

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 881-o**

Tallinnas 30. juunil 2009.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Rein Laaneots ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku SFS-Spirituosen GmbH, aadressiga Friedrich-Ebert – Strasse 31-33, D-40210 Düsseldorf, Saksamaa, keda esindab patendivolinik Villu Pavelts, vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi **FABERGE ART'S APPLIED CRAFT, LTD + kuju** (rahvusvahelise registreeringu nr 819110) klassides 3, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 42 välismaise juriidilise isiku COMMERCE AND INDUSTRY COMPANY „FABERGE ART'S APPLIED CRAFT” LIMITED, nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

**I Asjaolud ja menetluse käik**

1. Vaidlustusavaldusele lisatud Eesti Kaubamärgilehe 3/2005 väljavõtte kohaselt on Patendiamet registreerinud rahvusvahelise kaubamärgi (rahvusvahelise registreeringu nr 819110) **FABERGE ART'S APPLIED CRAFT, LTD + kuju** välismaise juriidilise isiku COMMERCE AND INDUSTRY COMPANY „FABERGE ART'S APPLIED CRAFT” LIMITED (edaspidi taotleja) nimele järgmisel kujul:



2. Kaubamärk on registreeritud klassides 3, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 42, prioriteedikuupäevaga 19.05.2003.
3. Kaubamärgi registreerimise teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes 3/2005.
4. 2. mail 2005 esitas välismaine juriidiline isik SFS - Spirituosen GmbH (edaspidi vaidlustaja) kaubamärgi **FABERGE ART'S APPLIED CRAFT, LTD + kuju** registreerimise otsuse tühistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 05.05.2005 ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.

## Vaidlustaja põhiseisukohad

5. Vaidlustusavalduse kohaselt on vaidlustusavalduse esitaja rahvusvahelise kaubamärgi **FABERGÈ** (rahvusvahelise registreeringu nr 21889) omanik. Kaubamärk on Eestis registreeritud 14. oktoobril 1997 klassis nr 33. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **FABERGE ART'S APPLIED CRAFT, LTD + kuju** taotleja nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 ja/või punktiga 3.
6. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi **FABERGE ART'S APPLIED CRAFT, LTD + kuju** on sarnane tema registreeritud kaubamärgiga **FABERGÈ**. Märkide sarnasus ja sellest tingitud äravahetamise tõenäosus, sh märkide omavaheline assotsieerumine, on põhjustatud eelkõige asjaolust, et varasem kaubamärk **FABERGÈ** sisaldub täielikult ja muutmata kujul hilisemas kaubamärgis **FABERGE ART'S APPLIED CRAFT, LTD + kuju**. Sealjuures on hilisema kaubamärgi esimene ning kõige eristusvõimelisem sõna FABERGE. Teised sõnad ART'S, APPLIED, CRAFT, mis viitavad tarbekunstile koos lühendiga LTD, on tavapärased tähised.
7. Tulenevalt kõrge eristusvõimega sõna FABERGE sisaldumisest hilisemas märgis on tõenäoline, et tarbijad vaatlevad nende kaubamärkidega tähistatud tooteid kui omavahel seotud ja/või samast kohast või omavahel seotud allikaist pärinevaid tooteid (kaudne assotsieerumine). Vaidlustaja hinnangul tähistavad mõlemad kaubamärgid identseid kaupu klassis 33 (alkoholjoogid, v.a õlu).
8. KaMS § 12 lg 4 kohaselt kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel. Seega võib varasema märgiga kaetud kaupadega samaliigiliseks kaubaks pidada kaupa „õlu”, mis sisaldub vaidlustatud märgi kaupade loetelus klassis 32.
9. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, 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.
10. Arvestades sõna FABERGÈ kõrget eristusvõimet, on ilmne, et selle sõna kasutamisega hilisema märgi koosseisus eriliigiliste kaupade tähistamisel võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi FABERGÈ eristusvõimet.
11. Tulenevalt varasema kaubamärgi **FABERGÈ** täielikust sisaldumisest hilisemas kaubamärgis **FABERGE ART'S APPLIED CRAFT, LTD + kuju**, on tõenäoline võrreldavate kaubamärkide äravahetamine, sh assotsieerumine klassi 33 kaupade ning kauba „õlu” (klass 32) osas, mistõttu on nimetatud kaupade osas Patendiameti otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2. Ülejäänud kaupade osas on Patendiameti otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3.
12. Vaidlustusavalduse on lisatud järgmised dokumendid:
  - volikiri;
  - Koopia kaubamärgitunnistusest nr 21889 - **FABERGÈ**;
  - väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 3/2005 koos väljatrükiga Patendiameti kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 819110 kohta
  - maksekorraldus nr 376 riigilõivu tasumise kohta.

### Taotleja põhiseisukohad

13. Patendiameti kaubamärgiosakond Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni kaudu taotlejat vaidlustusavaldusest ja võimalusest osaleda komisjonis vaidlustusavalduse läbivaatamisel ning andis tähtaja esindaja nimetamiseks 05. august 2005.
14. Taotleja ei ole komisjoni menetluses osalemise soovist teavitanud ega vaidlustusavaldusele vastu vaieldnud.

### Vaidlustaja lõplikud seisukohad

15. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 29. mail 2008. Lõplikes seisukohtades jääb vaidlustaja varasemalt esitatud põhjenduste juurde paludes vaidlustusavalduse rahuldada.

### Lõppmenetluse alustamine

16. Komisjon alustas lõppmenetlust 27. mail 2009.

### II Komisjoni seisukohad ja otsus

17. Komisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.
18. Taotleja ei ole vaidlustusmenetlusest osa võtnud ning enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud, samuti ei ole taotleja esitanud oma lõplikke seisukohti.
19. 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 patendivolniku. 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.
20. Taotleja ei ole oma esindajat Eestis määranud ning ei ole komisjonile oma seisukohti esitanud. Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Komisjon saab järeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.
21. Vaidlustusavalduse sisulise lahendamise osas leiab komisjon järgmist.
22. Käesolevas vaidluses on põhiküsimusteks, kas kaubamärk **FABERGE ART'S APPLIED CRAFT, LTD + kuju** on äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv vaidlustaja kaubamärgiga **FABERGÈ** KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt.
23. KaMS § 10 lg 1 p 2 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.
24. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, 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.

25. Komisjonile esitatud vastandatud kaubamärkide registreeringute väljavõtete kohaselt on vaidlustaja kaubamärk **FABERGÈ** registreerimise kuupäev 14. oktoober 1997, taotleja kaubamärgi **FABERGE ART'S APPLIED CRAFT, LTD + kuju** prioriteedi kuupäev on 19. mai 2003. Seega on vaidlustaja kaubamärk varasem KaMS § 11 lg 1 p 4 alusel.
26. KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Mõlemad kaubamärgid on registreeritud klassis 33 nimetatud alkoholjookide, v.a õlu suhtes, mis tähendab, et kaubamärkidega tähistatakse identseid kaupu.
27. KaMS § 12 lg 4 kohaselt kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel. Seega võib varasema märgiga kaetud kaupadega samaliigiliseks kaubaks pidada kaupa „õlu”, mis sisaldub vaidlustatud märgi kaupade loetelus klassis 32.
28. Kaubamärkide sarnasuse hindamise põhimõttest lähtuvalt võrreldakse kaubamärke tavaliselt üldmulje järgi, arvestades, et domineerivaks on esmamulje, sealjuures olulised ei ole mitte detailsel võrdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid märkide ühised elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone ning võivad mõjutada tarbija taju ja järelikult ka valikut. Sellest tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et antud juhul on võimalik kaubamärkide otsene assotsieerumine (tarbija vahetab omavahel kaubamärgid **FABERGÈ** ning **FABERGE ART'S APPLIED CRAFT, LTD + kuju** ära) või ka kaudne assotsieerumine (tarbija peab kaubamärki **FABERGE ART'S APPLIED CRAFT, LTD + kuju** vaidlustajale kuuluvaks tähiseks).
29. Vastavalt KaMS § 12 lg 1 punktile 2 on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon.
30. Komisjon nõustub vaidlustaja väitega, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse samaliigilisi kaupu. Võrreldavatel kaubamärkidel on samasugune olemus (alkoholjoogid), sihtgrupp (nii jaekaupmehed kui ka lõpptarbijad) ja jaotuskanalid (kauplused).
31. Vaadeldavate kaubamärkide peamiseks ja eristavaks osaks on sõna **FABERGÈ**. Selle sõna kaudu jätab tavatarbija vaadeldavad kaubamärgid meelde. Sõnade **ART'S, APPLIED, CRAFT**, mis viitavad tarbekunstile koos lühendiga **LTD**, lisamine ei moodusta uut muljet võrreldes vaidlustaja varasema kaubamärgiga **FABERGÈ**. Tarbija tähelepanu haarab aga mõlemas tähises esineva sõna **FABERGÈ** identsus.
32. Võrreldavate märkide **FABERGÈ** ja **FABERGE ART'S APPLIED CRAFT, LTD + kuju** foneetiline erinevus seisneb tavakasutuses olevatest ja eristusvõimetest sõnadest **ART'S, APPLIED CRAFT** ja **LTD**, mis varasemal kaubamärgil puuduvad. Vaatamata sellele, et vaidlustatud kaubamärk on heliliselt pikem, on kaubamärkide identifitseerivate tähiste identsus piisav, et tarbija, nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose mõlema kaubamärgi kasutaja vahel, põhjustades sellega segadust.
33. Kaubamärkide kokkulangev osa teeb võimalikuks kaubamärkide äravahetamise tarbija poolt, sealhulgas kaubamärkide assotsieerumine varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes ja samuti varasema kaubamärgi **FABERGÈ** eristusvõime ärakasutamise hilisema märgi koosseisus eriliigiliste kaupade tähistamisel (klassides 3, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 34, 39, 42) KaMS § 10 lg 1 p 3 mõistes.
34. Vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS 10 lg 1 p 2 ja 3 ning § 41 lg 2, apellatsioonikomisjon

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

**rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi FABERGE ART'S APPLIED CRAFT, LTD + kuju (rahvusv reg nr 819110) registreerimine klassides 3, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 42 COMMERCE AND INDUSTRY COMPANY „FABERGE ART'S APPLIED CRAFT” LIMITED nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses tuvastatud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju Maakohtusse 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 apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Hallika

P. Lello

R. Laaneots