkidega, mis tõstab asjaomaste kaubamärkide äravahetamise tõenäosust veelgi. Seega ei ole kahtlust selles, et käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, s.o vaidlustatud kaubamärgi suhtes esineb KaMS § 10 lg p-is 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestab: *Õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse 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 prioriteedikoopäevaks.* 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. 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 asjaomase tarbijate sektorist (Euroopa Kohtu 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 (Euroopa Kohtu 03.09.2015 otsus C-125/14). Vaidlustaja kaubamärk CRAFTSMAN on maailmakuulus, kaubamärk võeti esimest korda kasutusse 1927. aastal. 2007. aastal nimetati CRAFTSMAN „Ameerika kõige usaldatumaks brändiks” ning „Brändiks, mille suhtes on ootused kõige kõrgemad”. Enamikule CRAFTSMAN käsitööstajatele antakse eluaegne garantii, s.o garantiigiguse teostamiseks ei ole vaja esitada ostutšekki (lisa 5 ja 10). Vaidlustaja tööstusturustatakse ulatuslikult ka Euroopa Liidus, sh Eestis (lisa 10). On märkimisväärne, et sisestades otsingumootoris Google märksõnad CRAFTSMAN TOOLS, saame vasteks üksnes viited vaidlustaja tööstustajatele (lisa 11). Ei ole kahtlust selles, et vaidlustaja kaubamärgid on pika ajalooga, tegemist on tööstustajate osas tuntud, väga hea maine ja kõrge eristusvõimega kaubamärkidega.

Vaidlustatud kaubamärk on visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnane ja kontseptuaalselt sarnane vaidlustaja kaubamärgiga. Käesolevas asjas esineb vaidlustatud tähise puhul reaalne oht, et tarbijad seostavad tähisega „CRAFTSMAN TOOLS + kuju” tähistatud kaupu varasema kaubamärgi omanikuga, s.o tarbijad tunnevad vaidlustatud tähises ära vaidlustaja varasemad mainekad kaubamärgid ja loovad asjaomaste tähiste vahel KaMS § 10 lg 1 p-is 3 kohaldamise eelduseks oleva seose (Euroopa Kohtu 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 tekitata 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. Kuna vaidlustaja on kasutanud oma varasemat kaubamärki aastakümnete jooksul laiahaardeliselt, esineb käesolevas asjas reaalne oht, et hilisema väga sarnase tähise kasutusse võtmine tingib vaidlustaja varasema kaubamärgi identiteedi hajumise/hägustumise, s.o varasem kaubamärk kaotab oma senise võime seostuda just ja üksnes vaidlustajaga.

Euroopa Kohus on selgitanud, et 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 (Euroopa Üldkohtu 22.03.2007 otsus T- 215/03 (Sigla SA.), p 39). Vaidlustaja tooteid on tunnustatud just nende kõrge kvaliteedi ja eluaegse garantii tõttu. Vaidlustajal puudub kontroll taotleja tegevuse üle ja vaidlustajale ei ole teada, milline on taotleja toodete kvaliteet. Seetõttu esineb reaalne oht, et juhul, kui taotleja hakkab vaidlustatud kaubamärgi all turustama kaupu, mis ei vasta taotleja kvaliteedistandardi nõuetele, kahjustab see otseselt ka vaidlustaja kaubamärkide mainet. Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamise all mõistetakse kõiki juhtumeid, kus teised kasutavad tuntud kaubamärki ilmselt ära või püütakse selle mainet ära kasutada. Teiste sõnadega on tegemist riskiga, et ettekujutus mainekast kaubamärgist või sellele omistatud omadustest kantakse üle taotletava kaubamärgiga tähistavatele kaupadele, mistõttu nende turustamine on lihtsam tänu sellisele varasema maineka kaubamärgiga seostumisele (Euroopa Üldkohtu 22.03.2007 otsus T-215/03 (Sigla SA.), p 40). Euroopa Kohus on täiendavalt selgitanud, et kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine, segiajamise tõenäosuse olemasolu ega oht ei eelda, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisest ja säilitamisest panustamata (Euroopa Kohtu 18.06.2009 otsus C-487/07 P (L'Oréal SA.), p 50). Esineb suur tõenäosus, et Euroopa Liidu tarbijad, sh Eesti tarbijad, olles teadlikud kaubamärgi CRAFTSMAN turustatavate toodete väga kõrge kvaliteetist ja laitmatust mainest, kannavad selle üle ka äravahetamiseni sarnase tähise „CRAFTSMAN TOOLS + kuju” all pakutavatele kaupadele ja teenustele, mistõttu hakkab taotleja saama õigustamatut tulu varasema kaubamärgi atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist selle eest rahalist hüvitist maksmata ja kaubamärgi kuvandi loomisesse ja säilitamisse panustamata. Esineb reaalne oht, et vaidlustatud kaubamärk hakkab taotletavate kaupade osas ebaõiglaselt ära kasutama ja kahjustama varasema kaubamärgi eristusvõimet ja mainet. Seetõttu esineb vaidlustatava tähise osas KaMS § 10 lg 1 p-is 3 sätestatud õiguskaitset välisvõistlusena.

KaMS § 9 lg 1 p 10 sätestab: Õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka tootluse esitamise kuupäeval, kui tootlus on esitatud pahauskelt. Kaubamärgid „CRAFTSMAN“ ja „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ on äravahetamiseni sarnased, kuivõrd varasem mainekas kaubamärk sisaldub vaidlustatud tähises, moodustades selle keskse, domineeriva, kaupadele ja teenustele nime andva elemendi. Komisjon on 26.02.2011 otsuses 893/894-o p 50 sedastanud: *Pahauskuse sisustamisel peab lähtuma kaubamärgi funktsioonist (KaMS § 3) ja seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist (KaMS § 14 lg 1). Pahauskuse määramisel tuleb arvesse võtta kõiki asjasse puutuvaid asjaolusid, eriti seda, kas tähist kasutav või õigusi omav isik omas teadmisi selles tähise esmakordsel kasutamisel, õiguste omandamisel ja õiguste omandamise tootluse esitamisel. Arvestada tuleb, kas selle tähise kasutamine põhjustas teisele isikule kuuluva tähise eristatava iseloomu või tuntuse ebaausat ärakasutamist või seda õigustamatult kahjustades.* Otsuse p-s 52 on täiendavalt märgitud: *Tänases turu- situatsioonis ei ole mõeldav, et ettevõtja looks oma äri, ilma taustauuringuid tegemata.* Võttes arvesse vastandatud kaubamärkide sarnasust, varasemate kaubamärkide tuntust ning asjaolu, et taotleja pakub avalikkusele vaidlustaja kaupadega identseid kaupu tähise „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ all (eristav osa CRAFTSMAN), aga ka komisjoni praktikas mainitud taustauuringute kohustuslikkust, on välistatud taotleja teadmatust vaidlustaja varasematest kaubamärkidest ja toodetest. Välistatud on, et taotleja ei võtnud kaubamärgi luues aluseks vaidlustaja varasemaid, head mainet ja kõrget eristusvõimet omavaid kaubamärke. Seeläbi on taotleja aga seadnud eesmärgiks vaidlustaja õiguste kahjustamise. Seda eriti olukorras, kus taotleja kaubamärgi ülejäänud osad ei oma CRAFTSMANiga võrreldes täiendavat eristusvõimet. Taotleja hilisem kaubamärk kopeerib vaidlustaja varasemate kaubamärkide ainsat, eristusvõimelist osa, mis taotlejale taustauuringuid tehes kahtlemata tuttavad olid. Taotleja on esitanud nii käesoleva kaubamärgitaotluse kui ka alustanud selle kaubamärgi kasutamist pahauskelt. Taotleja kaubamärgi osas esineb seega ka KaMS § 9 lg 1 p 10 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu (komisjoni parimal äranägemisel võib see olla ümberkvalifitseeritav ka KaMS § 10 lg 1 p 7 õiguskaitset välistavaks asjaoluks.)

Kõigele eeltoodule tuginedes, lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) §-dest 39, 43 ja 44 ning viidatud Euroopa Kohtu praktikast palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud (1) väljatrükk vaidlustaja tutvustusest [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com); (2) väljatrükk vaidlustaja veebilehelt [www.sears.com](http://www.sears.com); (3) väljatrükk kaubamärgi „CRAFTSMAN“ (nr. 30002) registreeringust; (4) väljatrükk kaubamärgi „CRAFTSMAN“ (nr 000091025) registreeringust; (5) väljatrükk Wikipediast vaidlustaja tegevuse kohta; (6) väljatrükk vaidlustaja veebilehelt tootevaliku kohta; (7) väljatrükk kaubamärgi „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ avaldamise kohta; (8) väljatrükk taotleja B-kaardist; (9) väljatrükk taotleja veebilehelt; (10) väljatrükk CRAFTSMAN toodete müügi kohta Eestis; (11) väljatrükk otsingumootorist Google; (12) volikiri.

Taotlejale saadetud e-kirjas teatati taotlejale võimalusest esitada oma vastus vaidlustusavaldusele hiljemalt 03.06.2017.

**2) 05.06.2017** esitas taotleja oma seisukoha. Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohtadega ning leiab, et vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud ning Patendiameti otsus ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 ja KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 (alternatiivselt KaMS § 10 lg 1 p-ga 7). Taotleja seisukohtade esitamise tähtaeg oli 03.06.2017 (s.o laupäev) ning tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) § 136 lg-st 8 on taotleja seisukohad esitatud tähtaegselt.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise esmaseks eelduseks on hilisema ning varasema kaubamärgi identsus või sarnasus. Samas sätestab KaMS § 12 lg 1 p 2, et kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on registreeritud kaubamärgi reproduktsioon. Vaidlustusavalduse aluseks olev vaidlustajale kuuluv kaubamärk on registreeritud Eestis sõnamärgina „CRAFTSMAN“ klassides 7, 8 ja 9. Lisaks on vaidlustajal registreeritud Euroopa Liidu sõnaline kaubamärk „CRAFTSMAN“ klassides 7, 8 ja 9. Taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ on esitatud klassides 7, 8 ja 35, vastupidiselt, kombineeritud märgina. Kuna antud juhul ei ole tegemist identsete märkidega, tuleb hinnata, kas vaidlustatud kaubamärk ning vaidlustajale kuuluv kaubamärk on niivõrd sarnased, et tarbija võib tõenäoliselt antud kaubamärgid ära vahetada, sh kas tarbijal toimub assotsiatsioonide tekkimine varasema kaubamärgiga. Vastupidiselt vaidlustaja arvamusel on taotleja seisukohal, et vaidlustajale kuuluv kaubamärk ning taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk ei ole identsed ega sarnased, mistõttu ei ole ka tõenäoline antud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Ainuüksi sõnalise osa CRAFTSMAN esinemine taotleja kaubamärgis ei anna alust tunnistada kaubamärke identseks või eksitavalt sarnaseks. Taotleja arvates puudub igasugune oht, et tarbija jaoks assotsieerub taotleja kaubamärk vaidlustaja kaubamärkidega. Taotleja leiab, et vaidlustaja ei ole tõendanud, mil viisil võib Eesti tarbija kõnealused kaubamärgid ära vahetada, sh tekitada neis assotsiatsioone. Pole esitatud ühtki tõendit, et tarbijad võiksid pidada käsitletavaid kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks või assotsieeruvateks. Nagu komisjon on oma otsustes nr 453-o, 454-o, 496-o, 533-o, 638-o, 672-o nentunud, ei piisa vaid väitest, et kaubamärgid on assotsieeruvad, seda väidet tuleb ka tõendada, kuid vaidlustaja ei ole seda käesolevas asjas teinud. Euroopa Kohus oma lahendites märgib, et tarbijapoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamise hindamine sõltub



paljudest teguritest ning antud hinnangut tuleb vaadelda tervikuna, võttes arvesse kõiki antud asjasse puutuvaid tegureid (nt Euroopa Kohtu otsuseid nr C-251/95, p 22, nr C-425/98, p 40). Taoline terviklik hindamine peab tuginema – hõlmates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust – nende kaubamärkide poolt loodud terviklikule muljele (Euroopa Kohtu otsus nr C-251/95, p 23). Seega, võttes arvesse varasemast kohtupraktikast tulenevaid seisukohti, ning arvestades asjaoluga, et kaubamärgi õiguskaitsese ulatuse aluseks on registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon, siis on taotleja seisukohal, et võrreldavates kaubamärkides esinev sarnane sõna CRAFTSMAN üksi ei ole piisav argument väitmaks kaubamärkide sarnasust tervikuna. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale ei saa automaatselt järeldada, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust osast, siis on kaubamärgi domineerivaks osaks sõnaline osa (T-3/04, p 45). Ei ole mingisugust alust arvata, et tarbija ajab omavahel märgid segi või arvab, et erinevad märgid pärinevad samalt ettevõtelt või majanduslikult seotud ettevõtetelt. Kaubamärgi 'CRAFTSMAN TOOLS + kuju' täiendavateks elementideks on sõna TOOLS, sõnaliste osade stiliseeritud font ning värvilised kujunduselemendid. Väljakujunenud kaubamärgipraktika kohaselt – kui märk koosneb mitmest erinevast elemendist, millest üks on sarnane teise märgiga, siis ei ole ette ära määratud, et märgid on automaatselt äravahetamiseni sarnased. Kaubamärgi üldmulje hindamisel ei võeta arvesse vaid selle üht osa või sõna nii nagu vaidlustaja väidab – ehk siis vastavalt CRAFTSMAN. Vastupidi – kaubamärkide võrdlemisel vaadeldakse ning hinnatakse neid kui tervikuid ning käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid piisavalt erinevad, mis võimaldavad neil koos eksisteerida. Pealegi on sõna CRAFT leidnud kasutamist (peale ainult ühe vaidlustaja kaubamärgi) mitmete teiste ettevõtjate poolt kaubamärkide koosseisudes klassidesse 7, 8 ja 9 kuuluvate kaupade tähistamiseks (taotleja seisukohtade lisa 2). Arvestades, et nii sõna CRAFT kui ka CRAFTSMAN on antud valdkonnas pigem nõrga eristusvõimega ning seda ei seostata konkreetse ettevõttega ega kaubamärgiga, siis puudub tõenäosus, et tarbija seostab vaidlustatud kaubamärki vaidlustajaga. Otsuses 534-o on komisjon leidnud, et vaidlustatud kaubamärkide koosseisu kuuluv nõrga eristusvõimega element ei põhjusta äravahetamiseni sarnasust ega assotsieeruvust.

Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et tarbija vaatleb kaubamärki tervikuna (C-251/95, p 23). Käesoleval juhul on kaubamärgid tervikuna eristatavad – taotleja kaubamärgi koosseisus on sõnalised osad stiliseeritud, erinevalt vaidlustaja märgist on taotleja kaubamärgis lisaks sõna TOOLS, kasutatud on täiendavaid kujunduslikke elemente nagu oranži jäme joon, oranž inimese profiil ja oranž viilkatusega maja. Seega tuleb tõdeda, et visuaalselt on kaubamärgid täiesti erinevad. Analüüsides kaubamärkide tervikust loodud üldpilti, kuna ka tarbija tajub kaubamärke nendest loodud üldmulje põhjal, siis kahtlemata lisavad vaidlustatud kaubamärgis nii sõna TOOLS kui kujundlikud värvilised elemendid vaidlustatud tähisele kui tervikule rohkem erinevaid tunnuseid. Vaidlustatud kaubamärgi sõnalised osad on stiliseeritud nii, et tähed CR ja FT moodustavad omavahel seotud kombinatsioonid. Järelikult, vaidlustatud kaubamärgis sõnalise elemendi stiliseering, sõnalisel osas sisaldub täiendavalt sõna TOOLS ja kujundlikud elemendid (oranž jäme joon, oranž inimese profiil, oranž viilkatusega maja) muudavad antud kaubamärgi tervikuna stiililt erinevaks vaidlustusavalduse aluseks olevast kaubamärgist „CRAFTSMAN“. Taotleja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi omapärane ning eristuv kujundus ja värvivalik on tarbijale meelde jääv, mistõttu on tarbijal lihtne eristada nende kaubamärkidega kaetud erinevatele isikutele kuuluvaid kaupu. Kaubamärkide visuaalne erinevus aga on oluline eelkõige seetõttu, et kaubamärgiga kaetud kaupade puhul puutub tarbija kaubamärkidega esmasena kokku visuaalselt. Igal juhul tuleb aga lähtuda põhimõttest, mille kohaselt kaubamärkide sarnasuse kontrollimisel tuleb võtta arvesse nendest jäävat tervikmuljet, mistõttu on taotleja seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad, sest arvestades nende tähiste üldist terviklikku muljet, on raske täheldada märkides sisalduvaid üksikuid visuaalseid sarnasusi, mis tooksid kaasa tõenäosuse kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumise. Õige ei ole vaidlustaja lähenemine selles, et foneetilisel võrdlemisel tuleb analüüsida ainult kaubamärgi väidetavalt ainsat domineerivat osa ehk siis CRAFTSMAN, jättes piisava tähelepanuta järellitist TOOLS tulenevat erinevust. Kõnealuste kaubamärkidega tähistatud kaupade korral on tegemist tarbekaupadega, mis nüüdisaegses müügikorralduses on avalikult väljapandud ning tarbijate poolt vahetult vaadeldavad, mistõttu nende kaupade kaubamärkide suuline kasutamine taandub võrreldes kaubamärkide visuaalse tahuga. Seda asjaolu tuleks arvestada ka vaidlustatud kaubamärgi hindamisel. Taotleja on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid koosnevad erinevast arvust tähtedest, erinevatest häälikutest, erinevatest sõnadest ning häälduvad selleläbi erinevalt. Seda arvestavalt on kaubamärkide kõlaline tervikpilt üksteisest ka selgelt eristuv. Taotleja on nõus vaidlustaja väitega, mille kohaselt sõna CRAFTSMAN tähendab oskusmeistrit. Lisaks soovib taotleja märkida, et sõna CRAFTSMAN tähendab eesti keeles ka veel oskustöölise, oma ala meistrit, kvalifitseeritud töötajat, käsitöölise, meistrit ehk siis kedagi, kes oskuslikult loob või teostab oma käteosavuse kaudu midagi. Seega on selge, et sõnaga CRAFTSMAN võidakse tähistada mistahes meistrit, kes on võimeline ise klassidesse 7, 8 ja 9 kuuluvaid kaupu kasutama. Taotleja on arvamisel, et sõna CRAFTSMAN on klassidesse 7, 8 ja 9 kuuluvate kaupade tähistamisel pigem nõrga eristusvõimega. Eriti kui võtta arvesse juba eespool nimetatud asjaolu, et sõna CRAFT eksisteerib mitmete kaubamärkide koosseisudes. Seega sõna CRAFTSMAN informeerib tarbijaid pigem kaupade valdkonnast ja sellest, kellele antud kaubad on suunatud, kui et oleks iseseisvalt tugeva eristusvõimega tähis. Samas on taotleja oma kaubamärgi väljatöötamisel lähtunud sellest, et tema kaubamärk omaks teisi eristusvõimelisemaid kujunduselemente. Arvestades sõna CRAFTSMAN tähendust ja kasutuskonteksti ning asjaolu, et nimetatud sõna eesliide esineb ka mitmete teiste kaubamärkide koosseisudes, on taotleja hinnangul ebatõenäoline, et tarbija, puutudes kokku taotleja kaubamärgiga, ajaks segamini nimetatud tähist just vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga 'CRAFTSMAN' või peaks nende kaubamärkide omanikke seotud olevaks. Taotleja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi puhul tarbija

pigem seostab kaubamärgi koosseisus olevat sõna CRAFTSMAN ühe n-ö vihjava elemendina, s.t tegemist on meistrimehele mõeldud kaupadega. Teisisõnu, sõna CRAFTSMAN vaidlusaluse kaubamärgi koosseisus ei ole oluliselt domineerivam kaubamärgi üldmulje üle, kui tähise ülejäänud elemendid.

Taotleja märgib, et kaubamärgipraktika kohaselt on leitud, et kui vaidlusalused kaubamärgid ei ole sarnased ning puudub tõenäosus, et tarbija vastandatud kaubamärgid segi ajab või vaidlusaluse kaubamärgi puhul tekiksid assotsiatsioonid varasema kaubamärgiga, siis puudub protsessiökonomika põhimõttest lähtuvalt vajadus analüüsida võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade, mis kuuluvad klassidesse 7 ja 8, võimaliku identsust/samaliigilisust (komisjoni otsus nr 1044-o; komisjoni otsus nr 1111-o). Kuivõrd käesolevas asjas erinevad vaidlusalused kaubamärgid tervikuna kõigis olulistest aspektides ja on üldmuljelt erinevad, siis ei ole kaupade identsus või võimalik samaliigilisus kaupade vahel takistav asjaolu vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel taotleja nimele. Mis puutub vaidlustaja klassi 7, 8 ja 9 kuuluvaid kaupu ühelt poolt ning vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatud klassi 35 kuuluvaid teenuseid teiselt poolt, siis on taotleja seisukohal, et tegemist on eriliigiliste kaupade/teenustega. Nimetatud kaupade/teenuste tüübid on erinevad, kuna teenused on immateriaalsed, kuid kaubad materiaalsed. Neid kaupu/teenuseid kasutatakse eri vajaduste rahuldamiseks ning lisaks on nende kaupade ja teenuste kasutusmeetod erinev. Nimetatud kaubad/teenuseid ei ole üksteisega seotud. Seega – kõnealuste kaupade/teenuste tüüp, eesmärk ja meetod ei kattu, antud kaubad/teenused ei täienda üksteist ega ole konkureerivad ning kaupu/teenuseid ei pakuta samadel kohtades, lisaks ei ole need kaubad/teenused suunatud samale avalikkusele – järelikult on vaidlustaja klassi 7, 8 ja 9 kuuluvad kaubad ja taotleja klassi 35 kuuluvad teenused eriliigilised.

Lähtudes eeltoodust ei nõustu taotleja vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega vaidlustaja kaubamärkide ning taotleja kaubamärgi foneetilise, visuaalse ja semantilise sarnasuse kohta, sest kaubamärkide hindamine peab tuginema esitatud asjaolude kogumile ning nende kaubamärkide poolt loodud terviklikule muljele. Meelevaldne on taandada kaubamärkide sarnasuse hindamine üksnes sõnale CRAFTSMAN. Taotleja hinnangul sõltub võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus nende kaubamärkide komponentide tervikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus. Arvestades asjaolu, et kaubamärgi õiguskaitses ulatuse aluseks on registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon, siis on taotleja seisukohal, et võrreldavates kaubamärkides esinev sarnane sõna CRAFTSMAN üksi ei ole piisav argument väitmaks kaubamärkide sarnasust tervikuna. Vaidlusalune kaubamärk eristub varasemast rohkemate sõnaliste ning kujunduslike elementide poolest. Sõna CRAFTSMAN seostab Eesti tarbija kõige eelduste kohaselt meistrimehele suunatud kaupadega (klasside 7, 8 ja 9 kontekstis tööriistadega), mis tähendab, et tarbija, nähes tööriistu tähistatud sõnaga CRAFTSMAN, eeldab, et need konkreetset tooted on mõeldud meistrimeestele kasutamiseks. Seega on tähisel CRAFTSMAN kaudne seos klassi 7, 8 ja 9 kuuluvate kaupadega. Võttes arvesse vastandatud kaubamärkide erinevat üldmuljet, sealhulgas nii visuaalset, foneetilist ning semantilist erinevust, siis on taotleja veendunud, et antud märkide äravahetamine tarbija poolt ei ole tõenäoline. Võrreldavad kaubamärgid on üldmuljelt piisavalt eristatavad, et kaubamärgi funktsiooni täita. Taotleja on seisukohal, et vastandatud kaubamärgid on omavahel piisavalt erinevad ja taotleja kaubamärk ei assotsieeru varasemate kaubamärkidega. Mõningad teatavad sarnasused, mis esinevad taotleja kaubamärgi ning varasemate kaubamärkide vahel, ei ole taotleja arvates piisavad KaMS § 10 lg 1 p 2 (ega ka KaMS § 10 lg 1 p 3) kohaldamiseks. Tulenevalt eeltoodust ei pea taotleja vaidlustaja väidet võrreldavate kaubamärkide tõenäolise äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieerumise kohta õigeks ega tõendatuks. Ei ole mingisugust alust arvata, et tarbija ajab omavahel märgid segi või arvab, et erinevad märgid pärinevad samalt ettevõtelt või majanduslikult seotud ettevõtetelt. Vaidlustatud kaubamärgi üheks täiendavaks sõnaliseks elemendiks on sõna TOOLS, lisaks on taotleja kaubamärgi oluliseks kujundelementideks sõnalise osa stiliseering, oranži värvi inimese profiil viilkatuse ja jämeda joonega. Pealegi on sõna CRAFTSMAN vihjav element, s.t tegemist on meistrimehele mõeldud kaupadega, mis muudab antud sõna tööriistade jt klassidesse 7, 8 ja 9 kuuluvate kaupade valdkonnas vähem eristusvõimelisemaks. Täiendavalt märgib taotleja, et õiguspraktikas ning komisjoni oma varasemas praktikas on leitud, et äravahetamise tõenäosus ei olnud olemas järgmiste, antud vaidlusega analoogiliste juhtumite puhul: 19.06.2007 otsus nr 919-o Citi vs CITYPLAZA, 21.08.2008 otsus nr 1062-o FANTA vs FANTASTIKA, 19.02.2009 otsus nr 1071-o BEST vs BESTAIR, 27.06.2012 Judgment Of The General Court nr T-344/09 COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION vs COSMOBELLEZA. Taotleja leiab, et käesolevas vaidluses omab võrdlusaluste kaubamärkide sarnasuse üle otsustamisel olulist kaalu just sõna CRAFTSMAN kaudne seos kõne all olevate kaupadega, mis välistab võimaluse, et tarbija seostaks taotleja kaubamärki vaidlustaja kaubamärgi omanikuga.

Vaidlustaja poolt esitatud tõendid kaubamärgi „CRAFTSMAN“ väidetava üldtuntuse kohta („Ameerika kõige usaldatumaks brändiks“ ja „Brändiks, mille suhtes on ootused kõige kõrgemad“), on seotud tuntusega Ameerika Ühendriikides (vaidlustusavalduse lisa 5), mistõttu on paljasõnaline väita, et vaidlustaja kaubamärk on valdavale osale Eesti elanikkonnast tuntud ning mainekas tähis. Vaidlustaja esitatud tõend vaidlustusavalduse lisa 10 ja lisa 11 ei kinnita aga tuntust ega mainet Eestis ning lisaks sellele ei tõenda see üldtuntust vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva 03.11.2015 seisuga. Vaidlustaja esitatud tõendid ei ole taotleja hinnangul piisavad isegi selleks, et väita, et vaidlustaja kaubamärki on tegelikult kasutatud Eestis registreeringus toodud kaupade osas. Lisaks nähtub, et vaidlustaja ise ei tooda oma kaupu kaubamärgi „CRAFTSMAN“ nime all, vaid seda teevad paljud teised erinevad ettevõtted ning et tähis „CRAFTSMAN“ on müüdnud enne vaidlustusavalduse esitamist juba teisele ettevõttele. Seetõttu on alust arvata,

et Eesti keskmisele tarbijale ei seostu sõna CRAFTSMAN vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga ega vaidlustaja endaga. Taotleja märgib, et tähise tuntus võib ajas oluliselt muutuda, sealhulgas väheneda. Vaidlustaja ei ole lisanud vaidlustusavaldusele materjale tähise „CRAFTSMAN“ tuntuse astme, kasutamise ja tutvustamise kestuse ja ulatuse, turuosa ning selle hinnangulise väärtusega seoses isegi mitte USA kohta, veel vähem Euroopa Liidu ega Eesti kohta. Vaidlustaja esitatud tõendite pinnalt ei saa teha järeldusi kaubamärgi maine või tuntuse kohta valdavale enamusele Eesti elanikkonnast 03.11.2015 seisuga. Seetõttu on vaidlustaja väide paljasõnaline sellest, et „CRAFTSMAN“ on valdavale enamusele Eesti tarbijaskonnast mainekas ja tuntud kaubamärk. Kaubamärgi tuntus on üldjuhul pigem erandlik tulemus, mille tagab kaubamärgi ulatuslik ja pikaajaline tutvustamine laiale tarbijaskonnale, sealhulgas neile suunatud aktiivsed reklaamikampaaniad ning mis väljendub märkimisväärtetes müüginumbrites. Nimetatut ei ole vaidlustaja tõendanud, mistõttu ei ole täidetud üks KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeltingimuseks olev varasemate kaubamärkide tuntus valdavale enamusele Eesti tarbijatest.

KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatuga analoogse normi tõlgendamisel on Euroopa Kohus rõhutanud, et keeldumise aluse kohaldamiseks on asjast huvitatud isikul kohustus tõendada lisaks kaubamärkide vahelisele seosele ka varasematele tähistele tegelikku kahju tekitamist või selle tõsist ohtu (27.11.2008 otsus nr C-252/07, p 71). Selleks peab varasema kaubamärgi omanik esitama asjaolud või tõendid, mille alusel saaks prima facie järeldada, et varasema kaubamärgi ärakasutamise või kahjustamise oht ei ole pelgalt hüpoteetiline (T-67/04, p 40). Vaidlustaja ei ole täpsustanud, millistest esitatud tõenditest nähtub kaubamärkide eristusvõime ja maine kahjustamine ja ärakasutamine või selle tõsine oht. Vaidlustaja üksnes leiab, et varasemate kaubamärkide väidetav maine või tuntus tähendab, et seda võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada. Taotleja arvates jääb nimetatud tõdemus hüpoteetiliseks. Kuna vastandatavate kaubamärkide üldmuljed on erinevad ja varasema kaubamärgi üldtuntus/mainet ei ole 03.11.2015 seisuga tõendatud, ei oma käesolevas asjas taotletav kaubamärk varasemate kaubamärkidega KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud puutumust, mistõttu ei kahjusta selle kasutamine varasemate tähiste väidetavat mainet ega eristusvõimet ega kasuta neid ära.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga selles, et taotleja on käesoleva kaubamärgi registreerimistaotluse esitanud pahauskselt. Vaidlustaja ei ole oma väidete kinnituseks tõendeid esitanud. Vaidlustaja on põhistanud KaMS § 9 lg 1 p 10 rakendamist asjaoluga, et taotleja on võtnud kaubamärgi „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ luues aluseks vaidlustaja varasemaid, väidetavalt head mainet ja kõrget eristusvõimet omavaid kaubamärke ning et taotleja teostas eelduslikult ka väidetavalt kohustuslikku taustakontrolli. Taotleja leiab, et vaidlustaja väited pahausksuse kohta sellega sisuliselt piirduvadki. Sisuliselt on vaidlustaja seisukohaks, et iga järgneva väidetavalt sarnase kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine on pahauskne. Taotleja ei saa nõustuda sellise pahausksuse mõiste sisustamisega – see on ilmselt vastuolus tsiviilõigusliku heausksuse presumptsiooniga (TsÜS § 139). Ka Riigikohtu 25.02.2009 otsuses nr 3-2-1-1-09 märgitakse, et kuna tulenevalt kehtivast TsÜS §-st 139 heausksust eeldatakse, peab hageja tõendama, et kostja oli kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskne. Selliseid tõendeid vaidlustaja aga esitanud ei ole. Seejuures ei ole vaidlustaja esitanud komisjonile ka mingeid tõendeid vaidlustaja kaubamärkide tuntuse kohta Eesti elanikkonna valdava enamuse hulgas. Samuti ei ole vaidlustaja kirjeldanud, mil viisil ja määral võib taotleja taotletava kaubamärgi registreerimisega ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet ja eristusvõimet olukorras, kui vaidlustaja on oma kaubamärke Eestis kasutanud väga vähesel määral.

Taotleja osutab, et TÕAS § 41 järgi on komisjoni töökeel eesti keel. Dokumendid, mis ei ole eesti keeles, esitatakse komisjonile TÕAS § 9 lg 3 kohaselt koos eestikeelse tõlkega. Vaidlustaja on tuginenud vaidlustusavalduse esitamisel tõenditele (lisad 1, 2, 5 ja 6), mille kohta tõlked eesti keelde on jäetud esitamata. Tulenevalt TÕAS § 9 lg-st 3 palub taotleja, et käesolevas vaidluses tähtsust omavad tõendid oleksid tõlgitud vaidlustaja poolt eesti keelde.

Taotleja on seisukohal, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on seaduslik ja põhjendatud, mistõttu puudub KaMS § 10 lg 1 p-st 2, KaMS § 10 lg 1 p-st 3 ja KaMS § 9 lg 1 p 10 (alternatiivselt KaMS § 10 lg 1 p 7) tulenevad õiguslikud alused registreerimise otsuse tühistamiseks. Tulenevalt eeltoodust palub taotleja jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta muutmata.

Taotleja seisukohale on lisatud (1) volikirja ja (2) väljavõtte sõna CRAFT eksisteerimise kohta kaubamärkide koosseisus.

**3) 26.10.2017** esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad, milles märgitakse järgmist. Ekslik on taotleja väide nagu tuleks vaidlustajal tõendada kaubamärkide ärvahetamise tõenäosuse esinemist. Kaubamärkide ärvahetamise tõenäosuse tuvastamise näol ei ole tegemist faktilise asjaolu tuvastamisega – hinnang kaubamärkide ärvahetamise tõenäosusele on õiguslik hinnang, mis antakse faktiliste asjaolude pinnalt. Sellisteks asjaoludeks on kaubamärkide vahelised visuaalsed, foneetilised ja kontseptuaalsed sarnasused, kaupade ja teenuste sarnasused, mis hõlmavad asjaolusid nagu näiteks võrreldavate kaupade ja teenuste kasutamise meetodid, otstarve, sihtgrupp, see, kas võrreldavad kaubad ja teenused on üksteist asendavad või täiendavad, samuti turustuskanalid ja sihtgrupid. Lisaks võetakse kaubamärkide ärvahetamise tõenäosuse hinnangu andmisel arvesse muid faktilisi asjaolusid nagu näiteks varasema kaubamärgi tuntus tarbijate hulgas, sellest tulenev tugevnenud eristusvõime jne. Seega, kaubamärkide ärvahetamise tõenäosust ei ole võimalik



tõenditega tõendada – tõendada saab üksnes asjaolusid, millele vastav õiguslik hinnang tugineb. Vaidlustaja on käesolevas asjas tõendanud järgmisi faktilisi asjaolusid:

- Vaidlustaja kaubamärgi reproduktsioon, kaitse alguse kuupäev, kaitse kehtivus, kaupade ja teenuste loetelu;
- Taotleja vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon, taotluse esitamise kuupäev, kaupade ja teenuste loetelu.
- Vaidlustaja kaubamärgi tutvustamine Eesti meedias.
- Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupade müük Eestis.

Nimetatud asjaolud on piisavad, et anda hinnang sellele, kas vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga või mitte.

Ekslik on taotleja väide, nagu ei annaks sõna CRAFTSMAN sisaldumine vaidlustatud tähises alust pidada nimetatud tervikkaubamärki eksitavalt sarnaseks taotleja varasema kaubamärgiga. Euroopa Kohtu 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 kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus C-251/95 SABEL, [1995], p 23). Euroopa Üldkohus on täpsustanud, et kombineeritud kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse hindamisel tuleb eriti arvestada iga sellise elemendi loomupäraseid omadusi võrrelduna teiste elementidega omadustega. Lisaks sellele tuleb arvestada iga elemendi suhtelist paiknemist kombineeritud märgis. Euroopa Üldkohus on samuti märkinud, et juhul, kui kaubamärgid koosnevad nii sõnalisest kui ka kujunduslikust osast, on sõnaline osa üldjuhul tugevama eristusvõimega kui kujunduslik osa, kuna keskmisel tarbijal on lihtsam kasutada asjaomastele kaupadele viitamiseks nende nime kui kirjeldada kaubamärgi kujunduslikku elementi.

Taotleja leiab oma 05.06.2017 vastuses, et vaidlustatud tähise järgnevalt loetletud elemendid muudavad selle üldmuljelt erinevaks varasemast sõnalisest kaubamärgist:

- Kaubamärgis „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ sisalduv täiendav sõna TOOLS. Vaidlustaja vaidleb sellele vastu: nimetatud sõna näol on tegemist inglise keele baassõnavarasse kuuluva sõnaga, mis kannab tähendust „tööriistad“ (seisukoha lisa 1). Seega, asjaomaste kaupade ja teenuste puhul (tööriistad) on sõna TOOLS mõisteta üksnes kauba liiki näitava, eristusvõimega tähisena, mitte kaubamärgi osana, mis täidaks kaubamärgifunktsiooni – sõna TOOLS ei võimalda Eesti tarbijatel eristada ühe tootja tööriistu teiste tootjate tööriistadest.
- Kaubamärgi „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ sõnalise osa CRAFTSMAN TOOLS font. Vaidlustaja sellega ei nõustu – sõnaline osa CRAFTSMAN TOOLS on kirjutatud trükitähtedes, fondis, milles puuduvad erilised ja meelde jäävad detailid ning mis seetõttu ei erine oluliselt tavapärasest, algkoolis õpetatavast trükitähtede fondist. Samuti ei muuda asjaolu, et kõik nimetatud sõnalise elemendi tähed on kirjutatud ilma tähevahedeta, märkimisväärselt nende, tavapärasest trükitähtedes esitatud sõnade üldmuljet. Seetõttu ei ole kahtlust, et vaidlustatud tähise sõnalise osa CRAFTSMAN TOOLS font jääb tervikkaubamärgi eristusvõime aspektist tahaplaanile, olles selgelt vähem domineeriv ja oluliselt vähem märgatav kui nimetatud sõnalise osa esimene sõna CRAFTSMAN, mis kordab vaidlustaja kaubamärki.
- Kaubamärgis „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ sisalduvad kujunduslikud elemendid (oranž jäme joon, oranž inimese profiil, oranž viilkatusega maja). Ka siin vaidleb vaidlustaja taotlejale vastu. Euroopa Üldkohus on oma praktikas oranži värvuse osas leidnud, et seda kasutatakse tööriistade ohtlikele osadele tähelepanu tõmbamiseks, mitte aga asjaomaste toodete (tööriistade) ärilise päritolu tähistamiseks (Euroopa Üldkohtu otsus T-234/01 (Andreas Stihl/OHIM), p 33). Seega ei saa oranži värvuse eristusvõimet pidada tööriistade osas kõrgeks – tegemist on pigem tööriistade puhul tavapärasest kasutuses oleva värvitooniga, mitte eristuva värvivalikuga nagu väidab taotleja. Samuti võib tööriistade osas tavapäraseks pidada stiliseeritud kujutist ehitisest – sellega tehakse üheselt viide tööriistade suunilusele, s.o ehitustööriistadele ja ehitusel kasutatavatele muudele tööriistadele. Ka tõepärane kujutist inimsiluetist jääb kaubamärgi üldmuljes pigem tahaplaanile ja tööriistade osas võidakse seda mõista viitena inimese poolt vahetult kasutatavatele, s.o käsitööriistadele.

Esitust lähtuvalt, arvestades vaidlustatud kaubamärgi iga üksiku elemendi loomupäraseid omadusi võrrelduna teiste elementide ja omadustega ning nende suhtelist paiknemist kõnealuses kaubamärgis, ei ole kahtlust selles, et vaidlustatud kaubamärgi keskse, kõige domineerivama, sh kaupadele ja teenustele nime andva elemendi moodustab jämedalt allajoonitud ingliskeelne sõna CRAFTSMAN, mis inglise keele baassõnavarasse ei kuulu (ei ole piiratud tava-suhtluses aktiivselt kasutatav sõna). On tõenäoline, et oluline osa Eesti tarbijaskonnast selle tähendust ei tea ja tajuvad seda n-õ nimena. Enamgi veel, sõna CRAFTSMAN on vaidlustatud kaubamärgis kasutusel nimisõnana ega ole tõlgitav kui „oskustöölise tööriistad“ (oskustöölise tööriistad on inglise keeles CRAFTSMAN'S TOOLS). Nii tajuvad ka inglise keelt valdavad Eesti tarbijad vaidlustatud kaubamärki CRAFTSMAN nimeliste tööriistade tähisena. Hinnates vaidlustatud kaubamärki

tervikuna, on selle muud osad küll tajutavad, kuid ei anna asjaomastele kaupadele nime ja jäävad sõnaga CRAFTSMAN võrreldes eristusvõime aspektist selgelt tahaplaanile – sisuliselt viitab kaubamärk tervikuna „CRAFTSMAN (nimelistele) tööriistadele“.

Arusaamatuks ja vastuoluliseks jääb taotleja väide nagu näitaks sõna CRAFT kasutus erinevates kaubamärkides käesolevas asjas taotletava kaubamärgi keskse elemendi – sõna CRAFTSMAN – nõrka eristusvõimet. Taotleja on ise viidanud kohtupraktikale, mille kohaselt ei ole sarnased näiteks kaubamärgid Citi vs CITYPLAZA; FANTA vs FANTASTIKA; BEST vs BESTAIR jne. Samamoodi on asjakohatu viidata domineeriva, keskse ja kõige eristusvõimelisema elemendina sõna CRAFTSMAN sisaldava kaubamärgi registreeritavuse/eristusvõime küsimuses sõna CRAFT sisaldavate kaubamärkide registreerimispraktikale – vaidlustatud kaubamärgis sisalduv sõna CRAFTSMAN, mis kordab vaidlustusavalduse esitaja kehtivat sõnalist kaubamärki CRAFTSMAN, on viidatud sõnast CRAFT erinev. Sõna CRAFT näol ei ole tegemist sõna CRAFTSMAN eesliitega nagu väidab taotleja.

Vaidlustaja jääb seisukohale, et vastandatavad kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased seetõttu, et vaidlustatud kaubamärgi domineeriv ja kõige eristusvõimelisem element kordab vaidlustaja sõnalist kaubamärki identsel viisil (trükitähthedes). Muud vaidlustatud kaubamärgi elemendid on küll tajutavad, kuid ei kõrvalda kaubamärgi üldmuljes eelkirjeldatud identsest sõnakasutusest tulenevat sarnasust.

Ekslik on taotleja seisukoht, nagu oleksid kaubad ja teenused eriliigilised seetõttu, et kaubad on materiaalsed, kuid teenused immateriaalsed. Euroopa Üldkohus on oma praktikas hinnanud korduvalt kaupu ja teenuseid samaliigilisteks: nt parfüümid ja parfüümide jaemüük (T-330/12); farmaatsiatooted ja tarbekaupade, eriti farmaatsiatoodete import, eksport ning nende levitamine, samuti farmaatsiatooted ja farmaatsiatoodete valmistamine (T-35/09); meditsiinilised farmaatsiatooted ja meditsiiniteenused (T-411/12) jne. Ka KaMS § 12 lg 4 kohaselt ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel.

Ekslik on ka taotleja seisukoht, nagu ei esineks kaubamärkide CRAFTSMAN ja „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ vahel äravahetamise tõenäosust KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes – vaidlustatud kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane ja nähes kaubamärki „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“, võib keskmine Eesti tarbija ekslikult järeldada, et taotleja kaubamärgiga tähistatav kaup või teenus pärineb vaidlustajalt või, et selliselt tähistatavat kaupa või nendega seotud teenuseid pakub ja nende kvaliteedi tagab vaidlustajaga seotud turuosaline, nt vaidlustaja Eesti või Läti tüdrettevõtte või ametlik importöör. Seega esineb vaidlustatud kaubamärgi osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Vaidlustaja on tõendanud, et talle kuuluv varasem kaubamärk on maailmakuulus, see võeti esimest korda kasutusse 1927. aastal. 2007. aastal nimetati CRAFTSMAN „Ameerika kõige usaldatumaks brändiks“ ning „Brändiks, mille suhtes on ootused kõige kõrgemad“. Enamikule CRAFTSMAN käsitööriistadele antakse eluaegne garantii, s.o garantiioiguse teostamiseks ei ole vaja esitada ostutšekki (vaidlustusavalduse lisad 5 ja 10). Vaidlustaja tööriistu turustatakse ulatuslikult ka Euroopa Liidus, sh Eestis (vaidlustusavalduse lisa 10). On märkimisväärne, et sisestades otsingumootoris Google märksõnad CRAFTSMAN TOOLS, saame vasteks üksnes viited vaidlustaja tööriistadele (vaidlustusavalduse lisa 11). Lisatud on nimetatud materjalide osalised tõlked (lisa 2). Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärk tuntud, kui seda teab oluline osa asjaomasest tarbijate sektorist (Euroopa Kohtu 14.09.1999 otsus nr Case C-375/97 (General Motors Corporation) p 26). Euroopa Kohus 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 (Euroopa Kohtu 03.09.2015 otsus C-125/14). Lisatud on tabel CRAFTSMAN toodete müügiarvudest Euroopa Liidus ja Venemaal (seisukoha lisa 3). Sellest nähtuvalt müüdi 2013. aastal CRAFTSMAN kaubamärki kandvaid tooteid kokku 13 343 533 USD eest, 2014. aastal 7 844 340 USD eest ja 2015. aastal 2 475 972 USD eest. Samast tabelist nähtub, et Balti riikides alustati CRAFTSMAN toodete müüki 2014. aastal. Eesti naaberriigis Soomes algas CRAFTSMAN toodete turustamine varem ning kõnealused tooted on olnud seal läbi aegade ühed populaarseimad Euroopa Liidus. Vaidlustaja on oma seisukohale lisanud mõned väljavõtted CRAFTSMAN tooteid sisaldavatest kataloogidest, mida on levitatud Euroopa Liidus ja Venemaal (lisa 4), ning Eesti kohta täiendavalt väljatrüki Google otsingumootorist, kust nähtuvalt on enne 03.11.2015 pakutud Eestis müügiks erinevaid CRAFTSMAN tööriistu ja tööriideid. Samast väljatrukist nähtub samuti, et antud ajahetke seisuga teadsid Eesti tarbijad CRAFTSMAN kaubamärki vähemalt muruniidukite osas (lisa 5). Asumata vaidlustusavalduses esitatut üle kordama, jääb vaidlustaja seisukohale, et varasem kaubamärk on Euroopa Liidu liikmesriikides, sh Eestis, tööriistade osas mainekas ja kõrge eristusvõimega ning vaidlustatud kaubamärgi osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-is 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud.

Vaidlustaja jääb samuti seisukohale, et kuna taotletav kaubamärk sisaldab domineeriva elemendina vaidlustaja mainekat, globaalselt tuntud kaubamärki ning arvestades nii seda, et taotleja pakub selle all kaupu, mis on identsed vaidlustaja kaupadega, kui ka seda, et komisjon on oma praktikas rõhutanud taustauuringute kohustuslikkust kaubamärgitaotluste esitamisel, ei ole kahtlust selles, et taotleja on esitanud vaidlustatud kaubamärgitaotluse teadlikult, sooviga kopeerida vaidlustaja varasemat mainekat kaubamärki ning takistada

selle kasutamist Eestis. Sellise tegevuse eesmärgiks saab olla vaid vaidlustaja varasemate õiguste kahjustamine ja nende õigustamatu ärakasutamine kasu saamise eesmärgil. Taotleja selline tegevus on üheselt pahauskne, mistõttu esineb taotleja kaubamärgi „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ osas KaMS § 9 lg 1 p 10 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu.

Lisatud on (1) väljatrükk [www.keeleeveeb.ee](http://www.keeleeveeb.ee) online sõnaraamatust sõna „tool“ tähenduse kohta; (2) vaidlustusavalduse võrrekelsete lisade 1, 2, 5, 6 osalised tõlked; (3) väljavõte CRAFTSMAN toodete müügiarvused sisaldavast tabelist (Euroopa Liit ja Venemaa); (4) näidised tootekataloogidest; (5) Google'i otsingu 'craftsman' väljatrükk.

**4) 12.02.2018** esitas taotleja täiendavad seisukohad. Taotleja märgib, et jääb täielikult oma 05.06.2017 esitatud seisukohtade juurde, kuid esitab täiendavad vastuväited vaidlustaja 25.10.2017 seisukohtades väljatooduga seonduvalt. 'Craftsman' tähendab eesti keeles 'käsitööline', 'käsitöötaj', 'meister', 'oma ala meister', 'kvalifitseeritud töötaja'. Taotleja ei nõustu vaidlustaga selles, et Eesti tarbija ei saa aru sõna *craftsman* tähendusest. Eestlased asuvad rahvusvahelises inglise keele oskuse pingereas neljandal kohal, mistõttu on mõistlik ja põhjendatud eeldada, et tarbija mõistab sõnade *craft* ja *craftsman* tähendusest, kuna tegemist on tavapäraste ja tuntud sõnadega. Samas annab sõna *craftsman* tarbijatele informatsiooni, et tegemist on käsitöölisele, meistritele mõeldud toodetega. Kohtupraktikas on leidnud, et sõnamärki tajudes jagab tarbija selle osadeks, millel on tema jaoks konkreetne tähendus või mis on sarnased sõnadele, mida ta juba teab (otsus T-356/02: Vitakraft-Werke Wührmann, p 51). Seetõttu on taotleja seisukohal, et tähiseid, mis on registreeritud või registreerimiseks esitatud klassidesse 7, 8 ja 9 kuuluvate tööriistade jt kaupade tähistamiseks ning mille koosseisu kuulub sõna *craft* või *craftsman*, tajuvad tarbijad kui viiteid kaupade omadustele ning peavad neid tähiseid kirjeldavateks. Arvestades, et sõnal *craftsman* on väga nõrk eristusvõime või see puudub üldse, siis ei pea tarbija seda eristavaks ega domineerivaks elemendiks. Asjaolu, et võrreldavates kaubamärkides kattub sõna *craftsman*, ei oma tähiste sarnasuse hindamisel sellist kaalu, nagu vaidlustaja sellele omistab, sest tegemist on kirjeldava ning kaupade omadustele viitava sõnaga. Taotleja on seisukohal, et vaidlustajale kuuluv kaubamärk ning taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk ei ole identsed ega sarnased, mistõttu ei ole ka tõenäoline antud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Samuti ei saa alati lähtuda eeldusest, et sõnaline osa on üldjuhul tugevama eristusvõimega. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale ei saa automaatselt järeldada, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust osast, siis on kaubamärgi domineerivaks osaks sõnaline osa (T-3/04, p. 45). Kaubamärgi 'CRAFTSMAN TOOLS + kuju' täiendavateks elementideks on sõna TOOLS, sõnaliste osade stiliseeritud font ning värvilised kujunduselemendid. Väljakujunenud kaubamärgipraktika kohaselt – kui märk koosneb mitmest erinevast elemendist, millest üks on sarnane teise märgiga, siis ei ole ette ära määratud, et märgid on automaatselt äravahetamiseni sarnased. Kaubamärgi üldmulje hindamisel ei võeta arvesse vaid selle üht osa või sõna, nii nagu vaidlustaja väidab – ehk siis vastavalt *craftsman*. Vastupidi – kaubamärkide võrdlemisel vaadeldakse ning hinnatakse neid kui tervikuid ning käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid piisavalt erinevad, mis võimaldavad neil koos eksisteerida. Võttes arvesse kaubamärkide 'CRAFTSMAN TOOLS + kuju' ja 'CRAFTSMAN' erinevat üldmuljet, sealhulgas nii visuaalset, foneetilist ning semantilist erinevust ning sõna *craftsman* kirjeldavat ning kaupade omandusi näitavat iseloomu, siis on taotleja veendunud, et antud märkide äravahetamine tarbija poolt ei ole tõenäoline.

Vaidlustaja on viidanud kaupade ja teenuste võrdluses mitmetele Euroopa Üldkohtu lahenditele, mis aga taotleja hinnangul ei ole asjakohased. Nimelt ei ole need kohaldavad käesolevas vaidluses, kuna need ei võta arvesse, kui võrd erinev on taotleja kaubamärgi klassis 35 toodud loetelu võrreldes klassidesse 7, 8 ja 9 märgitud toodetega. Taotleja kaubamärgi klassi 35 loetelu ei sisalda klassidesse 7, 8 ja 9 toodud toodete jaemüüki vmt. Lisaks on praktikas leitud, et näiteks import- ja eksporditeenused ei ole samastatavad müügiteenustega, mistõttu oleks ka siinkohal samaliigilisuse tuvastamine võimatu. Seega – mis puutub vaidlustaja klassi 7, 8 ja 9 kuuluvaid kaupu ühelt poolt ning teiselt poolt vaidlustajale kaubamärgiga tähistatud klassi 35 kuuluvaid teenuseid teiselt poolt, siis on taotleja jätkuvalt seisukohal, et tegemist on eriliigiliste kaupade/teenustega. Muus osas leiab taotleja, et kui võrd käesolevas asjas erinevad vaidlustajale kaubamärgid tervikuna kõigis olulistes aspektides ja on üldmuljelt erinevad, siis ei ole kaupade identsus või võimalik samaliigilisus kaupade vahel takistav asjaolu vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel taotleja nimele.

Vaidlustaja poolt esitatud tõendid ei näita taotleja arvates isegi seda mitte, et tegemist oleks üldtuntud tähisega Euroopa Liidus, rääkimata tähise mainest või tuntuusest Eestis, kus vaidlustaja oma tähiseid pole tegelikult piisavalt ja pikaajaliselt kasutanud. Vaidlustaja väited USA ning Venemaa kohta ei ole taotleja arvates asjakohased ning need tuleks jätta tähelepanuta. Vaidlustaja poolt esitatud tootekataloog ei ole tõlgitud eesti keelde ning ei puuduta ka Eesti tarbijaid ega olulist osa Euroopa Liidu tarbijatest. Pealegi on tootekataloog seotud vaid mõne konkreetse kaubaartikliga. Vaidlustaja väidab, et tema tähis on Eestis kasutusel aastast 2014. aastast, kuid teiste esitatud tõendite valguses võib järeldada, et müüdüd on muruniidukeid väheses koguses. Samuti saab järeldada vaidlustaja poolt esitatud tõenditest, et Baltikumis on müük toimunud samas suurusjärgus nagu teistes, palju suurema rahvaarvuga Euroopa Liidu riikides, mistõttu oleks liialdus siinkohal rääkida vaidlustaja tähise tuntuusest või mainest. Lisaks näitavad müügitelemused aasta-aastalt langustendentsi, mistõttu ei ole usutav, et vaidlustaja tähis on jätkuvalt tuntud ning mainekas Euroopa Liidus. Baltikumi osas pole võimalik tuvastada, milline on olnud müügitelemus Eestis, samuti on müük olnud languses ning aastal 2017 ei ole müügitegevust üldse toimunud. Seetõttu on esitatud tõendite põhjal üheselt selge, et

teatud mõõndustega võib lugeda, et vaidlustaja tähis on kasutusel vaid üksikute tooteartiklite osas, kuid Euroopa Liidu ja Eesti turul oldud aeg ei ole olnud piisav, et tähis oleks muutunud tuntuks. Vaidlustaja on esitanud väljavõtted Google otsingumootorist, kuid vaidlustaja poolt tehtud päringu kriteeriumid ei ole tuvastatavad ega kontrollitavad. Analoogselt komisjoni otsuses 1361-o tooduga, ei pruugi olla veenev ainult internetiväljavõtetele tuginemine ning see ei saa olla aluseks nt kaubamärgi registreeritavuse hindamisele ega ka antud juhul maine või tuntuse määramisele. Lisaks nähtub, et vaidlustaja ise ei tooda oma kaupu kaubamärgi „CRAFTSMAN“ all, vaid seda teevad paljud teised erinevad ettevõtted ning et tähis „CRAFTSMAN“ on müüdnud enne vaidlustusavalduse esitamist juba teisele ettevõttele. Seetõttu on alust arvata, et Eesti keskmisele tarbijale ei seostu sõna CRAFTSMAN vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga ega vaidlustaja endaga. Vaidlustaja poolt esitatud tõendid selle kohta, et enne 2014. aastat (aga ka peale seda) on vaidlustaja kaubamärgiga tooteid Eestis müüdnud ja turustatud, on paljasõnaline ning selline tegevus ei ole seostatav vaidlustajaga, vaid tuvastamata vahendajatega või sellega, et tähist kasutavad mitmed teised isikud ja ettevõtted. Sellistes olukordades aga ei ole tagatud ei vaidlustaja toodete väidetav kvaliteet ega garantiitingimused. Seega võib järeldada, et vaidlustaja tähis ei ole võimeline näitama toote päritolu ega seostu konkreetse kauba- ega teenusepakkujaga. KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatuga analoogse normi tõlgendamisel on Euroopa Kohus rõhutanud, et keeldumise aluse kohaldamiseks on asjast huvitatud isikul kohustus tõendada lisaks kaubamärkide vahelisele seosele ka varasematele tähistele tegelikku kahju tekitamist või selle tõsist ohtu (27.11.2008 otsus nr C-252/07, p 71). Selleks peab varasema kaubamärgi omanik esitama asjaolud või tõendid, mille alusel saaks *prima facie* järeldada, et varasema kaubamärgi ära kasutamise või kahjustamise oht ei ole pelgalt hüpoteetiline (T-67/04, p 40). Vaidlustaja ei ole tõendanud ega põhistanud, mil viisil ja määral võib taotleja taotletava kaubamärgi registreerimisega ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet ja eristusvõimet olukorras, kus vaidlustaja tähised pole Eestis tegelikult piisavalt kasutatud, nad pole omandanud Eestis mainet ega tuntust ning kui võrreldavad tähised on erinevad. Seetõttu ei ole taotleja hinnangul antud juhul kohaldatav KaMS § 10 lg 1 p 3.

Vaidlustaja on seisukohal, et iga järgneva väidetavalt sarnase kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine on pahauskne. Riigikohtu 25.02.2009 otsuses nr 3-2-1-1-09 märgitakse, et kuna tulenevalt kehtivast TsÜS §-st 139 heausksust eeldatakse, peab hageja tõendama, et kostja oli kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskne. Selliseid tõendeid vaidlustaja aga esitanud ei ole. Taotleja ei ole esitanud registreerimiseks vaidlustaja kaubamärgiga identset tähist. Samuti ei ole vaidlustaja tõendanud, et tema tähis Eestis oleks kasutusel või et sellel oleks Eesti tarbijate hinnangul maine või tuntus. Arvestades, et sõnad *craft* ja *craftsman* on Eesti tarbijate jaoks lihtsad ning arusaadavad inglisekeelsed sõnad, mis viitavad kaupade omadustele ning on neid kirjeldavad, siis seda võimatum oleks väita, et vaidlustatud kaubamärgi esitamisega on taotleja käitunud pahauskselt. Eeltoodust tulenevalt saab järeldada, et vaidlustaja ei ole suutnud piisavalt põhistada ega tõendada KaMS §-des 9 ja 10 sisalduvate kaubamärgi ainuõigust välistavate asjaolude esinemist, mis annaks alust jätta kaubamärk taotleja nimele registreerimata. Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata.

**5) 16.04.2018** esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad. Vaidlustaja jääb täielikult esitatu juurde ning esitab oma täiendavad kommentaarid taotleja 12.02.2018 seisukohtades esitatule.

Taotleja ei ole esitanud tõendeid, kust nähtub, et oluline osa Eesti tarbijaskonnast mõistaks sõna CRAFTSMAN tähendust. Vaidlustaja jääb selle juurde, et nimetatud sõna ei ole inglise keele põhisõnavarasse kuuluva sõna, mistõttu ei tea keskmine Eesti tarbija sõna „CRAFTSMAN“ tähendust ja tajub seda tööriistade ja -masinate valdkonnas tarbijale juba eelnevalt tuntud tootjanime- ja kaubamärgina. Nimetatud tõendamiseks on lisatud Cambridge English nimekirja sõnavarast, mis vastab Euroopa ühtse keeleoskussüsteemi skaalal tasemele B1 (seisukohtade lisa 1). Euroopa ühtse keeleoskussüsteemi enesehindamiskaala kohaselt saab tasemele B1 vastav inimene aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või tema tööga seotud sõnadest, samuti saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades (lisa 2). Lisas 1 esitatud nimekirjas puudub sõna CRAFTSMAN, samas, kui nimetatud nimekiri sisaldab mitmeid keerukamaid sõnu ja väljendeid, mida keskmine Eesti tarbija ilmselt samuti ei tea (nt. „armchair“, „bookcase“, „bandage“, „bathing suit“, „desert“ samuti „What about a cold drink?“ või „I play the keyboard in a band“). Seega, Eesti keskmise tarbija keeleoskuse tase on tõenäoliselt isegi alla B1 taseme. Sellest järgmise keeleoskuse tasemega (B2) inimesed saavad aga aru juba aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Samuti saavad B2 keeleoskuse tasemega inimesed aru tänapäevasest proosast (lisa 2). Vaidlustaja arvates puudub käesolevas asjas igasugune alus arvata, et Eesti keskmine tarbija oskab inglise keelt tasemel B1 või sellest kõrgemal tasemel B2, seega ei tea Eesti keskmine tarbijaskond sõna „CRAFTSMAN“ tähendust.

Ekslik on taotleja arusaam nagu oleks sõna CRAFTSMAN eristusvõime nõrk. Kuna oluline osa Eesti tarbijatest ei tea sõna CRAFTSMAN tähendust ning isegi juhul, kui mõni Eesti tarbijatest selle tähendust teab, ei kirjelda nimetatud sõna sellegipoolest ühtegi asjaomase toote omadust, on nimetatud kaubamärgi loomuomane eristusvõime kõikide Eesti tarbijate jaoks tavapärane. Enamgi veel, tulenevalt kaubamärgi „CRAFTSMAN“ aastatepikkusest kasutamisest Eestis, on selle eristusvõime teatud kaupade osas märkimisväärselt suurenenud. Seetõttu on sõna CRAFTSMAN näol tegemist iseseisva kaubamärgina tajutava tähisena ning seda ka taotleja kaubamärgis, s.o sõna CRAFTSMAN on kahtlemata taotleja kaubamärgi keskne, kõige domineerivam ja eristusvõimelisem element. Seetõttu seostavad tarbijad vaidlustatud kaubamärki igal juhul

vaidlustaja varasema, paljukasutatud ja tuntud kaubamärgiga. Arvestades selles osas täiendavalt vastandatavate kaubamärkide kaupade identsuse- ja samaliigilisusega, on taotleja kaubamärk KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Nähes tööriistadel või nendega seotud teenustel kaubamärki „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“, võib keskmine Eesti tarbija ekslikult järeldada, et asjaomane kaup või teenus pärineb vaidlustajalt.

Taotleja ei eita, et vaidlustaja on oma kaubamärki kasutanud Eestis alates 2014. aastast ning on märkinud, et toodete müük Baltikumis on toimunud samas suurusjärgus Euroopa Liidu suurriikidega. Seega, arvestades Balti riikide suhtelist väiksust võrreldes suuremate Euroopa Liidu liikmesriikidega, tunnistab taotleja ise, et vaidlustaja on kasutanud ja tutvustanud oma kaubamärki Baltikumis proportsionaalselt intensiivsemalt.

Ebaõige on taotleja väide nagu ei oleks vaidlustaja 25.10.2017 täiendavate seisukohtade lisa 5 – väljatrükk Google otsingumootorist – otsingukriteeriumid tuvastatavad ega kontrollitavad. Nimetatud lisast on vastuvaidlematult näha, et kasutatud otsingusõna oli sõna „craftsman“, otsitud oli eesti keelseid lehti, mis on avaldatud enne 03.11.2015. Tegemist on n-õ spontaanse sõnaotsinguga, s.o ette ei ole antud mistahes täiendavat märksõna, mis võiks otsingut siduda mõne konkreetse valdkonnaga. Nimetatud väljatrükist nähtuvalt viitavad pea kõik saadud tulemused vaidlustustaja kaubamärgile. Lisast 5 nähtuvalt on selliseid viiteid tehtud kuupäeva 03.11.2015 seisuga järgmistel veebilehtedel: craftsman.ee, auto24.ee, oregon.ee, ehitusfoorum.com, osta.ee, verkter.ee, saepood.ee, kuldnebors.ee, aiatehnik.ee, aiataht.ee, kalale.ee, okidoki.ee, murutraktor.ee, rasketehnika.ee, audiclub.ee, raider.ee, turvaveeb.ee, forum.4x4.ee, hortulus.ee, murutraktor.blogspot.com. Lisaks nähtub mõnedest otsingutulemustest, et „CRAFTSMAN“ kaubamärki kandvaid kaupu kiidetakse nende tehniliste omaduste poolest: lisa 5, lk 1, 3. viide saepood.ee veebilehele: „Craftsman murutraktorid on väga head traktorid... Neil on võimsamad mootorid, kui konkureerivatel toodetel.“ Sellele järgnev viide: „Murutraktor Craftsman LTS1500. Hea kvaliteedi ja hinnasuhe.“ Lisa 5, lk 2, 3. viide 4X4.ee veebilehele: „Lõpuks valisin välja endale 26k eesti craftsman'i traktori...“. Samal leheküljel alt 4. viide kalale.ee lehele: „Mul ka silma jäänud craftsman ja mtd...“. Lisa 5, lk 3, alt 3. viide aiatehnik.ee lehele: „Craftsman murutraktoritel on enamasti võimsamad Briggs&Stratton mootorid peal, nendega on vähe probleeme ka olnud.“ Seega ei ole kahtlust selles, et enne 03.11.2015 on Eestis müüdnud erinevaid CRAFTSMAN tööriistu ja tööriideid. Samast väljatrükist nähtub samuti, et antud ajahetke seisuga teadsid Eesti tarbijad CRAFTSMAN kaubamärki vähemalt murutraktorite osas ning kaubamärgil oli hea maine.

Asjakohatu on taotleja etteheide, et vaidlustaja ise ei tooda oma CRAFTSMAN kaubamärki kandvaid kaupu, vaid seda teevad paljud teised erinevad ettevõtted ning et kaubamärk CRAFTSMAN on müüdnud enne vaidlustusavalduse esitamist juba teisele ettevõttele, mistõttu ei seostu sõna CRAFTSMAN vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga ega vaidlustaja endaga (12.02.2018 vastuse lk 3). Esmalt märgime, et KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu tugineb hetkel Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2008/95/EÜ artiklile 4 (3), mis on oma 03.11.2015 redaktsioonis analoogne Nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artikliga 8 (5), mille (varasema redaktsiooni) osas on Euroopa Üldkohus märkinud järgmist: "Määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 5 silmas peetud riski paremaks mõistmiseks tuleb meenutada, et kaubamärgi esmane eesmärk on vaieldamatult „päritolutähiseks“ olemine (vt määruse nr 40/94 seitsmes põhjendus). Lisaks sellele on kaubamärgi puhul tegemist ka muude sõnumite edastamisega, eelkõige kaupade või teenuste, mida ta tähistab, kvaliteedi või omaduste kohta ja ettekujutuste või tundmuste kohta, mida ta esile kutsub, nagu näiteks luksuslikkus, elustiil, eksklusiivsus, seikluslikkus, nooruslikkus. Selles mõttes on kaubamärgil endal autonoomne majanduslik väärtus, mis seisab eraldi nende kaupade ja teenuste majanduslikust väärtusest, mille jaoks ta on registreeritud. Eelkõige tagavad käsitletavat maineka kaubamärgi poolt edastatavad või sellega seostatavad sõnumid sellele olulise väärtuse, mida on tarvis kaitsta seda enam, et enamusel juhtudel on kaubamärgi maine selle omaniku jõupingutuste ja investeringute tulemus. Seepärast tagab määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 maineka kaubamärgi kaitse kõigi identsete või sarnaste kaubamärkide taotluste vastu, mis võivad mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kaubamärk on registreeritud (Euroopa Üldkohtu 22.03.2007 otsus asjas T-215/03, punkt 35). Toodust nähtuvalt rakendatakse KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu mitte selleks, et kaitsta varasemat kaubamärki kui päritolutähist, vaid selleks, et kaitsta selle varasema kaubamärgi autonoomset majanduslikku väärtust, mis n-õ käib selle kaubamärgiga kaasas tulenevalt kaubamärgi mainest ja tuntuusest tarbijate hulgas. Kaubamärgi nimetatud väärtus ei ole mingil moel seotud sellega, kas asjaomase kaubamärgiga tähistatud toote on valmistanud kaubamärgiomanik ise või on seda tehtud kaubamärgiomaniku tellimisel. Kaitstakse üksnes kaubamärgi kui sellise omadust garanteerida tarbijate ettekujutuses kauba kvaliteet. Seetõttu on taotleja eeltoodud vastuväited asjakohatud. Enamgi, taotleja viidatud vastuväide on asjakohatu ka KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu osas (kaubamärgi kui päritolutähise kaitse). Kaubamärgifunktsioon ei ole anda tarbijatele informatsiooni, milline konkreetne äriühing on igal ajahetkel kaubamärgiomanik. Kaubamärkide põhifunktsioon on tagada tarbijatele võimalus eristada ühe majandusliku päritoluga kaupa kõikidest teistest samaliigilistest kaupadest, mille päritolu on erinev ilma, et tarbijad tingimata teaksid, kes igal ajahetkel on iga konkreetse kaubamärgi omanik. Oluline on see, et ühte kaubamärki kandval kaubal on üks majanduslik päritolu, s.o selle kauba omaduste ja kvaliteedi eest vastutab kaubamärgiomanik, kelle tarbijad saavad vajadusel lihtsalt kindlaks teha. Isegi vaidluses, kus kolmandale isikule võõrandatud kaubamärk sisaldas, erinevalt käesolevast asjast, kaubamärgi algse omaniku nime, on Euroopa Kohus leidnud, et: „Kuigi käesolevas asjas võib kaubamärki „ELIZABETH EMANUEL“ kandva rõiva ostmisel keskmist tarbijat mõjutada ettekujutus,



et põhikohtuasja hageja [pr. Elizabeth Florence Emanuel] on selle rõiva loomisel osalenud, tagab nimetatud rõiva omadused ja kvaliteedi kaubamärgi omanikuks olev ettevõtja. Sellele tuginedes on kohus järeldanud: „Sellist kaubamärki, mis kattub seda kaubamärki kandvaid kaupu loonud ja neid esimesena valmistanud isiku nimega, ei saa ainult selle asjaolu tõttu tühistada põhjendusel, et /.../ nimetatud kaubamärk muutunud avalikkust eksitavaks, eelkõige juhul, kui selle kaubamärgiga seotud maineväärtus on üle antud koos selle kaubamärgiga tähistatud kaupu valmistava ettevõttega.“ (Euroopa Kohtu 30.03.2006 otsus C-259/04). Kaubamärk „CRAFTSMAN“ on üle läinud koos selle maineväärtusega. Samuti jätkub „CRAFTSMAN“ kaubamärke kandvate kaupade tootmine samal viisil nagu see alati on toimund, s.o kaubamärgiomaniku järelevalve all, tellimuste alusel. Seega on asjakohatud taotleja etteheited sellest, et kaubamärgiomanik üksnes tellib oma kaubamärgi all turustatavate kaupade tootmise ning et kaubamärgiomanik on aja kulgedes muutunud.

Arusaamatuks jääb taotleja väide nagu oleks paljasõnalised vaidlustaja poolt esitatud tõendid selle kohta, et enne 2014. aastat (aga ka pärast seda) on vaidlustaja kaubamärgiga tooteid Eestis müüdnud ja turustatud. Samuti väide, et selline tegevus ei ole seostatav vaidlustajaga, vaid tuvastamata vahendajatega või sellega, et tähist „CRAFTSMAN“ kasutavad mitmed teised isikud ja ettevõtted. Vaidlustaja on tõendanud, et Eestis on turustatud kaubamärgiga „CRAFTSMAN“ tähistatud tooteid juba enne 2014. aastat. Nimelt nähtub vaidlustaja 25.10.2017 seisukoha lisast 5 suurel hulgal varasemaid viiteid CRAFTSMAN murutraktorite kohta: 16.05.2008 Auto24.ee 'Keretüüp: niiduk (Craftsman murutraktor DYS 4500).'; 21.05.2008 rasketehnika.ee 'Craftsman murutraktor DYS 4500 0.72'; 04.11.2008 Murutraktor.ee 'murutraktor, pedaaljuhtimisega CVT käigukast, raider, rider, muruniiduk, aiatraktor, mootorsaag, husqvarna, partner, jonsered, craftsman'; 20.03.2009 Kalale.ee 'Mul ka silma jäänud craftsman ja mtd, mõlemal B&S mootor'; 07.05.2009 Craftsman.ee 'Kvaliteetsed, vastupidavad ja soodsad murutraktorid USA firmalt Craftsman!'; 28.04.2010 Audiclub.ee 'Alates 1998.aastast pakume kaubamärke ainult maailma tuntuimatelt ja parimatelt tootjatelt, nagu Craftsman, Husqvarna'; 11.10.2010 4X4.ee 'Lõpuks valisin välja endale 26k eest craftsman`i traktori'; 13.01.2011 Aiatehnik.ee 'Craftsman murutraktoritel on enamasti võimsamad Briggs&Stratton mootorid peal, nendega on vähe probleeme ka olnud'; 19.03.2011 Saepood.ee 'Craftsmeni murutraktorid on väga head traktorid... Neil on võimsamad mootorid, kui konkureerivate toodetel.'; 14.03.2011 Aiataht.ee 'murutraktor Craftsman LTS1500. Hea kvaliteedi ja hinnasuhe.17,5 hj B&S mootor.'; 24.03.2011 Raider.ee 'murutraktor, raider, rider, muruniiduk, aiatraktor, craftsman, ariens'; 27.03.2011 Murutraktor.ee 'Husqvarna, Partner, Jonsered, AYP, Craftsman LT2000 jne'; 29.02.2012 Turvaveeb.ee 'CRAFTSMAN: STANDARD: EN- 340. TÖÖVESTI KIRJELDUS'. Nimetatud kaupu turustati Eestis vaidlustaja Soome edasimüüja kaudu. Vaidlustaja 25.10.2017 seisukoha lisast 3 nähtuvalt alustas vaidlustaja „CRAFTERS“ kaubamärki kandvate toodete otseturustamist Baltikumis 2014. aastast. Seega, ekslik on taotleja väide nagu oleks vaidlustaja viide kaubamärgi „CRAFTSMAN“ kasutamisele enne ja pärast 2014. aastat paljasõnaline. Tõendamata, vastuoluline ja seetõttu mõistetamatu on hoopis taotleja enda väide nagu kasutaksid tähist „CRAFTSMAN“ mitmed teised isikud ja ettevõtted. Vaidlustusavalduse esitaja, registreeritud kaubamärgi omanikuna, ei ole sellisest kasutusest teadlik.

Vaidlustaja jääb seisukohale, et varasem kaubamärk on Euroopa Liidu liikmesriikides, sh Eestis tööriistade osas mainekas ja kõrge eristusvõimega ning vaidlustatud kaubamärgi osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. On tõenäoline, et tarbijad seostavad varasemat mainekat kaubamärki domineeriva elemendina sisaldavat kombineeritud tähist varasema maineka kaubamärgiga ja kannavad varasema kaubamärgi maine ja eristusvõime tahtmatult üle hilisemale (vaidlustatud) tähisele. Seeläbi saab taotleja õigustamatut tulu varasema kaubamärgi mainest, sellesse ise panustamata. Samuti, arvestades asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise hetkel seostasid Eesti tarbijad kaubamärki „CRAFTSMAN“ just ja üksnes kaubamärgiomanikuga (25.10.2017 seisukohtade lisa 5), on tõenäoline, et sama kaubamärki sisaldava kombineeritud tähise kasutuselevõtt hakkab rikkuma varasema kaubamärgi eristusvõimet selliselt, et tarbijad ei seosta enam antud tähist üksnes kaubamärgi „CRAFTSMAN“ omanikuga. Samuti esineb reaalne oht, et juhul, kui taotleja kaupade kvaliteet ei vasta „CRAFTSMAN“ kaupade kõrgele kvaliteedile, hakkab tähis „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ kasutamine rikkuma varasemate kaubamärkide mainet. Vaidlustaja jääb samuti seisukohale, et kuna taotletav kaubamärk sisaldab domineeriva elemendina vaidlustaja mainekat, globaalselt tuntud kaubamärki ning arvestades nii seda, et taotleja kaubad on identsed ja samaliigilised vaidlustusavalduse esitaja kaupadega, kui ka seda, et komisjon on oma praktikas rõhutanud taustauuringute kohustuslikkust kaubamärgitaotluste esitamisel, ei ole kahtlust selles, et taotleja on esitanud vaidlustatud kaubamärgitaotluse teadlikult, sooviga kopeerida vaidlustusavalduse esitaja varasemat mainekat kaubamärki ning takistada selle kasutamist Eestis. Sellise tegevuse eesmärgiks saab olla vaid vaidlustusavalduse esitaja varasemate õiguste kahjustamine ja nende õigustamatu ärakasutamine kasu saamise eesmärgil. Taotleja selline tegevus on üheselt pahauskne, mistõttu esineb taotleja kaubamärgi osas KaMS § 9 lg 1 p 10 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu.

Seisukohale on lisatud (1) väljavõte Cambridge English nimekirja sõnavarast; (2) ärakiri Euroopa ühtse keeleoskussüsteemi enesehindamisskaalast.

**6) 13.07.2018** esitas taotleja täiendavad seisukohad. Taotleja märgib, et jääb täielikult oma 05.06.2017 ja 12.02.2018 esitatud seisukohtade juurde, kuid esitab täiendavad vastuväited vaidlustaja 16.04.2018 seisukohtades väljatooduga seonduvalt. Vaidlustaja on jätnud arvestamata asjaolu, et taotleja on oma varasemates seisukohtades põhistanud, et kuna eestlased asuvad rahvusvahelises inglise keele oskuse

pingereas neljandal kohal, mistõttu on mõistlik ja põhjendatud eeldada, et tarbija mõistab sõnade *craft* ja *craftsman* tähendusest, sest tegemist on tavapärase ja tuntud sõnadega. Lisaks viitab taotleja mitmetele artiklitele aastatest 2013 ja 2015 (seisukohtade lisad 3-4), millest samuti saab järeldada, et eestlased on ühed paremad võrreelena inglise keele oskajad maailmas. Seetõttu leiab taotleja, et menetlusõiguslikult oleks ebamõistlikult koormav, kui taotleja peaks lisaks veenvale põhistusele esitama täiendavalt veel tõendeid (nt turu-uuringuid, küsitlusi vmt), kuidas keskmine tarbija sõna *craftsman* tähendusest aru saab. Teisalt ei ole vaidlustaja ise esitanud ühtegi tõendit selle kohta, mis kinnitaks, et keskmine tarbija ei saa aru sõna *craftsman* tähendusest. Samuti ei ole vaidlustaja põhistanud ega esitanud argumente, mis lubaks järeldada vaidlustaja väidete õigsust. Vaidlustaja 16.04.2018 vastuse juurde esitatud lisad 1-2 ei toeta mingilgi moel vaidlustaja väiteid – lisa 2 puhul on tõendis endas eraldi välja toodud, et tegemist ei ole ammendava sõnade loeteluga. Seega on vaidlustaja senini üksnes paljasõnaliselt väitnud, et Eesti keskmine tarbija ei tea sõna *craftsman* tähendust. Taotleja rõhutab, et lisaks võrreelise sõna tuntusele ja sellest arusaamisele, tuleb asjaomase toote või teenuse tarbijate üldise keeleoskuse kõrval pöörata muuhulgas tähelepanu konkreetse võrreelise sõna tavapärasusele ja tuntusele ning selle põhjal tekkivale tarbija tajule. Arvestades, et sõna *craftsman* puhul on tegemist tuntud ja tavapärase sõnaga, mis tähendab eesti keeles 'käsitöölaine', 'käsitöötegija', 'meister', 'oma ala meister', 'kvalifitseeritud töötaja', siis on põhjendatud järeldada, et see sõna annab asjaomastele tarbijatele informatsiooni kõnealuste kaupade kohta, et tegemist on käsitöölisele, meistritele mõeldud toodetega/tööriistadega. Antud valdkonnas on tegemist tavapärase sõnaga. Kohtupraktikas on leitud, et sõnamärki tajudes jagab tarbija selle osadeks, millel on tema jaoks konkreetne tähendus või mis on sarnased sõnadele, mida ta juba teab (otsus T-356/02 Vitakraft-Werke Wührmann, p 51). Seetõttu on taotleja seisukohal, et tähiseid, mis on registreeritud või registreerimiseks esitatud klassidesse 7, 8 ja 9 kuuluvate tööriistade jt kaupade tähistamiseks ning mille koosseisu kuulub sõna *craft* või *craftsman*, tajuvad tarbijad kui viiteid kaupade omadustele ning peavad neid tähiseid kirjeldavateks ning et tegemist on antud valdkonnas tavapärase sõnaga.

Vaidlustaja arvates on sõna *craftsman* eristusvõime teatud kaupade osas märkimisväärselt suurenenud, kuna kaubamärki „CRAFTSMAN“ on Eestis kasutatud pikaajaliselt. Taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega. Taotleja on toonud välja mitmeid asjaolusid, mis näitavad, et vaidlustaja oma kaubamärki Eestis ei kasuta piisavalt selleks, et säilitada või suurendada oma positsiooni asjaomasel turul ning mis vastaks kaubamärgi tegelikule kasutamisele kasvõi minimaalses ulatuses kohtupraktika mõttes. Taotleja toob välja veel teisigi argumente, mis näitavad, et kaubamärki „CRAFTSMAN“ tegelikult Eestis ei kasutata, mistõttu ei saa kindlasti väita, et „CRAFTSMAN“ on Eestis paljukasutatud – veel vähem seda, et tegemist oleks tuntud tähisega. Arvestades, et sõnal *craftsman* on väga nõrk eristusvõime või see puudub üldse ning seda, et tegemist on tavapärase sõnaga, siis ei pea tarbija seda eristavaks ega domineerivaks elemendiks kõnealuste kaupade tähistamisel. Asjaolu, et võrreldavates kaubamärkides kattub sõna *craftsman*, ei oma tähiste sarnasuse hindamisel sellist kaalu, nagu vaidlustaja sellele omistab, sest tegemist on tavapärase, kirjeldava ning kaupade omadustele viitava sõnaga. Taotleja on seisukohal, et vastandatud kaubamärgid ei ole identsed ega sarnased, mistõttu ei ole ka tõenäoline antud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh vilustatud kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Kaubamärgi üldmulje hindamisel ei võeta arvesse vaid selle üht osa või sõna nii nagu vaidlustaja väidab – ehk siis vastavalt *craftsman*. Vastupidi – kaubamärkide võrdlemisel vaadeldakse ning hinnatakse neid kui tervikuid ning käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid piisavalt erinevad, mis võimaldavad neil koos eksisteerida. Kaubamärgi „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ täiendavateks elementideks on sõna TOOLS, sõnaliselt osade stiliseeritud font ning värvilised kujunduselemendid. Taotleja on veendunud, et Eesti keskmine tarbija suudab eristada võrreldavaid kaubamärke ning ei esine tõenäosust nende tähiste segiajamiseks.

Nii sõna *craft* (taotleja poolt esitatud lisa 2, 05.06.2017) kui ka sõna *craftsman* (lisa 5) on leidnud kasutamist (peale ainult ühe vaidlustaja kaubamärgi) mitmete teiste ettevõtjate poolt kaubamärkide koosseisudes klassidesse 7, 8 ja 9 kuuluvate kaupade tähistamiseks. Samuti on väljend *craftsman tools* kasutusel ka mõne teise ettevõtte poolt (lisa 6). Arvestades, et nii sõna *craft* kui ka *craftsman* on antud valdkonnas kõnealuste kaupade/teenuste suhtes tavapärase ning taotleja hinnangul eristusvõimetu tähis, mida ei seostata konkreetse ettevõttega ega kaubamärgiga, siis puudub tõenäosus, et tarbija seostab vaidlustatud kaubamärki vaidlustajaga. Otsuses 534-o on komisjon leidnud, et vaidlustatud kaubamärkide koosseisu kuuluv nõrga eristusvõimega element ei põhjusta äravahetamiseni sarnasust ega assotsieeruvust. Võttes arvesse vastandatud kaubamärkide erinevat üldmuljet, sealhulgas nii visuaalset, foneetilist kui semantilist erinevust ning sõna *craftsman* tavapärasust ja kirjeldavat ning kaupade omandusi näitavat iseloomu, siis on taotleja veendunud, et antud märkide äravahetamine tarbija poolt ei ole tõenäoline.

Vaidlustaja poolt esitatud tõendid ei näita taotleja arvates isegi seda, et vaidlustaja kaubamärki oleks tegelikult Eestis kasutatud registris toodud kaupade osas selliselt, mis vastaks kasutamise kriteeriumitele kohtupraktika mõttes. Veel vähem saab vaidlustaja väita, et tema kaubamärgi näol oleks tegemist üldtuntud tähisega Euroopa Liidus, rääkimata tähise mainest või tuntusest Eestis, kus vaidlustaja oma tähiseid pole tegelikult piisavalt ja pikaajaliselt kasutanud. Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud tooted ei ole esindatud Eestis üheski suuremas ja ketis (nt K-Rauta, Bauhof, Bauhaus, Stokker vmt), mis tegelevad klassidesse 7, 8 ja 9 kuuluvate toodete müümisega. Vaidlustaja ei ole tähise kasutamise kohta Eestis esitanud ühtegi tõendit ning need tõendid, mida vaidlustaja on esitanud, ei ole olnud asjakohased ega Eestit puudutavad (nt tootekataloog pole suunatud Eesti turule; müüginumbreid pole Eesti kohta välja toodud jne). Vaidlustaja väited selle kohta, et enne

03.11.2015 on Eestis müüdnud erinevaid „CRAFTSMAN“ tööriistu ja tööriideid, on paljasõnalised ning tõendamata ning vaidlustaja poolt esitatud lisas 5 on toodud välja üksnes lehed, kus CRAFTSMAN võib esineda nt *adword*ina (mis ei tähenda ega kinnita, et tegelikult ka sellel kodulehel toimub „CRAFTSMAN“ kaubamärgiga tähistatud toodete müük) või on vaidlustaja tähisele viidatud foorumivestlustes eraisikute poolt, mis samuti ei kinnita kaubamärgi „CRAFTSMAN“ tegelikku kasutamist Eestis. Viidatud lehtedele klikkides ei ole tegelikult võimalik leida sealt „CRAFTSMAN“ tooteid. Lisaks juhib taotleja tähelepanu ka asjaolule, et nt kodulehed saepood.ee, murutraktor.ee, suvelilled.ee ja craftsman.ee kuuluvad samale omanikule ning nendelt lehtedelt ei ole võimalik tegelikult „CRAFTSMAN“ kaubamärgiga tähistatud tooteid osta. Seega Eesti turul ei ole saadaval ühtegi „CRAFTSMAN“ kaubamärgiga tähistatud toodet, sh ka mitte murutraktoreid, puudub edasimüüja ning muud nn järelteenused (nt hooldus vmt) ning craftsman.ee koduleht tegelikult ei toimi (seda isegi mitte kevade-suve ajal, mil peaks olema antud toodete müümiseks nn kõrgaeg), nagu taotleja ekraanitõmmis sellelt lehelt näitab. Arvestades, et turul müüakse suures koguses erinevaid tööriistu, mis kuuluvad klassidesse 7, 8 ja 9, on selge, et kaubamärk „CRAFTSMAN“ ei ole Eestis tegelikult kasutusel ning et tegemist ei ole tuntud tähisega. Vaidlustaja poolt viidatud kodulehelt craftsman.com on selgelt näha, et nende pakutavad tooted, sh murutraktorid on mõeldud kasutamiseks Põhja-Ameerikas. Vaadates nende toodete käsiraamatuid, jääb silma, et Euroopa Liidu direktiive ei mainita kordagi, kuigi Euroopa Liidus toodete turustamisel on see nõutud. Vaidlustaja väited selle kohta, et „CRAFTSMAN“ kaupu turustati Eestis vaidlustaja Soome edasimüüja kaudu, on tõendamata ning vaidlustaja poolt esitatud lisast 5 seda ei nähtu – lisast 5 saab järeldada üksnes seda, et erinevad isikud on kasutanud sõna CRAFTSMAN. Sellistes olukordades aga ei ole tagatud ei vaidlustaja toodete väidetav kvaliteet ega garantiitingimused. Seega võib järeldada, et vaidlustaja tähis ei ole võimeline näitama toote päritolu ega seostu konkreetse kauba- ega teenusepakujaga.

Vaidlustaja väited kaubamärgi „CRAFTERS“ kohta ei ole käesoleva vaidluse asjaolusid arvestades asjakohased ning tuleb jätta tähelepanuta.

Taotleja hinnangul ei ole kaubamärgil „CRAFTSMAN“ sellist mainet ja väärtust isegi mitte USA-s, nagu vaidlustaja rõhutab. Taotleja eesmärgiks ei ole saada seostatud vaidlustajaga ega temale kuuluvate kaubamärkidega. Seda eriti olukorras, kus vaidlustaja nn „CRAFTSMAN“ toodete päritolu, kvaliteet ja usaldusväärsus on isegi USAs seatud kahtluse alla ning on esitatud ühishagi tarbijate eksitamise kohta (väidetavalt on „CRAFTSMAN“ toodete reklaamides ebaausalt viidatud sellele, et need tooted on valmistatud USAs, kuid toodetes on kasutatud metalloosi, mis on pärit nt Hiinast, Indiast, Austriast, Taanist ja Mehhikost). Samas ei ole taotleja kunagi varjanud riiki, kus tööriistu toodetakse ning sõna *craftsman* kasutatakse toodetel koos mõne teise nimisõna ja kujutisega, viitamaks üksnes toodete omadustele ja nendele, kellele tooted on suunatud. KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatuga analoogse normi tõlgendamisel on Euroopa Kohus rõhutanud, et keeldumise aluse kohaldamiseks on asjast huvitatud isikul kohustus tõendada lisaks kaubamärkide vahelisele seosele ka varasematele tähistele tegelikku kahju tekitamist või selle tõsist ohtu (27.11.2008 otsus C-252/07, p 71). Selleks peab varasema kaubamärgi omanik esitama asjaolud või tõendid, mille alusel saaks prima facie järeldada, et varasema kaubamärgi ärakasutamise või kahjustamise oht ei ole pelgalt hüpoteetiline (T-67/04, p 40). Vaidlustaja ei ole tõendanud ega põhistanud, mil viisil ja määral võib taotleja taotletava kaubamärgi registreerimisega ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet ja eristusvõimet olukorras, kus vaidlustaja tähiseid pole Eestis tegelikult piisavalt kasutatud, nad pole omandanud Eestis mainet ega tuntust ning kui võrreldavad tähised on erinevad. Seetõttu ei ole taotleja hinnangul antud juhul kohaldatav KaMS § 10 lg 1 p 3.

Vaidlustaja on seisukohal, et iga järgneva väidetavalt sarnase kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine on pahauskne. Taotleja sellega ei nõustu. Komisjon on varasemalt leidnud, et pelgalt teadmine varasema kaubamärgi olemasolust ei tõenda taotleja pahauskust (otsus nr 1519-o, 31.08.2015). Riigikohtu 25.02.2009 otsuses nr 3-2-1-1-09 märgitakse, et kuna tulenevalt kehtivast TsÜS §-st 139 heauskust eeldatakse, peab hageja tõendama, et kostja oli kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskne. Selliseid tõendeid vaidlustaja aga esitanud ei ole. Samuti ei ole vaidlustaja tõendanud, et tema tähis Eestis oleks kasutusel või et sellel oleks Eesti tarbijate hinnangul maine või tuntus. Kaubamärgitaotleja on pahauskne ennekõike siis, kui taotleja tegevus on suunatud varem registreeritud kaubamärgist kasu lõikamisele ja/või varasema kaubamärgiomanikule takistuste tegemisele või õiguste kahjustamisele teatud geograafilises piirkonnas tegutsemiseks (antud juhul Eestis). Vaidlustaja ei ole esitanud ühtegi tõendit ega põhjust, millest nähtuks, et taotleja eesmärgiks kaubamärgi registreerimise taotlemisel oli vaidlustaja registreeritud kaubamärgi eristava iseloomu või tuntuse ebaaus ärakasutamine või nende õigustamatu kahjustamine. Et mõlemas tähises esineb kõnealuste kaupade osas tavapärane sõna *craftsman*, ei muuda veel taotlejat pahauskseks. Arvestades, et sõnad *craft* ja *craftsman* on Eesti tarbijate jaoks lihtsad ning arusaadavad inglisekeelsed sõnad, mis on tavapärased ja viitavad kaupade omadustele ning on neid kirjeldavad, siis seda võimatum oleks väita, et vaidlustatud kaubamärgi esitamisega on taotleja käitunud pahausksest. Taotleja ei ole esitanud registreerimiseks vaidlustaja kaubamärgiga identset tähist. Eeltoodust tulenevalt saab järeldada, et vaidlustaja ei ole suutnud piisavalt põhistada ega tõendada KaMS §-des 9 ja 10 sisalduvate kaubamärgi ainuõigust välistavate asjaolude esinemist, mis annaks alust jätta vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele registreerimata.

Seisukohale on lisatud (lisa 3) Äripäeva artikkel „Eesti inglise keel Balti parim“; (lisa 4) Postimees artikkel „Raport: eestlased on ühed paremad võõrkeelena inglise keele oskajad maailmas“; (lisa 5) sõna *craftsman* kasutamine kaubamärkide koosseisudes; (lisa 6) väljavõtte kodulehelt Craftsman Tools kohta.

**7) 28.09.2018** esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad, milles lisatakse järgmist.

Vaatamata vaidlustaja sellekohastele korduvatele tähelepanujuhtimistele ei ole taotleja pidanud ka oma viimastes seisukohtades vajalikuks tõendada väidet, et oluline osa Eesti tarbijaskonnast teab sõna CRAFTSMAN tähendust. Vaidlustaja on esitanud tõendi, mille kohaselt ei sisaldu sõna CRAFTSMAN Euroopa ühtse keeleoskussüsteemi skaalal tasemele B1 vastavas Cambridge English sõnavaras, ehkki nimetatud sõnastik sisaldab mitmeid keerukaid sõnu ja väljendeid, mida keskmine Eesti tarbija tõenäoliselt ei tea. Ei ole kahtlust, et Eesti keskmise tarbija keeleoskuse tase on alla B1 taseme ega sisalda endas teadlikkust sõna CRAFTSMAN tähendusest. Taotlejal, väites vastupidist, tuleb oma väidete paikapidavust tõendada. Taotleja ei ole seda teinud. Tõendamata ja vastuolulised on ka taotleja väited sõna CRAFTSMAN tavapärasuse kohta. Seda eriti Eesti tarbijaskonna hulgas, kus väidetavat tavapärasust tuleks tõendada. Muuhulgas on taotleja esitanud oma 13.07.2018 seisukohtade lisana 5 nimekirja erinevatest välisriikides registreeritud, sõna CRAFTSMAN sisaldavatest kaubamärkidest. On tähelepanuväärne, et antud nimekiri (kaubamärgid kogu maailma mastaabis) sisaldab üksnes 15 kaubamärki ning nendest kaubamärkidest on 9 kaubamärki sõnamärgid. Ei ole kahtlust selles, et nii Euroopas, USA-s ja mujal registreeritakse kaubamärkidena üksnes eristusvõimelisi tähiseid. Seega, taotleja vastuse lisast 5 nähtuvalt on sõna CRAFTSMAN tunnistatud eristusvõimeliseks järgmistes riikides: „CRAFTSMAN“ US klassis 9, „IC CRAFTSMAN“ IT klassis 9, „CRAFTSMAN“ CA klassides 7, 11, „CRAFTSMAN PROFESSIONAL“ US klassides 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20, „CRAFTSMAN“ KR klassid 7, „CRAFTSMAN“ BR klassis 7, „CRAFTSMAN“ GB klassides 1, 6, 8, 16, 20, „CRAFTSMAN“ BR klassis 8, „CRAFTSMAN“ IN klassis 8. Käesolevas vaidluses ei ole esitatud mistahes materjale, mis annaksid alust väita, et Eesti tarbijad tajuvad sõna CRAFTSMAN taotleja poolt viidatud riikide tarbijatest erinevalt ja/või et nimetatud sõna kuuluks Eesti tarbijate tavapärasesse sõnavarasse. Nimetatut ei kinnita ka taotleja 13.07.2018 seisukohtade lisana 6 esitatud väljatrükk veebilehelt [www.craftsmantools.com](http://www.craftsmantools.com), kust võib lugeda, et tähist CRAFTSMAN TOOLS on Ühendkuningriigis kasutatud juba 65 aastat edukat pereettevõtet Craftsman Tools Ltd. eristava tähise- ja ärinimena. On kahtlemata selge, et tähise selline kasutus kaubamärgifunktsioonis ei tõenda mingil viisil sõna CRAFTSMAN tavapärasust. Seega, taotleja ise tõendab veelkord, et tähis „CRAFTSMAN TOOLS“ on eristusvõimeline, ärilist päritolu näitav tähis. Eesti kontekstis sisaldab taotleja nimetatud sõnaühendit sisaldav vaidlustatud tähis domineeriva elemendina vaidlustaja varasemat mainekat kaubamärki, olles sellega äravahetamiseni sarnane ning kasutades ära ja kahjustades varasema registreeritud kaubamärgi tugevat mainet ja eristusvõimet. Vaidlustaja jääb seisukohale, et taotleja arusaam ja väide nagu oleks sõna CRAFTSMAN eristusvõime nõrk, on ekslik. Kuna oluline osa Eesti tarbijatest ei tea sõna CRAFTSMAN tähendust ning isegi juhul, kui mõni Eesti tarbijatest selle tähendust teab, ei kirjelda nimetatud sõna sellegipoolest ühtegi asjaomase toote omadust, on nimetatud kaubamärgi loomuomane eristusvõime kõikide Eesti tarbijate jaoks vähemalt tavapärase. Lisaks sellele on kaubamärgi „CRAFTSMAN“ eristusvõime Eestis teatud kaupade osas (murutraktorid) asjaomases tarbijate sektoris ka märkimisväärselt suurenenud.

Asjakohatu, mõistetamatu ja ekslik on ka taotleja argumentatsioon seoses vaidlustaja kaubamärgi „CRAFTSMAN“ vähese kasutamisega Eestis. Vaidlustaja on oma 25.10.2017 vastuse lisaga 5 tõendanud, et enne vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamist 03.11.2015 oli käibel suur hulk CRAFTSMAN murutraktoreid ning Eesti tarbijad pidasid neid kvaliteedilt silmapaistvateks ja parimate murutraktorite hulka kuuluvateks. Sellekohased selgitused on esitatud vaidlustaja 16.04.2018 vastuses. Taotleja ei ole oma vastuses esitanud selles osas mitte ühtegi sisulist vastuväidet, nõustudes sellega vaikimisi. Vaidlustaja jääb juba esitatu juurde, asumata seda üle kordama. Eesti tarbijad teadsid ja hindasid vaidlustaja „CRAFTSMAN“ tooteid juba 03.11.2015 seisuga hoolimata sellest, et vaidlustaja tooted ei ole täna esindatud üheski Eesti suuremas ja ketis ja et [www.craftsman.ee](http://www.craftsman.ee) veebilehe kohaselt „Uuendatakse hetkel murutraktorite valikut“. Maailmakuulus kaubamärk võib saada tarbijate hulgas tuntuks isegi käesolevast vaidlusest erinevas olukorras, kus konkreetnes riigis seda kaubamärki kandvaid kaupu üldse ei turustata. Nii puudub Eestis näiteks ka Rolls Royce'i või Rolex'i esindus, kuid tarbijad on kahtlemata nimetatud kaubamärkidest teadlikud. Vaidlustaja on tõendanud, et kaubamärki „CRAFTSMAN“ kandvaid tooteid on Eestis tutvustatud ja turustatud ning esitatud tõendite kohaselt teavad Eesti tarbijad seda kaubamärki ja pidasid seda 03.11.2015 seisuga vähemalt murutraktorite osas mainekaks.

Vaidlustaja jääb oma varasemale seisukohale, et sõna CRAFTSMAN näol on tegemist iseseisva kaubamärgina tajutava tähise ja seda ka vaidlustatud kaubamärgi koosseisus, s.o sõna CRAFTSMAN on kahtlemata taotleja kaubamärgi keskne, kõige domineerivam ja eristusvõimelisem element. Muuhulgas on vaidlustatud kaubamärgi sõnalise osa font märkimisväärselt sarnane vaidlustaja varasemates kaubamärkides kasutatud fondiga – kandilise üldmuljega trükitähed. Seetõttu seostavad tarbijad vaidlustatud kaubamärki igal juhul vaidlustaja varasema tuntud kaubamärgiga ja usuvad ekslikult, et tegemist on vaidlustaja toodetega või vaidlustajaga majanduslikult seotud isiku toodetega. Vaidlustatud kaubamärk on seega äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja jääb samuti seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgi osas esineb KaMS § 10 lg 1 p-is 3 sätestatud õiguskaitsset välistav asjaolu. On tõenäoline, et tarbijad seostavad varasemat mainekat kaubamärki domineeriva elemendina sisaldavat kombineeritud vaidlustatud tähist varasema maineka kaubamärgiga ja kannavad varasema kaubamärgi maine ja eristusvõime tahtmatult üle hilisemale (vaidlustatud) tähisele. Seeläbi saab taotleja õigustamatut tulu varasema kaubamärgi mainest, sellesse ise panustamata. Samuti,

arvestades asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise hetkel seostasid Eesti tarbijad kaubamärki „CRAFTSMAN“ just ja üksnes kaubamärgiomanikuga (25.10.2017 seisukohtade lisa 5), on tõenäoline, et sama kaubamärki sisaldava kombineeritud tähise kasutuselevõtmine hakkab rikkuma varasema kaubamärgi eristusvõimet selliselt, et tarbijad ei seosta enam antud tähist üksnes kaubamärgi „CRAFTSMAN“ omanikuga. Samuti esineb reaalne oht, et juhul, kui taotleja kaupade kvaliteet ei vasta „CRAFTSMAN“ kaupade kõrgele kvaliteedile, hakkab vaidlustatud tähise kasutamine rikkuma varasemate kaubamärkide mainet. Asjakohatu ja arusaamatu on taotleja väide seoses vaidlustaja murutraktorite käsiraamatutega. Vaidlustaja tooteid turustatakse ka Euroopa Liidus, sh Eestis ja see ei oleks võimalik ilma kohalikke nõudeid täitmata.

Vaidlustustaja jääb samuti seisukohale, et kuna taotletav kaubamärk sisaldab domineeriva elemendina vaidlustaja mainekat, globaalselt tuntud kaubamärki ning asjaolu, et taotleja kaubad on identsed ja samaliigilised vaidlustaja kaupadega, kui ka seda, et komisjon on oma praktikas rõhutanud taustauuringute kohustuslikkust kaubamärgitaotluste esitamisel, ei ole kahtlust selles, et taotleja on esitanud vaidlustatud kaubamärgitaotluse teadlikult, sooviga kopeerida varasemat mainekat kaubamärki ning saada selle kasutamisel õigustamatut tulu selleks ise panustamata. Taotleja selline tegevus on üheselt pahauskne.

**18.02.2019** esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jääb täielikult oma vaidlustusavalduse ja selles esitatud tõendavate materjalide juurde, lisades järgmist.

Euroopa Üldkohtu praktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupärase omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõttelt pärinevatena, eristades neid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest või teenustest (Euroopa Üldkohtu 13.12.2007 otsus asjas T-242/06 (Miguel Cabrera Sanchez/OHIM-Industrias Carnicas Valle), punktid 47 ja 51). Vaidlustaja varasemateks kaubamärkideks on sõna CRAFTSMAN, mistõttu on sõna CRAFTSMAN kui selline ka vaidlustaja kaubamärkide ainus domineeriv ja kõige eristusvõimelisem element. Taotleja kaubamärk on kombineeritud tähis, mis koosneb nii sõnalisest osast CRAFTSMAN TOOLS, kui ka kujundelementidest (oranž värvus, jooned ja katuse kujutis, mehe kujutis, registreeritud kaubamärgile viitav ®). Euroopa Üldkohus on selgitanud, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale/teenusele lihtsam viidata selle nime välja öeldes kui selle kujutisosa kirjeldades. Siiski on Euroopa Üldkohus märkinud, et üldjuhul ei käsitle avalikkus kaubamärgi kirjeldavat osa selle kaubamärgiga edasi antud üldmuljes eristava ja domineerivama elemendina (Euroopa Üldkohtu 06.10.2004 otsus asjas T-356/02 (Vitakraft), p 52).

**19.03.2019** esitas taotleja oma lõplikud seisukohad. Taotleja märgib, et jääb täielikult oma 05.06.2017, 12.02.2018 ja 13.07.2018 esitatud seisukohtade juurde, lisades järgmist.

Alati ei saa lähtuda eeldusest, et sõnaline osa üldjuhul tugevama eristusvõimega. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale ei saa automaatselt järeldada, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust osast, siis on kaubamärgi domineerivaks osaks sõnaline osa (T-3/04, p 45). Lisaks väljakujunenud kaubamärgipraktika kohaselt, kui märk koosneb mitmest erinevast elemendist, millest üks on sarnane teise märgiga, siis ei ole ette ära määratud, et märgid on automaatselt äravahetamiseni sarnased. Kaubamärgi üldmulje hindamisel ei võeta arvesse vaid selle üht osa või sõna nii nagu vaidlustaja väidab – ehk siis vastavalt craftsman. Vastupidi – kaubamärkide võrdlemisel vaadeldakse ning hinnatakse neid kui tervikuid ning käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid piisavalt erinevad, mis võimaldavad neil koos eksisteerida. Kaubamärgi „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ täiendavateks elementideks on sõna TOOLS, sõnaliste osade stiliseeritud font ning värvilised kujunduselemendid.

**26.03.2019** muudeti vaidlustusavalduse eelmenetlejaks komisjoni esimees Tanel Kalmet ja komisjon alustas lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

Vaidlustaja Sears Brands, LLD, US, on vaidlustanud taotleja OÜ Industry Distribution õiguse kaubamärgile „CRAFTSMAN TOOLS + kuju“ (taotluse nr M201501109, esitamise kuupäev 03.11.2015) klassides 7, 8 ja 35 loetletud kaupade ja teenuste osas KaMS § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 7 või viimasele analoogse § 9 lg 1 p 10 alusel.

Vaidlustaja on oma varasemate õigustena nimetanud talle kuulunud Eesti kaubamärki „CRAFTSMAN“ (reg nr 30002, esitamise kuupäev 19.05.1998), mis on Patendiameti andmebaasi andmetel üle antud ühingule STANLEY BLACK & DECKER, INC., US, ning Euroopa Liidu kaubamärki „CRAFTSMAN“ (reg nr 000091025), esitamise kuupäev 01.04.1996, Eesti suhtes kehtiv alates 01.05.2004), mis on EUIPO andmebaasi andmetel üle antud ühingule Stanley Black & Decker, Inc., US. Seega ei ole vaidlustaja enam varasemate õiguste omaja, millele toetudes ta on vaidlustusavalduse esitanud. KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile asjast huvitatud isik. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustajale kuulusid varasemad õigused vaidlustusavalduse esitamisel ning sellest tulenevalt oli ta vaidlustusavaldust esitades asjast huvitatud isik. Juhul, kui vaidlustusavalduse esitanud isiku huvi on määratletud läbi varasema kaubamärgi ning isik on



sellest kaubamärgist loobunud või selle teisele isikule üle andnud, ei ole alust pidada vaidlustusavalduse esitajat jätkuvalt asjast huvitatud isikuks.

Varasemate kaubamärkide üleandmisest tulenevalt oleks komisjoni menetluses võinud toimuda ka vaidlustaja asendamine, kuid senine vaidlustaja ei ole nimetatud muutusest komisjonile teada andnud. Ka ühing Stanley Black & Decker, Inc., US ei ole varasemate kaubamärkide omanikuks saamisest komisjonile teada andnud ega avaldanud soovi asuda menetlusse senise vaidlustaja asemel. Komisjon on varasemate õigustena nimetatud kaubamärkide omaniku muudatuse iseseisvalt tuvastanud Patendiameti andmebaasi vahendusel Eesti märgi osas ning EUIPO andmebaasi vahendusel Euroopa Liidu kaubamärgi osas. Kooskõlas KaMS § 13 lõikega 2 peab isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, volitama oma esindajaks patendivolniku kaubamärgialaste toimingute tegemiseks Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis, välja arvatud taotluse esitamine. Antud juhul ei ole komisjonile teada, kas varasemate kaubamärkide uus omanik on soovinud vaidlustusavalduse esitanud isiku asemel komisjoni menetlusse asuda või mitte.

Seoses sellega, et vaidlustaja ei ole vaidlustusavalduse eseme suhtes asjast huvitatud isik, tuleb vaidlustusavaldus jätta rahuldamata.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS § 61 lg 1 ja 2, komisjon

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

**jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi Harju Maakohtusse 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.

Allkirjad:

*(allkirjastatud digitaalselt)*

T. Kalmet

P. Lello

S. Sulsenberg