

**OTSUS nr 1205-o**

Tallinnas 03. septembril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Saksa äriühingu Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (vastavalt 27.04.2010 esitatud teatele Deichmann SE; esindaja volikirja alusel patendivolinik Linnar Puusepp) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi „JANET & JANET“ (reg. nr 0831047, järjekorranr R200800239) registreerimise vastu Itaalia äriühingu A & G CALZATURIFICIO S.P.A. nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2009.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1. 02.07.2009 esitas Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „JANET & JANET“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu A & G CALZATURIFICIO S.P.A. (edaspidi taotleja) nimele rahvusvahelise registreerimise kuupäevaga 31.03.2004, hilisema märkimise kuupäevaga 30.03.2007 klassis 25 järgmiste kaupade osas: *clothing, footwear, headgear* (tõlge- rõivad, jalatsid, peakatted). Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta oli esitatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2009 (vaidlustusavalduse lisa 1)

Vaidlustajale kuulub varasem rahvusvaheline kaubamärk „Janet D. + kuju“ (nr 756194), mis omab õiguskaitset järgmiste kaupade osas (lisa 2):

Klass 18- *Goods of leather and leather imitations, namely bags and other containers not adapted to their content as well as small leather articles especially purses, wallets, key bags, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks* (tõlge- nahast ja tehisnahast valmistatud tooted, nimelt kotid ja muud pakendid mis ei ole kohandatud nende sisu järgi, aga ka väikesed nahast tooted, eriti rahakotid, võtmekotid, kohvrid ja reisikotid, vihmavarjud, päevavarjud ja jalutuskepid).

Klass 25- *Footwear, headgear* (tõlge-jalatsid, peakatted).



Vaidlustaja kaubamärk

Vaidlustaja kaubamärk omab Euroopa Ühenduses õiguskaitset alates 26.10.2006, mistõttu on see varasem taotleja vaidlustatud kaubamärgist, mille hilisema märkimise kuupäev on 30.03.2007. Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus vaidlustatud kaubamärgile, kuna nimetatud tähise osas esineb kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu. Nimetatud sätte kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on

identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. 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 kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 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 kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23). Lisaks sellele, kui kaubamärk sisaldab tavapäraste kujunduselementide ees selgestitajavat sõnalist osa, annab just see sõnaline element kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi, ehk ühe turuosalise kaupu teiste turuosaliste samaliigilistest toodetest eristava nime. Nii on näiteks ka Euroopa esimese astme kohus oma 14.07.2005 otsuses nr T-312/03 (SELENIUM) leidnud, et juhul kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Lisaks tähiste võrdlusele tuleb kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel arvesse võtta ka asjaomaste kaupade erinevusi/kokkulangevusi. Nimelt on Euroopa Kohtu praktika kohaselt vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], punkt 17).

Visuaalsest aspektist erinevad vastandatud kaubamärgid teineteisest selle poolest, et varasem kaubamärk paikneb mustal ristkülikukujulisel taustal, samas kui vaidlustatud kaubamärgil selline taust puudub. Siiski ei ole kahtlust selles, et varasema kaubamärgi domineeriva ning vaidlustaja kaupu koheselt identifitseeriva ja neile nime andva elemendi moodustab varasema kaubamärgi sõnaline osa "Janet". Nimetatud sõnaline osa sisaldub täielikult ka vaidlustatud kaubamärgis. Ka Siseturu Ühtlustamise Ameti Vaidlustusavalduste lahendamise osakond on samasuguseid kaubamärke võrreldes leidnud, et lisatähed „D“ ja „&“ jäävad olemuslikult kummaski märgis vähem tarbijate tähelepanu köitvaks. Seetõttu langevad vastandatavate kaubamärkide domineerivad elemendid üksteisega kokku (vt lisa 3). Seega, sisuliselt moodustub vaidlustatud kaubamärk varasema kaubamärgi kõige domineerivama elemendi kordamises, mistõttu võib tarbija antud kaubamärki nähes ekslikult uskuda, et vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist variandiga varasemast kaubamärgist.

Ka foneetiliselt on mõlema võrdlusaluse tähise kõige domineerivamaks ning tarbijatele koheselt tajutavaks elemendiks just sõna JANET. Ka foneetiliselt langeb asjaomane kaubamärgielement mõlemas kaubamärgis teineteisega täielikult kokku ning asjaolu, et vaidlustatavas tähises korratakse antud sõna kaks korda, ei muuda vaidlustatavat kaubamärki tarbijatele varasemast kaubamärgist erinevamaks. Foneetilise võrdluse osas on ka Siseturu Ühtlustamise Amet oma eelviidatud otsuses leidnud, et sama sõna kordamist vaidlustatavas kaubamärgitaotluses ei saa arvestada kui sisulist erinevust kaubamärkide vahel kuna antud sõna kõlab ikkagi identselt. Tähtede „D“ ja „&“ hääldus on võrrelduna sõna JANET hääldusega väga lühikene ega heida kõrvale eelnimetatud sarnasust. Toodust nähtuvalt on käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid teineteisega foneetiliselt väga sarnased, vaidlustatav tähis kordab täielikult varasema kaubamärgi domineerivat ja kõige tugevama eristusvõimega elementi.

Kaubamärgid on kokkulangevad ka kontseptuaalsest aspektist. Kui varasem kaubamärk on tajutav naisenimena JANET, millele järgneb perekonnanime initsiaal "D.", siis ka vaidlustatav tähis JANET & JANET on mõistetav viitena samale naisenimele. Üksikul esitähel "D."

iseseisev kontseptuaalne tähendus puudub. Nimi JANET on aga laialdaselt kasutatav naisenimi ning näiteks ka Eesti veebilehtede osas annab otsingumootor Google sõnaga "janet" 57 300 vastet (lisa 4). Seega on väga tõenäoline, et ka valdav enamus Eesti tarbijatest tajub sõna JANET just välismaise naisenimena. Seda enam, et ka eesti keeles on olemas sellele sarnaseid nimesid nagu näiteks JAANIKA, JAANA, JANNE jne.

Eeltoodust nähtuvalt on võrdlusalused kaubamärgid teineteisega visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased. Vaidlustatud kaubamärk sisuliselt kordab varasema kaubamärgi domineerivat, vaidlustaja kaupu identifitseerivat elementi.

Võrreldes asjaomaste kaubamärkide kaupu, langevad ka need suures osas üksteisega kokku ning on ülejäänud osas samaliigilised. Nimelt, kui varasem kaubamärk omab õiguskaitset nahast ja tehisnahast valmistatud toodete, jalatsite ning peakatete osas, siis vaidlustatud kaubamärgile taotletakse samuti õiguskaitset rõivaste, jalatsite ja peakatete tähistamiseks. Seega on asjaomased kaubad jalatsite ja peakatete osas identsed. Rõivaste osas ulatub varasema kaubamärgi õiguskaitse kaupadele, mis on rõivastega samaliigilised. Asjaomaste kaupade tarbijaskond on identne ning kaubad ise üksteist täiendavad. Samuti turustatakse nii peakatteid kui ka muid rõivaid sageli samades kauplustes ning kaupluste samades osakondades. Tavapärane on ka see, et sageli toodavad mõlemat kaubagruppi samad tootjad. Sellest tulenevalt ei ole kahtlust selles, et vaidlustatud kaubamärki taotletakse muuhulgas varasema kaubamärgiga identsete ja samaliigiliste kaupade osas. Kaupade identsus ja samaliigilisus suurendab käesolevas asjas oluliselt asjaomaste kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosust tarbijate hulgas.

Kokkuvõtvalt on tõenäoline, et tarbijad, nähes identsel ja samaliigilistel toodetel varasema kaubamärgi domineerivat elementi kordavat vaidlustatud kaubamärki, usuvad ekslikult, et ka viimatinimetatud tähise all turustatavad tooted on tootnud ning nende kvaliteedi eest vastutab vaidlustaja või temaga majanduslikult seotud ettevõtte. Seega on vaidlustatud kaubamärk äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamärgiga, rikkudes otseselt vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi. Kuna vaidlustaja ei ole andnud taotlejale nõusolekut äravahetamiseni sarnase ja assotsieeruva tähise kaubamärgina registreerimiseks, esineb vaidlustatud tähise osas KaMS § 10 lg 1 p-is 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu ning Patendiameti otsus nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta on seetõttu ebaõige.

Vaidlustaja on lisanud ära kirja Siseturu Ühtlustamise Ameti Vaidlustusavalduste lahendamise osakonna 30.06.2006 otsusest nr B 810 749, kus Amet on lahendanud analoogse vaidluse käesolevas asjas võrreldavate tähistega samasuguste kaubamärkide vahel klassis 25 (lisa 3). Nimetatud otsuses on Amet leidnud, et asjaomaste kaubamärkide kõige domineerivamaks ja eristusvõimeliseks elemendiks on sõna JANET ning et tähiste muud elemendid „D.“ ja „&“ jäävad kaubamärkide üldmuljes tagaplaanile. Sellest tulenevalt on Amet hinnanud asjaomased tähised visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt keskmisel määral samasteks ring asunud identsete kaupade osas seisukohale, et kaubamärkide vahel esineb äravahetamise tõenäosus (kõikides riikides, kus selles asjas vastandatav varasem kaubamärk oli registreeritud). Samuti on lisatud ära kiri Leedu Vabariigi Riikliku Patendiameti Apellatsiooniosakonna 12.01.2009 otsusest nr 2Ap-1100 (lisa 5). Nimetatud otsuses asub Leedu Apellatsiooniosakond seisukohale, et võrdlusaluste kaubamärkide põhielemendiks on sõna JANET. Tähe „D.“ ja märgi „&“ osas leiab Apellatsiooniosakond, et need ei mõjuta kaubamärkide üldist muljet ning, kuna sõna JANET langeb vaidlustatud kaubamärgis täielikult kokku varasema kaubamärgi vastava elemendiga, on nimetatud vaidlustatud tähis varasema kaubamärgiga eksitavalt sarnane. Kaupade osas leiab Apellatsiooniosakond, et „rõivad ja riietusesemed“ on sarnased kaupadega „jalanõud, peakatted“, kuna need võivad olla toodetud nahast või kunstnahast ning neid müüakse kauplustes samades või kõrvutiasuvates osakondades. Nimetatule tuginedes rahuldab Leedu Patendiameti Apellatsiooniosakond vaidlustaja protesti ring keeldus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest Leedu Vabariigis. Olgugi, et Siseturu Ühtlustamise Ameti

Vaidlustusavaldusele lahendamise osakonna või Leedu Vabariigi Riikliku Patendiameti Apellatsiooniosakonna otsustel ei ole siduvat tähendust komisjoni asjades, peegeldab nimetatud otsus sellegipoolest hinnangut käesoleva vaidluse objektile. Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga võivad liikmesriikide pädevad asutused muude asjaolude kõrval arvesse võtta ka kaubamärgi varasemat registreerimispraktikat teistest liikmesriikides.

Kõigele eelpool esitatule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) §-dest 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu lahenditest SABEL, SCHUHFABRIK, SELENIUM ja CANON, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldus võeti 07.07.2009 komisjoni menetluse nr 1205 all ja eelmenetlejaks määrati Tanel Kalmet.

27.04.2010 teatas vaidlustaja esindaja, et varasema rahvusvahelise kaubamärgi omanik on muutunud. TÕAS ei sätesta menetlusõigusjärgluse küsimust. Kooskõlas tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 4 sätestatuga kohaldatakse õigussuhet reguleeriva sätte puudumisel sätet, mis reguleerib reguleerimata õigussuhte lähedast õigussuhet, kui õigussuhte reguleerimata jätmine ei vasta seaduse mõttele ega eesmärgile. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 209 sätestab, et juriidilisest isikust poole lõppemise korral või muul juhul, kui tekib üldõigusjärglus, lubab kohus menetluse astuda selle poole üldõigusjärglasel, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti. Üldõigusjärglus on võimalik menetluse igas staadiumis. Nimetatule tuginedes palub vaidlustaja komisjoni lubada Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG asemel käesolevasse menetluse vaidlustusavalduse esitajana astuda ettevõtet Deichmann SE. Lisatud on ajakohastatud volikiri ning kinnitatud, et Deichmann SE jääb täielikult käesolevas asjas varasemalt esitatu juurde ja palub vaidlustusavaldus rahuldada.

**2.** Komisjon teatas 07.07.2009 Patendiametile vaidlustusavalduse menetluse võtmisest ja palus registreeringu omanikule (taotlejale) teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ja paluda leida endale esindaja hiljemalt 08.10.2009. Taotleja ei ole menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma seisukohti avaldanud.

09.02.2010 andis komisjon vaidlustajale tähtaja lõplike seisukohtade esitamiseks. Vaidlustaja ei ole soovinud lõplikke seisukohti esitada.

19.08.2010 alustas komisjon asja nr 1205 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Komisjon peab põhjendatuks vaidlustaja seisukohti selles osas, et vaidlustatud kaubamärk on foneetiliselt ja visuaalselt domineeriva eristusvõimelise elemendi „Janet“ poolest sarnane vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgiga. Sellest piisab antud juhul, et lugeda kaubamärke omavahel sarnasteks. Eristavad asjaolud, nimelt et varasem kaubamärk sisaldab kujundust ning tähte „D.“ ning vaidlustatud kaubamärk nimetatud domineerivat elementi „Janet“ korratuna ning märki „&“, ei ole küllaldased, et välistada kaubamärkide sarnasusest tulenevat konflikti. Komisjon leiab, et ka kaubamärkide mistahes häälduse [janet dee], [janet dee punkt], [žanet de] vms *versus* [janet ja janet] vms korral on domineerivaks elemendiks „janet“. Samuti visuaalselt on meeldejäävaim eristusvõimeline, kaupade iseloomule mitte viitav ja domineeriv element „Janet“. Teised visuaalsed elemendid, sealhulgas varasema kaubamärgi kujundus, on selle kõrval teisejärgulised ega oma kaubamärkide võrdlemisel eristavat iseloomu. Kuna

kaubamärkide domineeriv element kujutab endast identset naisenime, on kaubamärgid ka kontseptuaalselt domineeriva elemendi poolest identsed.

Arvestades eriti, et kaubamärkide kasutusala hõlmab peamiselt identseid ja sarnaseid kaupu, on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omanik ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Seega eksisteerivad asjaolud, mille esinedes on kohaldatav KaMS § 10 lg 1 p 2.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 41 lg 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile “JANET & JANET” (nr 0831047) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta klassis 25 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet

K. Ausmees

P. Lello