

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
**TÖÖSTUSOMANDI**  
**APELLATSIOONIKOMISJON**

---

**OTSUS nr 1252-o**

Tallinnas 20. juulil 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Kirli Ausmees ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Invima AB (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) vaidlustusavalduse kaubamärgi DIADORA (rahvusvaheline registreering nr 0682095) registreerimise osas klassis 3 DIADORA SPA nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2010.

**Asjaolud ja menetluse käik**

- 02.04.2010 esitas Invima AB (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi DIADORA (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu DIADORA SPA (edaspidi taotleja) nimele klassis 3 kaupade osas.
- Vaidlustaja on Eestis kehtiva Euroopa Ühenduse kaubamärgi ISADORA omanikuks, (registreering nr 000662486, taotluse esitamise kuupäev 28.10.1997, registreeringu kuupäev 12.05.1999, klassi 3 kuuluvate kaupade osas: “Seebid; parfümeeriatooted, kosmeetikatooted, eeterlikud õlid, kosmeetika- ja juuksevahendid”).
- Vaidlustusavaldus on esitatud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele tuginedes.
- Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, 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 ning § 10 lg 2 kohaselt nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga väljastatud pole.
- Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997 page I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.
- Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:  

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
ISADORA	DIADORA
- Mõlemates kaubamärkides omavad visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja domineerivat tähtsust nende kaubamärkide sõnalised osad, kuna mõlemad kaubamärgid on sõnamärgid.
- Märkide sarnasuse analüüs põhineb asjaolul, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele.

- Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma müllu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (müllu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.
9. Vaadeldavates 7-tähelistes kaubamärkides on kokkulangevad 6 tähte, kusjuures 5 järjestikust tähte on ka identse järjestusega ning paigutusega märke moodustavates sõnades, moodustades märkide identse lõpuosa -ADORA.
  10. Euroopa Kohtu 22. juunil 1999. a kohtuasjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klisjen Handel B tehtud otsuse p 20, leidis kohus, et mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus ja seepärast naudivad kõrge eristusvõimega tähised kas iseenesest või nende omandatud tuntuse pärast laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised.
  11. Eesti keeles sõnadel otsene tähendus puudub, seetõttu vaadeldavaid sõnu tähenduslikult eristada ei ole võimalik.
  12. Foneetiliselt on kaubamärgid sarnased, vaidlustaja kaubamärki hääldatakse eesti keeles [isadora] ja taotleja kaubamärki [diadora]. Arvestada tuleb siinjuures asjaoluga, et mõlemas märgis on ühtemoodi 7 häälikut ja silpide arv (4) on identne (I-SA-DO-RA vs DI-A-DO-RA), märkide kolmas silp [DO] ja viimane silp [RA] on mõlemas märgis identne ning ka mõlemas esimeses kahes silbis on üks häälik identne. Esimeses kahes silbis erineb vaid üks häälik (S vs D), ja üks muidu identne häälik [I] on vahetanud asukoha. Seega esineb ühehäälikuline erinevus ja ühe hääliku erinev paigutus kaubamärkemoodustavates sõnades. Foneetiliselt on kokkulangevad 7st häälikust 5 –ADORA. Oluline on siinjuures, et kuigi kokkulangevus ei alga mitte sõnade algusest, on siiski 5/7 märkidest identsed ning kuna identsus esineb just 5 järjestikuse hääliku osas on see silmatorkav ja selgesti märgatav. Aga ka kahe esimese hääliku puhul tuleb tõdeda, et üks häälikutest [I] on sama ning erineb üksnes tema paigutus (esimene vs teine häälik). Kui selline erinevus esineb sõnas niivõrd lähestikku paiknevate häälikute puhul ei ole see suureks erinevuseks, kuna kõlaliselt kostub identne häälik sõna enam-vähem samas osas. Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt kõlalt ja ülesehituselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased.
  13. Kaubamärgid on sarnased ka visuaalselt, seda eelkõige sõnade ISADORA ja DIADORA suure visuaalse sarnasuse tõttu, kus identseks on 5/7 sõnadest -ADORA. Arvestades niivõrd suurt märkide kokkulangevat osa on tõenäoline, et see kaalub üles märkide algusosas esineva erinevuse. Mõlemad koosnevad seitsmest tähest, milledest 5 on identsed ja identse paigutusega, üks identne täht (I) on erineva paigutusega (nihkes ühe positsiooni võrra) ning ainult 1 täht erineb (S vs D).
  14. Vaidlustaja peab oma varasema kaubamärgiregistreeringus sisalduvaga identseteks registreeringu nr 0682095 kaupu “seebid, parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikatooted, juukseveed”. Omaniku registreeringus nr 0682095 sisalduv kaup “hambapastad” on samaliigiline kaubaga “seebid ja kosmeetikavahendid”, kuna nii seebid kui hambapastad on mõeldud pesemiseks (keha vs hammaste pesemiseks), kuid näiteks õiguslikult kvalifitseeritakse hambapastad kosmeetikatoodete hulka kuuluvateks.
  15. Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus kaubamärkide ISADORA ja DIADORA äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on valdavalt identsete kaupadega. Äravahetamise tõenäosust suurendab ka vaidlustaja poolne pikaajaline, aktiivne ning edukas kaubamärgi ISADORA kasutamine Eestis, mis on toonud sellele kaubamärgile ka positiivse mainekuvandi Eestis.

16. Vastavalt 29. septembril 1997. a Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tehtud otsuse p-le 17, milles Euroopa Kohus on leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa”, on antud juhul kaupade valdavast identsusest tulenevalt tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.
17. Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997 page I-06191, para 22) leidnud, et “äravahetamise tõenäosus sõltub paljudest elementidest, nimelt, kaubamärgi tuntusest, assotsiatsioonidest kasutatud või registreeritud tähisega, sarnasuse astmest kaubamärgi ja tähise vahel ning määratud kaupade ja teenuste osas. Seega äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega.”
18. Euroopa Kohtu 22. juuni 1999 otsus (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klisjen Handel BV, European Court reports 1999 page I-03819, para 20), milles kohus leidis, et “... mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus (SABEL, para 24) ja seepärast naudivad kõrge eristusvõimega tähised kas iseenesest või nende omandatud tuntuse pärast laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised.”
19. Vaidlustaja on varasema ISADORA kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määramise alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.
20. Eestis kehtiva Euroopa Ühenduse kaubamärgi ISADORA (reg nr 000662486) taotluse kuupäev (28.10.1997) on varasem omaniku kaubamärgi DIADORA registreeringu nr 0682095 Eesti osas hilisema märkimise kuupäevast (20.05.2008).
21. Juhindudes KaMS § 41 lg 2 ja 3 ja tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 2, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi DIADORA klassis 3 registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
22. Vaidlustusavaldusele on lisatud vaidlustusavaldust põhjendavad tõendid ja lõivu tasumist tõendav dokument. 16.04.2010 esitati komisjonile volikiri.
23. Vaidlustusavaldus võeti 22.04.2010 komisjoni menetlusse nr 1252 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.
24. Vaidlustaja esitas 04.08.2010 tõendid (Invima AB presidendi Ingvar Vigstrand'i 08.06.2010 deklaratsioon) tõendamaks kaubamärgi ISADORA aktiivset kasutamist ning tuntust Eestis. Dokumendi ning selle lisade kohaselt turustatakse ISADORA kaubamärgiga tähistatud kosmeetikatooteid Eestis alates 1998. aastast ning seda müüakse kõigis suuremates kaubamajades ning spetsialiseerunud kosmeetikakauplustes. Müügitulud on olnud aastal 2007 185000 eurot, aastal 2008 215000 eurot ja aastal 2009 115000 eurot ning kaubamärki on aktiivselt reklaamitud, mille kohta on esitatud näited reklaamidest ning arved reklaamikulude kohta. Esitatud materjalid (s.h eestikeelsed internetimaterjalid) näitavad, et ISADORA on tuntud ning mainekas kosmeetikakaubamärk.
25. Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 22.06.2011, milles jäi esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.
26. Taotleja ei ole omapoolseid seisukohti ega lõplike seisukohti komisjonile esitanud.
27. 30.06.2011 alustas komisjon asja nr 1252 lõppmenetlust.

## **Komisjoni seisukohad**

28. Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.
29. Esmalt leiab komisjon, et ei saa tähelepanuta jätta taotleja huvipuudust oma kaubamärgi õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole vaidlustusmenetlusest osa võtnud ning enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud, samuti ei ole taotleja esitanud oma lõplikke seisukohti.
30. Tulenevalt rahvusvahelisest praktikast valib taotleja need riigid, kus ta soovib oma kaubamärgile õiguskaitset saada. Juhul, kui õiguskaitse andmise vaidlustab kolmas isik, siis peab taotleja määrama Eestis oma õiguste kaitseks Eesti patendivoliniku. Samuti on rahvusvaheliselt väljakujunenud tava, et juhul kui rahvusvahelise registreeringu taotleja ei määra oma esindajat ja ei vasta kolmanda isiku vaidlusele, siis on ta õiguskaitse saamisest riigis loobunud.
31. Taotleja ei ole oma esindajat Eestis määranud ning ei ole komisjonile oma seisukohti esitanud. Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Komisjon saab eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitses Eestis huvitatud.
32. Vaidlustusavalduse sisulise lahendamise koha pealt leiab komisjon järgnevat.
33. Vaidlustaja on Eestis kehtiva Euroopa Ühenduse kaubamärgi ISADORA, registreering nr 000662486, taotluse esitamise kuupäev 28.10.1997, registreeringu kuupäev 12.05.1999, klassi 3 kuuluvate kaupade osas: “Seebid; parfümeeriatooted, kosmeetikatooted, eeterlikud õlid, kosmeetika- ja juuksevahendid” omanikuks.
34. Patendiamet on otsustanud registreerida taotleja nimele kaubamärgi DIADORA, registreeringu nr 0682095, registreeringu kuupäev 31.07.1997, hilisema märkimise kuupäev 20.05.2008, klassi 3 kuuluvate kaupade osas: “Seebid, parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikatooted, juukseveed, hambapastad.
35. Vaidlustusavalduses on tuginetud KaMS § 10 lg 1 p-le 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.
36. Vaidlustaja on varasema ISADORA kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Eestis kehtiva Euroopa Ühenduse kaubamärgi ISADORA (reg nr 000662486) taotluse kuupäev (28.10.1997) on varasem taotleja kaubamärgi DIADORA registreeringu nr 0682095 Eesti osas hilisema märkimise kuupäevast (20.05.2008).
37. Komisjon peab põhjendatuks vaidlustaja seisukohta, et vaidlustatud kaubamärk DIADORA on äravahetamiseni sarnane nii visuaalsest kui semantilisest aspektist vastandatud kaubamärkidega. Mõlemates kaubamärkides omavad visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja domineerivat tähtsust nende kaubamärkide sõnalised osad, kuna mõlemad kaubamärgid on sõnamärgid. Vaadeldavates 7-tähelistes kaubamärkides on kokkulangevad 6 tähte, kusjuures 5 järjestikust tähte on ka identse järjestusega ning paigutusega märke moodustavates sõnades, moodustades märkide identse lõpuosa - ADORA. Eesti keeles sõnadel otsene tähendus puudub, seetõttu vaadeldavaid sõnu tähenduslikult eristada ei ole võimalik.

38. Arvestades eeltoodut esineb tõenäosus kaubamärkide ISADORA ja DIADORA äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on valdavalt identsete kaupadega. Kaupade olemus, otstarve ja kasutusviis on samad ning neid kaupu müüakse samades jaotuskanalites, siis tarbijaskonnaks on kogu avalikkus.
39. Arvestades kaubamärkide suurt sarnasust ja kaubamärkidega tähistatavate kaupade identsust leiab komisjon, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi DIADORA assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omanik ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Seega eksisteerivad asjaolud, mille tõttu tuleb keelduda kaubamärgile DIADORA õiguskaitse andmisest klassis 3 KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

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

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi DIADORA registreerimise kohta klassis 3 DIADORA SPA nimele ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi DIADORA asjas 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:

E. Hallika

P. Lello

K. Ausmees