

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1084-o**

Tallinnas, 30. juunil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi PTA Grupp AS, Akadeemia tee 33, Tallinn (esindaja volikirja alusel patendivolinik Urmas Kauler) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile 'SECRET AVENUE' (rahvusvaheline reg nr 889960, taotluse nr R200601890, registreering 15.03.2006) Eestis õiguskaitse andmise vastu GÜLBIYE HAN, Gencosman Mahallesi, Merhale Sokak, No: 21, Güngören-Istanbul TR nimele klassis 25.

**Asjaolud ja menetluse käik**

04.06.2007 esitas PTA Grupp AS (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi 'SECRET AVENUE' registreerimisele GÜLBIYE HAN (edaspidi taotleja) nimele klassis 25 (*clothing, namely pullovers, skirts, dresses, blouses, jeans, trousers, jackets, coats, raincoats, anoraks, sportswear, shirts, T-shirts, sweatshirts, beach clothes, shorts, knitwear, overalls, underclothing, bodices, brassieres, camisoles, underpants, dressing gowns, bath robes, bathing suits, pyjamas, gloves (clothing), ski suits; headgear, namely hats, caps, knitted caps, berets; footwear, namely shoes (excluding orthopaedic shoes), slippers, boots, sandals, beach shoes, sports shoes, lace boots and parts thereof, shoe parts, namely heelpieces, heels, footwear uppers; stockings; belts (clothing); ties, neckties, shawls, scarves, mufflers, neck scarves, sarongs, collars for dresses, maniples, muffs, wristbands (clothing), suspenders, braces for clothing, garters, bandanas, headbands; clothing for babies, namely babies' diapers of textile*), mille kohta oli avaldatud teade 02.04.2007.a. Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 4/2007. Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument, volikiri ja põhjendus tõenditega.

Vaidlustusavalduses märgitakse, et vaidlustaja on rahvusvaheline rõivaste tootmise ja müügiagent, mille ajalugu ulatub aastasse 1944 (vaidlustusavalduse lisa 1). Vaidlustaja omab ja kasutab Eestis mitmeid tuntud kaubamärke, sealhulgas kaubamärki "AVENUE + kuju", mille kasutamiseks omandati ainuõigus alates 23.01.1997 (lisa 2). Varasema kaubamärgi reg. nr 22014, taotluse number 9402526, esitatud 02.12.1994, kaitstud klassides 25 (rõivad, jalatsid, peakatted) 35 (reklaam ja äritehingud) ja 42 (jae- ja hulgikaubandus), reproduktioon kujul

**AVENUE**

Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja 02.04.2007 Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2007 avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas aktsepteerida rahvusvahelise kaubamärgi reg. nr. 889960 "SECRET AVENUE" registreerimise Türgi taotleja GÜLBIYE HAN nimele Eestis eelmainitud ulatuses (lisad 3 ja 4). Vaidlustaja vaidlustab Patendiameti otsuse tuginedes

---

Address:  
Harju 11  
15072

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

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

kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2. Vaidlustaja leiab, et otsus, millega taotlejal lubatakse Eestis omandada õiguskaitse sõnalisele kaubamärgile "SECRET AVENUE", on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 2 sätestatust, tuleb eelpool nimetatud vaidlustaja kaubamärki lugeda varasemaks, kuivõrd vaidlustaja on saavutanud sellele õiguskaitse enne 15.03.2006, mil GÜLBIYE HAN esitas kaubamärgi "SECRET AVENUE" registreerimiseks Madridi protokollil alusel. Vaidlustaja kaubamärk "AVENUE" on registreeritud kaupade, s.o "rõivad, jalatsid ja peakatted" tähistamiseks, milliste suhtes taotleb taotleja sõnalise kaubamärgi "SECRET AVENUE" kasutamise ainuõigust Eesti Vabariigis. Rahvusvahelise kaubamärgi "SECRET AVENUE" klassis 25 on toodud terve hulk erinevaks otstarbeks valmistatavaid rõivaid, jalatseid ja peakatteid, mis on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsed kaubad võrreldes vastandatud kaubamärgi registreeringus toodud kaupadega. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 889960 registreerimiseks Eesti Vabariigis.

Vaidlustaja omab kaubamärgile "AVENUE" õiguskaitset enam kui 12 aastat. Vaidlustaja toodete ja teenuste tähistamisel identifitseerivaks tunnuseks on sõna "AVENUE", ehk sõna "AVENUE" kaudu eristatakse vaidlustaja tooteid ja teenuseid teiste isikute samaliigilistest toodetest ja teenustest. Vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgi "SECRET AVENUE" eristavaim osa, sõna AVENUE, on identne vaidlustaja varasema kaubamärgiga "AVENUE". KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud assotsieerumise tuvastamisel vaadeldakse tähiseid tervikuna ning nende kokkulangevaid osi, selgitamaks kas ostjal võiks tekkida mulje, et tähised kuuluvad ühele omanikule või üksteisega seotud ettevõtetele. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline see, kas mingi elemendi olemasolu võiks tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega ja/või teenustega. Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Lisaks osutab vaidlustaja Euroopa Kohtu 11.11.1997 lahendile nr C-251/95 SABEL BV v. PumaAG, Rudolf Dassler Sport, mille punkti 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade jaoks ning see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas. Samuti on kaubamärgi sarnasuse võrdlemisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist.

Vaadeldavate kaubamärkide peamisteks ja eristavateks osadeks on sõna "AVENUE", kuivõrd selle sõna kaudu jätab tarbija vaadeldavad kaubamärgid meelde. Vaidlustatud kaubamärgile sõna "SECRET" lisamine ei muuda tähist varasemast registreeritud kaubamärgist "AVENUE" selgelt eristatavaks. Inglise keelse sõna "SECRET" (tõlgituna eesti keelde - saladus; salajane, sala-) (lisa 5) lisamine ei moodusta uut muljet võrreldes vaidlustaja varasema kaubamärgiga "AVENUE", kuivõrd tarbija tähelepanu haarab mõlemas tähises esineva sõna AVENUE identsus. Vaidlustaja osundab samuti, registreerimiseks esitatud tähises sisalduva sõna „SECRET“, laialdasele kasutamisele erinevate isikute nimele registreeritud kaubamärkide koosseisus klassis 25 toodud kaupade tähistamisel (lisa 6). Nimetatu kinnitab täiendavalt PTA seisukohta, et domineerivaks

elemendiks vaidlustatud kaubamärgis on just varasema PTA kaubamärgiga kokkulangev sõna "AVENUE".

Võrreldavate märkide "AVENUE" ja "SECRET AVENUE" foneetiline erinevus säilib vaid esimeses sõnas "SECRET", mis varasemal kaubamärgil puudub. Vaatamata sellele, et vaidlustatud kaubamärk on heliliselt pikem, on sõna "AVENUE" kokkulangevus mõlemas märgis piisav, et tarbija, nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose PTA kaubamärgiga "AVENUE".

Sõna "AVENUE" näol on tegemist algupäraselt prantsuse keelse sõnaga, mis tõlgituna eesti keelde tähendab puistee, allee, avenüü (lisa 7), Ka inglise-eesti sõnaraamatus esineb sõna 'avenue' - puistee, avenüü, tee (lisa 8). Seega on võrreldavate kaubamärkide identifitseerivad osad semantilise aspektist vaadatuna samatähenduslikud. Sõna AVENÜÜ sünonüümideks on bulvar, puistee, allee (lisad 9-11). Arvestades, et sõna AVENUE tähendus on eesti tarbija jaoks lihtsalt arusaadav ja see on identne varasema kaubamärgi tähendusega, suurendab see märkidevahelist segiaetavust Sõna SECRET lisamine sõna AVENUE algusesse ei muuda kaubamärke üksteisest eristavaks KaMS § 3 mõistes, sest kaubamärkide puhul on üsna tavapärane praktika, et sisse juurutatud kaubamärgile lisatakse tootearenduse käigus täiendeid märgistamiseks uusi suundi.

Erinevused kähe kaubamärgi vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast. Keskmise tarbija, hoolimata sellest, kas ta on asjatundja, kellel on või ei ole eriteadmisi kaubast, võrdleb kahte märki nende samaaegsel esitamisel väga harva, pigem toetub ta kähe märgi omaette tajumisele ja mälule ning võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, võib mõelda, et kõnealused kaubad, mis kannavad vastavaid märke on pärit samalt või majanduslikult seoses olevatelt ettevõtjatelt.

Arvestades eeltoodud seisukohti ja põhjendusi on vaidlustatud rahvusvaheline kaubamärk "SECRET AVENUE" sarnane varasema vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärgiga "AVENUE", mis on saanud õiguskaitse Eesti Vabariigis identsete kaupade tähistamiseks, ning on tõenäoline vastandatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine varasema vaidlustaja kaubamärgiga "AVENUE". Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja § 70 lg 7 ning Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 39 lg 2 ja § 61 lg 1, palub vaidlustaja Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile "SECRET AVENUE" (reg nr 889960) Eesti Vabariigis klassis 25 toodud kaupade tähistamiseks õiguskaitse andmise kohta ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust rahvusvahelise kaubamärgi "SECRET AVENUE" asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldus võeti 15.06.2007 komisjoni menetluse nr 1084 all; eelmenetlejaks komisjonis määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

Taotlejat informeeriti vastavalt kaubamärkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile 5 esitatud vaidlustusavaldusest, ettepanekuga osaleda komisjoni menetluses. Taotleja ei ole endale esindajat määranud, komisjoni menetluse astunud ega seisukohta vaidlustusavalduse kohta väljendanud.

29.05.2008 saabusid komisjoni vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles vaidlustaja jääb täielikult vaidlustusavalduses esitatu juurde ning palub komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada. Taotleja ei ole menetluses aktiivselt osalemise õigust kasutanud ega lõplikke seisukohti ei ole esitanud. 19.06.2008 alustas komisjon asjas nr 1084 lõppmenetlust.

## Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud argumente ja tõendeid, leiab järgmist.

Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk reg nr 22014 „AVENUE + kuju“, mis on kaitstud muuhulgas klassis 25 rõivaste, jalatsite ja peakatete suhtes. Vaidlustaja ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi reg nr 889960 registreerimiseks.

Vaidlustaja väidab, et taotleja kaubamärgile „SECRET AVENUE“ kaitse andmine klassis 25 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, *mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga*. Seega tuleb kindlaks teha, kas võrreldavad kaubamärgid on identsed või sarnased, kas kaubamärkidega tähistatavad kaubad on identsed või samaliigilised ning kas seejuures on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Kaubamärgid ei ole identsed, seega tuleb kontrollida nende sarnasust. Kaubamärkide võrdlemisel selgub, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad. Vaidlustaja kaubamärk koosneb kujundatud sõnast AVENUE, vaidlustatud kaubamärk aga kahest kujundamata sõnast SECRET AVENUE. Samuti on võrreldavad kaubamärgid erinevad foneetiliselt: vaidlustaja kaubamärk koosneb ühest kolmesilbilisest sõnast, mis hääldub [avenüü] või [ävenjuu] vastavalt rõhuga viimasel või esimesel silbil; vaidlustatud kaubamärk koosneb kokku viiest silbist, mis inglise keeles häälduvad [sikrit ävenjuu], rõhuga sõnade esimestel silpidel. Seega on kaubamärgid foneetiliselt erinevad. Kaubamärkide kontseptuaalsel võrdlemisel selgub, et lisaks mõlemas kaubamärgis esinevale sõnale AVENUE tähenduses ‚avenüü, puiestee‘, esineb vaidlustatud kaubamärgis täiend SECRET tähenduses ‚salajane‘; seega on kontseptuaalselt võrreldavates kaubamärkides ühine element, mis on ühtlasi vaidlustaja kaubamärgi ainuke tähenduslik element, samas kui vaidlustatud kaubamärgi tähendus on konkreetsem. Kokku võttes leiab komisjon, et võrreldavad kaubamärgid ei ole ka sarnased.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi eristatavaim või domineerivam osa on sõna AVENUE, kuivõrd selle sõna kaudu jätab tarbija vaadeldavad kaubamärgid meelde. Sellel väitel puudub komisjoni hinnangul alus. Pigem on võimalik väita, et vaidlustatud kaubamärgi tarbija tähelepanu kõigepealt pälviv osa on selle esimene element SECRET. Asjaolu, et sõna SECRET on kasutusel veel mitmetes kaubamärkides, ei muuda seda tähist tavapäraseks KaMS § 9 tähenduses, ega tähelepanu mitte pälvivaks.

Vaidlustajal on õigus selles osas, et klassis 25 on võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad identsed ja samaliigilised.

Samuti on vaidlustajal õigus väites, et assotsieerumise tõenäosuse tuvastamisel vaadeldakse tähiseid tervikuna ning nende kokkulangevaid osi, selgitamaks kas ostjal võiks tekkida mulje, et tähised kuuluvad ühele omanikule või üksteisega seotud ettevõtetele. Seevastu ei nõustu komisjon vaidlustajaga selles osas, et võrreldavate kaubamärkide puhul oleks assotsieerumine tõenäoline, kuna ei tervikuna ega ka kujutise poolest märgid ei sarnane. Seos, mis tarbijal tähise AVENUE pinnalt võib tekkida, ei too kaasa seda, et kaubamärgiga SECRET AVENUE tähistatud rõivaesemeid peetaks pärinevaks kaubamärgi „AVENUE + kuju“ omanikult, s.o vaidlustajalt. Asjaolu, et mõlemas kaubamärgis esineb element AVENUE, iseenesest assotsieerumist sel määral ei põhjusta, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Õige on, et kaubamärgi sarnasuse võrdlemisel tuleb enamat kaalu omistada nende ühistele elementidele, kuid see ei tohi viia nende

erinevate elementide ühekülgselt elimineerimise või kaubamärgi kui terviku tajumise minetamiseni.

Kuigi vaidlustaja on esitanud lisas nr 1 väljavõtte oma majandustegevuse kohta, ei nähtu, millisel määral ja kui olulises positsioonis vaidlustaja tegevuses on kaubamärk „AVENUE + kuju”, et selle põhjal saaks komisjon arvesse võtta vaidlustaja kaubamärgi erilist väärtust, tuntust või seetõttu tugevnenud eristusvõimet, mida riik taotleja erinevale, kuid sarnast elementi sisaldavale kaubamärgile õiguskaitse andmine.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1, KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 2, komisjon

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

**vaidlustusavaldus jätta rahuldamata.**

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

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

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

Allkirjad:

T. Kalmet

H.-K. Lahek

S. Sulsenberg