

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 908-o**

Tallinnas, 24. aprillil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku CHESTER BARRIE LIMITED (SRG House, Unit 4, Chester Road, Borehamwood, Herts WD6 1LT, GB) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju (taotluse nr M200400599) registreerimise kohta TJ RETAIL OÜ nimele klassides 16, 18, 25 ja 35.

Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolinik Almar Sehver, AAA Patendibüroo OÜ.

Vaidlustusavaldus nr 908 võeti menetlusse 07.09.2005. a ja eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

**Menetluse käik ja asjaolud**

01.09.2005. a esitas CHESTER BARRIE LIMITED (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse, mille sisu koos viidetega tõenditele on järgmine.

Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2005 avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas (otsus nr 7/M200400599) registreerida kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju (taotluse nr M200400599) TJ RETAIL OÜ nimele järgmises ulatuses:

*Klass 16: trükised, sh reklaambrošüürid, trükimaterjalid, ümbrikud, firmablanketid, fotod, päevapildid; kalendrid, kleebised, etiketid; plastist pakkematerjalid, mis ei kuulu teistesse klassidesse; paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; kõik eelnimetatud kaubad on Inglismaa päritoluga.*

*Klass 18: nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse, sh kotid, rahakotid; kõik eelnimetatud kaubad on Inglismaa päritoluga.*

*Klass 25: Inglismaa päritoluga jalatsid.*

*Klass 35: müügikampaaniad, -reklaam (teenus); jae- ja hulgimüügiteenused; poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; impordi-ekspordikontorid. –agentuurid; turu-uuringud; näidiste (proovide) levitamine; reklaam; telereklaam; reklaamimaterjalide levitamine; esinevate artistide äritegevuse korraldamine; messide korraldamine äri- ja reklaamieesmärgil; kaubandus- või reklaamnäituste korraldamine; kõik eelnimetatud teenused on seotud Inglismaaga.*

Vaidlustaja on alljärgnevate Eestis märgitud rahvusvaheliste kaubamärgiregistreeringute omanik (edaspidi vaidlustaja kaubamärgid):

CHESTER BY CHESTER BARRIE + kuju, reg nr 833221, registreerimise kuupäev 16.01.2004. a, prioriteedi kuupäev 23.09.2003. a, klassides 14, 18, 25, 35.

---

Adress:  
Harju 11  
15072

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

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

CHESTER BY CHESTER BARRIE, reg nr 823951, registreerimise kuupäev 15.09.2003. a, prioriteedi kuupäev 28.07.2003. a, klassides 14, 18, 25, 35.

CHESTER BARRIE + kuju, reg nr 809078, registreerimise kuupäev 18.02.2003. a, hilisema märkimise kuupäev 14.10.2003. a, klassides 24, 25, 35.

CB CHESTER BARRIE + kuju, reg nr 824565, registreerimise kuupäev 04.08.2003. a, prioriteedi kuupäev 12.02.2003. a, klassides 14, 18, 25, 35.

CB CHESTER BARRIE SAVILE ROW + kuju, reg nr 824563, registreerimise kuupäev 04.08.2003. a, prioriteedi kuupäev 12.02.2003. a, klassides 14, 18, 25, 35.

Lisatud on väljatrükk Patendiameti andmebaasist nimetatud kaubamärgiregistreeringute kohta.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk CHESTER ENGLAND + kuju äriühingu TJ RETAIL OÜ nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 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.

Vaidlustaja leiab kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju olevat sarnase tema registreeritud varasemate vaidlustaja kaubamärkidega.

Vaidlustaja kaubamärkide põhiliseks ning domineerivamateks elementideks on sõnad CHESTER ja BARRIE, kuid mitmed asjaolud võimaldavad osundada, et vaidlustaja kaubamärkide kõige domineerivamaks elemendiks on just sõna CHESTER.

Sõna CHESTER domineerivat iseloomu vaidlustaja kaubamärkides näitab alljärgnev:

- 1) Silmatorkavas kirjas esitatud sõna CHESTER kaubamärgiregistreeringus nr 833221;
- 2) Kaubamärk CHESTER BY CHESTER BARRIE, mis vihjab näiteks võimalikule tähendusele: CHESTER kaubamärk CHESTER BARRIE poolt;
- 3) CHESTER on sõnadekombinatsioonis CHESTER BARRIE esimeseks ja enam silmatorkavamaks elemendiks.

Kaubamärke tuleb vaadelda kui tervikuid, kuid kooskõlas Euroopa Kohtu seisukohtadega on kaubamärkide assotsieerumisel oluline tuvastada ka kaubamärkide domineerivad ning eristavad elemendid, milliseks mitmete vaidlustaja kaubamärkide puhul on ennekõike sõna CHESTER.

Avaldatud kaubamärk sisaldab identset sõnaosa CHESTER, mida ka avaldatud kaubamärgi puhul võib pidada domineerivaks, kuna ta on esitatud läbivates suurtähtedes ning suuremas kirjas kui näiteks märgi teine sõnaline element ENGLAND, sõna CHESTER paikneb kaubamärgi keskel ning poolitades märgi kujundelemendi asetseb domineerivalt märgi esiplaanil.

Märkimata ei saa jätta ka sõnalise elemendi CHESTER domineerivat rolli märkide kujundelementide üle kaubamärgi foneetilisel analüüsil.

Antud juhul on tõenäoline vaidlustaja kaubamärkide ja CHESTER ENGLAND + kuju kaubamärgi kaudne assotsieerumine – tarbija arvab, et kaubad ja teenused pärinevad samast allikast või et Chester Barrie Limited ja TJ RETAIL OÜ on omavahel seotud äriühingud.

Assotsieerumine on tõenäoline, kuna kaubamärk CHESTER ENGLAND + kuju domineeriv element – sõna CHESTER – kordab täielikult vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkide esimest ja domineerivat sõna.

Lisaks on vaadeldavad kaubad ja teenused identsed või samaliigilised.

Vaidlustaja on Inglismaa äriühing nagu nähtub ka CHESTER BARRIE kaubamärgiregistreeringute omaniku aadressikandest.

Avaldatud kaubamärk sisaldab samas sõna ENGLAND ning annab seetõttu tarbijale alust arvata, et kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju all pakutavad kaubad võiksid pärineda Inglismaalt või teenused olla seotud Inglismaaga (näiteks Inglismaa ettevõtte Eesti esindus).

Seost Inglismaaga kinnitab ka kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju kaupade ja teenuste loetelu. Nimelt klasside 16, 18 ja 25 loetelu näitab otseselt, et tegemist on Inglismaa päritoluga kaupadega ning klassi 35 loetelu näitab otseselt, et tegemist on Inglismaaga seotud teenustega.

Vaidlustaja on varasemate CHESTER BARRIE kaubamärkide omanikuks KaMS § 11 lg 1 p-de 4 ja 5 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on:

- a) Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem;
- b) Madridi protokollil alusel registreerimiseks esitatud kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem. Registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasem kaubamärk ainult juhul, kui sellele ei keelduta Eestis õiguskaitset andmast.

Rahvusliku kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju registreerimistaotluse esitamise kuupäev on 21.04.2004. a.

CHESTER BY CHESTER BARRIE + kuju, reg nr 833221, registreerimise kuupäev 16.01.2004. a, prioriteedi kuupäev 23.09.2003. a, on varasem märk KaMS § 11 lg 1 p 5 mõistes.

CHESTER BY CHESTER BARRIE, reg nr 823951, registreerimise kuupäev 15.09.2003. a, prioriteedi kuupäev 28.07.2003. a, on varasem märk KaMS § 11 lg 1 p 4 mõistes.

CHESTER BARRIE + kuju, reg nr 809078, registreerimise kuupäev 18.02.2003. a, hilisema märkimise kuupäev 14.10.2003. a, on varasem märk KaMS § 11 lg 1 p 4 mõistes.

CB CHESTER BARRIE + kuju, reg nr 824565, registreerimise kuupäev 04.08.2003. a, prioriteedi kuupäev 12.02.2003. a, on varasem märk KaMS § 11 lg 1 p 4 mõistes.

CB CHESTER BARRIE SAVILE ROW + kuju, reg nr 824563, registreerimise kuupäev 04.08.2003. a, prioriteedi kuupäev 12.02.2003. a, on varasem märk KaMS § 11 lg 1 p 4 mõistes.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg-st 2 ja 3, palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju (taotluse nr M200400599) registreerimise kohta klassides 16, 18, 25 ja 35 TJ RETAIL OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lisad:

1. Chester Barrie Limited volikirj;
2. Väljatrükk reg nr 833221, 823951, 809078, 824565, 824563 kohta (24.08.2005. a);
3. Koopia kaubamärgi CHESTER + kuju taotluse nr M200400599 publikatsioonist;
4. Väljatrükk taotluse nr M200400599 kohta (31.08.2005. a).

**Kaubamärgi taotleja TJ RETAIL OÜ** volitatud esindaja patendivolinik Alla Hämmalov toob vastuses vaidlustusavaldusele esile järgmised asjaolud.

1. Kaubamärgiga CHESTER ENGLAND + kuju ja vastandatud CHESTER BARRIE kaubamärkidega tähistatavate kaupade samaliigilisus.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitset välistava normi rakendamise tingimuseks kaupade või teenuste samaliigilisus varasema kaubamärgi kaupade või teenustega.

Vaidlustaja ei ole tõendanud selle tingimuse täitmist, st ei ole tõendatud kaubamärgiga CHESTER ENGLAND + kuju tähistatavate kaupade ja teenuste identsus või samaliigilisus CHESTER BARRIE kaubamärkide kaupade ja teenustega. Vaidlustaja ei ole näidanud, milliste kaupade ja teenuste tähistamisel kaubamärgiga CHESTER ENGLAND + kuju tekib arvestatav tõenäosus selle kaubamärgi äravahetamiseks CHESTER BARRIE kaubamärkidega, kas see tõenäosus on olemas kõigi nende kaubamärkidega.

2. Vaidlustaja on leidnud, et kaubamärk CHESTER ENGLAND + kuju on sarnane tema registreeritud varasemate CHESTER BARRIE kaubamärkidega.

Kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju registreerimise taotleja TJ Retail OÜ on seisukohal, et kaubamärk CHESTER ENGLAND + kuju ja CHESTER BARRIE vastandatud kaubamärgid igäüks eraldi ja tervikuna ei ole omavahel sarnased ega assotsieeruvad, kuna puudub tarbija poolt äravahetamise tõenäosust tingiv nii foneetiline, visuaalne kui ka kontseptuaalne sarnasus nimetatud kaubamärkide vahel.

Siinjuures on kohane viidata Euroopa kohtu otsustele, kus on väljendatud pidevalt seisukohta, et kaubamärkide võrdlemisel tuleb nende äravahetamise tõenäosuse hindamisel võtta arvesse kaubamärkide visuaalseid, foneetilisi või kontseptuaalseid sarnasusi, pidades silmas nende eristavaid ja domineerivaid elemente.

Vaidlustaja on sidunud oma taotluse kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju registreerimise tühistamiseks viie CHESTER BARRIE varasema kaubamärgiga terviklikult põhjendamata seejuures vaidlustatud kaubamärgi sarnasust neist igäühega eraldi nagu seda nõuab KaMS § 10 lg 1 p 2 sõnastus, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga. Igapäevases äritegevuses ei näe tarbija üldjuhul neid kõiki kaubamärke samaaegselt ühes ja samas kohas, vaid nende äravahetamise tõenäosus tekib siiski neist kaubamärkidest erineval ajal erinevates kohtades saadud üldmulje alusel.

Kuigi vaidlustatud kaubamärk kannab endas teatud vihjeid varasematele CHESTER BARRIE kaubamärkidele, kuna sõna CHESTER esineb kõigis neis varasemates kaubamärkides, võib siiski täheldada olulisi erinevusi vaidlustatud kaubamärgi ja varasemate kaubamärkide vahel. Kõik varasemad CHESTER BARRIE kaubamärgid sisaldavad kas siis visuaalselt ja foneetiliselt eristatavaid sõnalisi osi või kujunduslikke elemente. Ka vaidlustatud kaubamärk sisaldab vihjavat ja tarbijale arusaadavat sõnalist osa ENGLAND vahetult sõna CHESTER all, mis iseenesest vihjab sõna CHESTER seotusele Inglismaaga.

Iseenesest asjaolu, et nii vaidlustatud kaubamärk kui varasemad CHESTER BARRIE kaubamärgid sisaldavad sõnalist tähist CHESTER, mis kannab nende kaubamärkide teatud sarnasuse tunnust, on vähemtähtis kaubamärkide võrdlemisel tekkivast üldmuljest ja ei ole iseenesest piisav õigustama järeldust, et need konfliktised kaubamärgid oleksid visuaalselt sarnased.

Kuna nii vaidlustatud kaubamärk kui varasemad CHESTER BARRIE kaubamärgid sisaldavad teisi sõnalisi elemente, vaidlustatud kaubamärk sõna ENGLAND, varasemad kaubamärgid sõna BARRIE, siis on neist märkidest tekitatud üldmulje erinev. CHESTER BARRIE kaubamärkides esineb sõna CHESTER kõigis koos sõnaga BARRIE, moodustades

nende kaubamärkide kontseptuaalselt, millest tuleb juttu allpool, domineeriva terviku CHESTER BARRIE. Peale selle sisaldab vaidlustatud kaubamärk individuaalselt ja originaalselt kujundatud ja kogu kaubamärgi sõnalist osa haaravat ja sellega seotud kujunduslikku osa, mis iseenesest on täiesti erinev neist kujunduslikest elementidest, mis esinevad varasemates kaubamärkides nr 809078, 824563, 824565 ja 833221.

3. Foneetilise sarnasuse seisukohalt sisaldavad konfliktised kaubamärgid pigem rohkem eristavaid elemente kui neis on sarnasusi.

4. Kontseptuaalsest seisukohast lähtuvalt on vaidlustatud kaubamärk hoopiski erinev varasematest CHESTER BARRIE kaubamärkidest. Vaidlustatud kaubamärk sisaldab lisaks sõnale CHESTER veel sõna ENGLAND, mis on kantud kaubamärgile küll vahetult sõnast CHESTER alla ja veidi väiksemate tähtedega, on selle tähendus enamikule Eesti tarbijatele kindlasti arusaadav, sidudes kaubamärgi tervikuna ja sellise kaubamärgiga tähistatud kaubad ja teenused Inglismaaga (mida kajastab ka kaupade ja teenuste loetelu). Sellises kontekstis sõnade CHESTER ja ENGLAND vaidlustatud kaubamärgis koosolemasolu vihjab selgelt kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste inglise päritolule (mis on leidnud kajastamist ka kaupade ja teenuste loetelu sõnastuses). Siinjuures sõna CHESTER tähistab linna Suurbritannia lääneosas Cheshire'i krahvkonnas, olles seejuures Suurbritannia üheks vanemaks linnaks (vt näiteks "Eesti Entsüklopeedia", kd 2, lk 13 (lisa 1)). Seega viitavad kaubamärgi mõlemad sõnad CHESTER ja ENGLAND koos kaupade ja teenuste loetelu sõnastusega kaupade ja teenuste inglise päritolule. Samuti on seejuures oluline täheldada, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotleja TJ Retail OÜ kuulub 100 %-liselt Suurbritannias registreeritud firmale TJ Footwear (UK) Limited (lisa 2). Isegi kui tarbija ei ole kuulnud või ei oska seostada sõna CHESTER Inglismaaga (CHESTER linnanimesid on hulgaliselt ka Ameerika Ühendriikides (vt näiteks internetientsüklopeediast Wikipedia), annab kaubamärgil olemasolev sõna ENGLAND, mis on enamikele tarbijatest kindlasti arusaadav, selgeid vihjeid kaupade ja teenuste inglise päritolule.

Vastandatud CHESTER BARRIE kaubamärkide ühendavaks elemendiks on sõnaühend CHESTER BARRIE. Kaubamärkidel puuduvad elemendid, mis vihjaksid otse või kaudselt Inglismaale. Sellises koosluses on alust arvata, et sõnaühend CHESTER BARRIE viitab isikunimele, kus sõna CHESTER esineb eesnime rollis. Sorides märksõnaga 'chester' internetis, sh eespoolnimetatud Wikipedia (<http://en.wikipedia.org>) internetientsüklopeedias võib leida rea tuntud isikuid eesnimega Chester, näiteks USA laevastikuadmiral Chester William Nimitz ([http://en.wikipedia.org/wiki/Chester\\_Nimitz](http://en.wikipedia.org/wiki/Chester_Nimitz)) (vt ka "Eesti Entsüklopeedia", kd 6, lk 628 (lisa 3)), kelle nime kannab ka üks USA lennukikandjatest, Chester A. Arthur, USA 21. president ([http://en.wikipedia.org/wiki/Chester\\_Arthur](http://en.wikipedia.org/wiki/Chester_Arthur)), Chester Bennington, laulja ([http://en.wikipedia.org/wiki/Chester\\_Bennington](http://en.wikipedia.org/wiki/Chester_Bennington)), Chester Carlson, kiirkooperimismeetodi kserograafi leiutaja ([http://en.wikipedia.org/wiki/Chester\\_Carlson](http://en.wikipedia.org/wiki/Chester_Carlson)). Seda, et CHESTER BARRIE korral on tegemist isikunimega, võib järeldada ka vastandatud kaubamärkidel nr 824563 ja 824565 leiduvate tähekombinatsioonist CB moodustatud monogrammide põhjal. Vihjeid CHESTER BARRIE'le kui isikunimele annavad ka vastandatud kaubamärgid nr 823951 ja 833221, mis sisaldavad sõnalist osa CHESTER BY CHESTER BARRIE, tõlkes CHESTER CHESTER BARRIE juures.

5. Kaubamärgiseadus tagab kaubamärgivaldajale registreeritud kaubamärkide suhtes ainuõiguse, kuid seda mitte absoluutses mõttes, vaid § 16 näeb ette ka ainuõiguse piiranguid. Kuna vaidlustatud kaubamärk CHESTER ENGLAND + kuju koos kaupade ja teenuste loetelu seostatusega Inglismaaga viitab selgelt selle kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste geograafilisele päritolule, siis tuleks kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju vaidlustamise kohta otsuse langetamisel arvestada ka KaMS § 16 lg 1 p 2 ette nähtud kaubamärgivaldaja

ainuõiguste piirangutega, mille kohaselt tal ei ole õigust keelata teisel isikul kasutada äritegevuses kauba või teenuse geograafilist päritolu näitavaid tähiseid.

6. Vaidlustaja on jätnud põhjendamata vaidlustatud kaubamärgiga CHESTER ENGLAND + kuju klassides 16, 18, 25 ja 35 ja vastandatud CHESTER BARRIE kaubamärkidega klassides 14, 18, 24, 25 ja 35 tähistatavate kaupade ja teenuste samaliigilisuse. Samas on vaidlustaja taotluse põhjendus kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju registreerimise kehtetuks tunnistamiseks klassis 16, 18, 25 ja 35 loetletud kaupade ja teenuste osas, tulenevalt vaidlustajale kuuluvate varasemalt registreeritud kaubamärkide osas omandatud õigustest deklaratiivne, taandudes suures osas ja kohati üksnes argumenteerimata väidetele.

Kaubamärgitaotleja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju, taotl nr M200400599, registreerimiseks klassis 16, 18, 25 ja 35 loetletud kaupade ja teenuste osas on igati korrektne ning eespooltoodud asjaoludel palub jätta vaidlustusavalduse nr 908 rahuldamata.

Lisad:

1. Väljatrükk "ENE", kd 2, lk 13.
2. Tallinna Linnakohtu registriosakonna registriandmete väljatrükk TJ Retail OÜ kohta.
3. Väljatrükk "EE", kd 6, lk 628.
4. Volikiri.

07.03.2008. a esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jääb oma esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde ning ei nõustu taotleja vastuses esitatuga.

17.04.2008. a esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, mille sisu on järgmine.

a) vaidlustaja ei ole oma 01.09.2005. a esitatud vaidlustusavalduses ega ka 07.03.2008. a lõplikes seisukohtades põhjendanud registreerimiseks esitatud kaubamärgiga CHESTER ENGLAND + kuju ja viie vastandatud vaidlustajale kuuluvate rahvusvaheliste kaubamärkidega tähistatavate kaupade ja teenuste identsust ja samaliigilisust. Kaubamärki CHESTER ENGLAND + kuju tahetakse registreerida klassi 16 kuuluvate kaupade suhtes, samas kui vastandatud kaubamärgid ei ole registreeritud sellesse klassi kuuluvate kaupade suhtes;

b) vastandatud viis rahvusvahelist kaubamärki on oma sõnaliste ja kujunduslike elementide poolest siiski erinevad kaubamärgid. Vaidlustusavalduses pole antud hinnangut kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju identsuse või sarnasuse, aga ka võimaliku assotsieerumise osas vaidlustaja iga varasema kaubamärgi kohta eraldi, mida nõuab KaMS § 10 lg 1 p 2. Kuna taolist hinnangut ei ole antud, siis ei ole võimalik kontrollida ka vaidlustaja väidet nimetaud märkide sarnasuse ja assotsieerumise tekkimise osas;

c) taotleja juhib veelkord tähelepanu sõna CHESTER kasutamisele nii isikunime kui Inglismaa kohanime rollis, mille tõttu ei ole alust siduda sõna CHESTER ainuomaselt vastandatud kaubamärkide omanikuga CHESTER BARRIE LIMITED.

09.12.2005. a ja esitatud seisukohtade alusel palub taotleja jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

18.04.2008. a alustas komisjon asjas nr 908 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja põhjendus**

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ja hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Antud vaidlustusavalduse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 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. Seega tuleb käesolevas vaidluses hinnata, kas kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju (taotluse nr M200400599) osas eksisteerivad õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärgid on varasemad vaidlustatud kaubamärgist.

Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused klassides 18, 25 ja 35 on samad ja samaliigilised, samas taotleja klassis 16 sisalduvaid kaupu ükski vaidlustaja vastandatud kaubamärkidest ei hõlma.

Kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse hindamisel võttis komisjon arvesse võrreldavate kaubamärkide visuaalset, foneetilist kui ka semantilist aspekti ning hindas neid kogumis. Seejuures analüüsis komisjon võrreldavate kaubamärkide domineerivate osade mõju üldmulje tekkimisele keskmise tarbija silmis. Komisjoni hinnangul on sõna CHESTER nii vaidlustatud märgis kui ka vastandatud märkides domineeriv ja silmatorkav, samuti ei ole komisjonil alust seda sõna mittekaitstavana käsitleda. Nähtuvalt esitatud materjalidest ei ole sõna CHESTER üheski vaidlustaja kaubamärgis, aga samuti mitte taotleja kaubamärgis märgitud mittekaitstava osana. Taotleja on leidnud, et sõna CHESTER tähistab linna Suurbritannias ning seega osundab see sõna vastavate kaupade ja teenuste inglise päritolule. Samas on taotleja täiendavalt esile toonud, et sõna CHESTER on veel ka mitmete Ameerika Ühendriikide linnade nimi ning isikute nimi (eesnimi), mis komisjoni hinnangul näitab seda, et see sõna ei ole üheselt konkreetse geograafilise alaga seostatav. Keskmise Eesti tarbija tõenäoselt ei oska seostada sõna CHESTER Inglismaa linnaga. Ka sõna ENGLAND sisaldumine taotleja kaubamärgis ei suurenda Inglismaa linnaga seostamise tõenäosust, kuna vastava seose tekkimine eeldaks ikkagi seda, et tarbija on teadlik linnast nimega CHESTER. Taotleja ei ole ka sellise seostamise või seostamise tõenäosuse kohta esitanud ühtegi tõendit. Samuti puuduvad komisjonil andmed, et Inglismaa linnal Chester oleks eriline või oluline seos käesolevas asjas vaadeldavate kaupade ja teenustega.

Komisjon leidis, et antud juhul kaubamärkide segiaetavuse hindamisel (nii visuaalsest, foneetilisest kui ka semantilisest aspektist) on määrava tähtsusega just sõnaliste osade CHESTER BARRIE ja CHESTER ENGLAND sarnasuse olemasolu ning nende domineerimine kujunduslike elementidega võrreldes. Vaadeldavate kaubamärkide peamiseks ja eristavaks osaks on sõna CHESTER, kuivõrd selle sõna kaudu jätab tarbija vaidlustatud kaubamärgi meelde. Registreerimiseks esitatud kaubamärgile iseenesest vaieldamatult mittekaitstava sõna ENGLAND ja kujundusliku elemendi lisamine ei muuda tähist registreeritud kaubamärkidest CHESTER BY CHESTER BARRIE + kuju, CHESTER BY CHESTER BARRIE, CHESTER BARRIE + kuju, CB CHESTER BARRIE + kuju ja CB CHESTER BARRIE SAVILE ROW + kuju selgelt eristatavaks. Sõna ENGLAND ja kujundusliku elemendi lisamine ei moodusta uut muljet võrreldes CHESTER BARRIE LIMITED varasemate kaubamärkidega, kuivõrd tarbija tähelepanu haarab tähistes esineva sõna CHESTER identsus.

Tarbija mällu talletub eelkõige just see sõnaline osa CHESTER, mille järgi ta ka järgnevatel kordadel, teises turusituatsioonis oma valikuid teeb. Tähelepanuta ei saa jätta ka asjaolu, et visuaalne pilt kaubamärgist on tihedalt seotud foneetilise aspektiga tarbija mõtlemises.

Kuna tarbija jaoks sõnal CHESTER eelduslikult tähendust ei ole, ei saa käesolevas asjas võrreldavaid kaubamärke tähenduslikult eristada. Seega ka semantilisest aspektist vaadatuna võidakse võrreldavaid kaubamärke ära vahetada või omavahel seostada.

Vaadeldavate kaubamärkide kaupade loetelud on valdavas osas identsed klassides 18, 25 ja 35 ning seetõttu märkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus nende klasside kaupade osas veelgi suurem. Seega on kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju (taotluse nr M200400599) registreerimine klassides 18, 25 ja 35 vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 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.

Mis puudutab kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju registreerimist klassis 16, leidis komisjon, et nende kaupadega samade või samaliigiliste kaupade osas vaidlustaja kaubamärgid registreeritud ei ole ning seega vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ei esine.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ning § 41 lg-st 3, komisjon

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

**CHESTER BARRIE LIMITED vaidlustusavaldus osaliselt rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi CHESTER ENGLAND + kuju (taotluse nr M200400599) registreerimise kohta TJ RETAIL OÜ nimele klassides 18, 25 ja 35 ning kohustada Patendiametit asja uuesti menetlema arvestades käesolevas otsuses toodut.**

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:

R. Laaneots

S. Sulsenberg

T. Kalmet