

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 910-o

Tallinnas, 30. juunil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Kirli Ausmees ning Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi Itaalia äriühingu Guccio Gucci S.p.A. (Via Tornabuoni 73/R, I-50123 Firenze, IT) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile „GA + kuju” (rahvusvaheline reg nr 832340) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassides 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 ja 35.

Asjaolud ja menetluse käik

01.09.2005 esitas Guccio Gucci S.p.A. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Ott Moorlat) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse Šveitsi äriühingu GA Modefine S.A. (Via Penate 4, Mendrisio CH-6850, CH) rahvusvahelisele kaubamärgile „GA + kuju” (rahvusvaheline reg nr 832340) Eestis õiguskaitse andmine klassides 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 ja 35. Vaidlustusavaldus võeti apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri 910 all.

Guccio Gucci S.p.A. (edaspidi nimetatud ka „vaidlustaja”) leiab vaidlustusavalduses, et kaubamärgi „GA + kuju” osas esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud. Vaidlustaja nimele on Eestis kõigis kauba- ja teenuseklassides 1-42 registreeritud varasem sarnase kujuga kaubamärk registreerimisnumbriga 13368 (edaspidi nimetatud „GG + kuju”). Kõik vaidlustaja kaubamärgiga hõlmatud kaubad ja teenused on samaliigilised hilisema kaubamärgi kaupade ja teenustega. Sama vaidlustaja kaubamärk omab Eestis õiguskaitset ka Ühenduse kaubamärgina (CTM nr 0001222002). Seetõttu on GA Modefine S.A. (edaspidi nimetatud ka „vastustaja”) kaubamärgile õiguskaitse andmine vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja ei ole vastustajale andnud luba kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärke võrreldakse tavaliselt üldmulje järgi, domineerivaks on esmamulje ning olulised ei ole mitte detailsel võrdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid ühised elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone. Vaidlustaja kaubamärk koosneb kaarjatest tähtedest „GG”, kusjuures parempoolne „G” on vasakpoolse tähe 180° ümberpööratud peegelpilt. Vastustaja kaubamärk koosneb kaarjatest tähtedest „GA”. Mõlema kaubamärgi reproduktsioonid on esitatud ringikujulisena. Vaidlustaja märgib, et vastavalt rahvusvahelisele praktikale annab märgi registreerimine klasside päiste ulatuses sellele kõige laiemal võimalikul kaitse ning käesoleval juhul enamus vaidlustaja kaupadest ja teenustest ongi just klasside päiste ulatuses registreeritud. Vastustaja kaubamärk on registreeritud osades vaidlustaja kauba- ja teenuseklassidest, kuid tooted ja teenused on samaliigilised. Tarbijad kuuluvad antud juhul samasse sihtrühma ning kaubamärgid võidakse turusituatsioonis ära vahetada, kuna tarbija ei jäta meelde kaubamärgi kõiki komponente ning eriti komplekskaubanduse tingimustes pööravad tähelepanu silmatorkavatele elementidele. Keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest kaubamärkide võrdlust ning tuleb usaldada neist meelde jäänud üldistatud kujutist. Erinevused võrreldavate

Adress:
Harju 11
15072

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

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

kaubamärkide vahel on antud juhul sedavõrd väikesed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija samastaks neid ühe ja sama ettevõttega Eksitusse sattumise ohtu suurendab ka see, et antud juhul on tegemist laiatarbekaupadega, näiteks klassides 3, 16, 18, 24 ja 25.

Vaidlustaja palub apellatsioonikomisjonil tunnistada Patendiameti otsus kaubamärgi „GA + kuju” registreerimise kohta õigusvastaseks, tühistada see otsus ning teha asja kohta uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on tõenditena lisatud:

- koopia Kaubamärgilehest 7/2005 ning väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 832340 kohta;
- koopia kaubamärgitunnistusest nr 13368 koos pikendamise tunnistusega ning sama kaubamärgi väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist;
- koopia Ühenduse kaubamärgitunnistusest nr 0001222002, väljavõte sama kaubamärgi kohta Ühenduse kaubamärkide andmebaasist;
- väljavõtted Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ning Ühenduse kaubamärkide andmebaasist täheühendit „GG” sisaldavate vaidlustaja kaubamärkide kohta;
- tegevdisainer Helmet Raja poolt tehtud vaidlustaja ja vastustaja kaubamärkide võrdlus.

09.05.2006 esitas GA Modefine S.A. (keda volikirja alusel esindab patendivolnik Almar Sehver) vastuse vaidlustusavaldusele. Vastustaja vaidlustusavaldusega ei nõustu ning vaidleb sellele vastu. Vastustaja nõustub, et käesolevas asjas võrreldavad kaubad ja teenused on samaliigilised ning et vaidlustaja siseriiklik ja Ühenduse kaubamärk on varasemad vastustaja kaubamärgist. Samas ei nõustu vastustaja, et kaubamärgid „GA + kuju” ning „GG + kuju” oleksid sarnased viisil, mis võiks põhjustada kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt. Vaidlustaja ei ole kaubamärkide äravahetamist, sh assotsieerumist põhjendanud ega tõendanud. Vaidlustusavalduses on väidetud vaid kaubamärkide sarnasust, kuid KaMS § 10 lg 1 p 2 normikoosseis näeb ette üksnes sarnasust, mis võib põhjustada kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt. Ka vaidlustaja enda väited ja tõendid kinnitavad, et vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise oht puudub. Seejuures vaidlustusavaldusele lisatud Helmet Raja kaubamärkide võrdlus räägib vaidlustusavalduses esitatud argumentidele vastu. Vastustaja märgib, et tähelepanelik tarbija teostab põhjalikuma vaatluse, kui seda on kaubamärkide esmavaatlus. Samuti on põhjendamatu vaidlustaja seisukoht, et käesoleval juhul on vaatluse all laiatarbekaubad – kõikidesse võrreldavatesse kaubaklassidesse võivad kuuluda ka eksklusiivsemad ning kallimad kaubad. Antud juhul ongi pigem tõenäolisem viimane variant, kuna nii vaidlustaja Guccio Gucci kui vastustaja Giorgio Armani kaubamärgid on tuntud ja ihaldatud moebrandid. Mõlemad võrreldavad kaubamärgid on moodustatud ka vastavate moebrändide disainerite nimetähedest ning seega ei ole tegemist meelevaldsete tähekombinatsioonidega. Selliste kaubamärkide kujundamisel on küllaltki levinud ka ümmarguste vormide kasutamine, sh näiteks „CK + kuju” (reg nr 12296; tuleneb nimest Calvin Klein) ja „CC + kuju” (reg nr 20101; tuleneb nimest Coco Chanel). Kuigi vaidlustaja kaubamärgi ideeks võib tõepoolest olla kahe stiliseeritud G-tähe kujutamine, on märki siiski muudetud määral, et G-tähed on raske tuvastada. Visuaalselt on pigem tegemist kolme geomeetrilise kujundi kombinatsiooniga, mida kinnitab ka asjaolu, et Patendiamet ei ole kirjeldanud vaidlustaja kaubamärki tähtedega „GG”. Vastustaja rahvusvaheline kaubamärk seevastu on kirjeldatud tähtedega „GA” ning need on ka reproduktsioonilt vaidlustaja kaubamärgiga võrreldes suuremal määral ära tuntavad. Visuaalselt teeb kaubamärgid erinevaks ka see, et vaidlustaja kaubamärk on esitatud õhukeste joontega, vastustaja märk aga silmatorkavalt jämedamate joontega. Vaidlustaja kaubamärgis on katkematu ring geomeetriliste kujundite ümber, vastustaja märgis moodustavad ringi tähed ise ning see ring katkeb kahes kohas. Foneetiliselt peab vastustaja

vaidlustaja kaubamärki hääldamatuks tähtede GG raske tuvastamise tõttu. Teadlikum tarbija hääldaks märki „GG” või pigem „Gucci”. Vastustaja kaubamärki hääldataks kas „GA” või tuntust arvestades pigem „Giorgio Armani”. Analoogselt tajuks tarbija neid kaubamärke ka semantiliselt.

Neil asjaoludel leiab vastustaja, et võrreldavad kaubamärgid ei ole sarnased määral, et võiksid olla äravahetatavad tarbija poolt, kaubamärgile „GA + kuju” Eestis õiguskaitse andmine on kooskõlas KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning et vaidlustusavaldus on põhjendamatu. Vastustaja palub jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

Vastusele on tõenditena lisatud:

- väljatrükk Äripäev Online 20.02.2006 artiklist „Armani ja Gucci maailma ihaldatuimad”;
- väljatrüki Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärkide nr 12296 ja 20101 kohta.

17.09.2007 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi kõigi oma esialgsete seisukohtade ja nõude juurde. Vaidlustaja täpsustab, et võrreldavate kaubamärkide eristusvõime ei suurene, kui G-tähte (vastustaja kaubamärgis) 5 korda paksemana kirjutada, kuid kaubamärk muutub sellest agressiivsemaks, ründavamaks reklaami põhimõtetest lähtudes. Ainult suure üldistuse ja mittesüvenemise tulemusel võib vaidlustaja kaubamärgis näha ebamäärast geomeetrilist kujundit ja mitte tähte „G”. Ka ei saa kindlalt väita, et foneetiline erinevus on olemas – tähte „A” vastustaja kaubamärgis võidakse vabalt vaadelda ka ümberpööratud G-tähena. Samas nõustub vastustaja, et ostjad, kes neid brände tunnevad, nimetavad neid vastavalt Gucci ja Armani. Vastustaja tõlgendus tegevdisainer Helmet Raja võrdlustulemustele on meelevaldne. Võrdluses on selgelt öeldud, et kaubamärgid on assotsieeruvad ja kaubamärkide visuaalne loogika on sarnane.

20.10.2007 esitas apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad vastustaja. Vastustaja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade juurde ning palus jätkuvalt jätta vaidlustusavaldus rahuldamata. Vaatamata sellele, et vaidlustaja rõhutab kaubamärkide üldmulje tähtsust, keskendub aga vaidlustaja ise üksnes märkide sarnasuste otsimisele neid detailideks lahutades ning märkide üksikuid elemente võrreldes. Vastustaja leiab jätkuvalt, et mitmed Helmet Raja võrdlustulemused räägivad vaidlustaja seisukohtadele vastu. Kaubamärkide äravahetamise ohtu vähendab asjaolu, et tegemist on tuntud ja eksklusiivsete moebrändidega. Selliste kallimate kaupade ostmisel kaalub tarbija ostuotsuse tegemist pikemalt ning pöörab suuremat tähelepanu kaubamärkidele. Samuti märgib vastustaja, et paljudes riikides üle maailma on tänaseks päevaks lahenenud sarnased vaidlused vastustaja kasuks, s.t on leitud, et vaadeldavate kaubamärkide puhul puudub nende äravahetamise tõenäosus.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

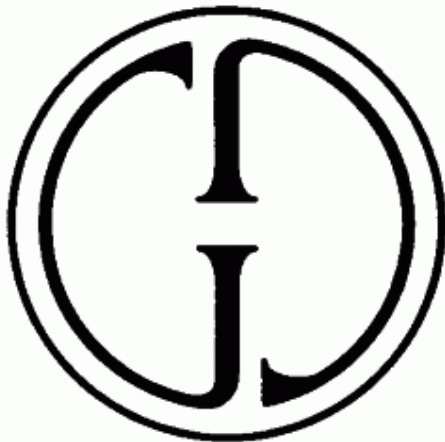
Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

KaMS § 10 lg 1 p 2 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.

Menetlusosaliste vahel puudub vaidlus, et Guccio Gucci S.p.A. kaubamärk „GG + kuju” (reg nr 13368; konventsiooniprioriteet 13.02.1991) ning sama Ühenduse kaubamärk (CTM nr 0001222002; taotluse esitamise kuupäev 01.04.1996) on mõlemad varasemad GA Modefine S.A. kaubamärgist „GA + kuju” (rahvusvaheline reg nr 832340; registreeringu kuupäev 25.06.2004). Samuti puudub vaidlus, et vaidlustaja ja vastustaja kaubamärkidega hõlmatud kaubad ja teenused on identsed või samaliigilised.

Antud asjas võrreldavad kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Guccio Gucci S.p.A. kaubamärk



GA Modefine S.A. kaubamärk



Apellatsioonikomisjon ei pea kaubamärkide sarnasuse hindamisel võimalikuks arvesse võtta vaidlustusavaldusele lisatud tegevdisainer Helmet Raja poolt teostatud kaubamärkide võrdlust. Nimetatud dokumendist ei nähtu, millistel asjaoludel või kaalutlustel on disainer ühe või teise seisukohani jõudnud. Seega on dokument käsitletav üksnes ühe konkreetse isiku arvamusega kaubamärkide sarnasusest ning selle põhjal ei ole võimalik teha laiemaid üldistusi.

Samas nõustub apellatsioonikomisjon vaidlustaja seisukohaga, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased määral, mis võib põhjustada tarbijate eksitusse sattumist. Mõlemad kaubamärgid on korrapärase ringi kujuga, sisaldades sealjuures kujundeid, mis sõltuvalt tarbija tähelepanelikkusest, aga samuti fantaasiast, võivad olla tajutavad kui alfabeetilised tähed või ka kui lihtsalt geomeetrisel kujundid. Apellatsioonikomisjon nõustub vastustajaga, et vaidlustaja kaubamärgis on tähed stiliseeritud viisil, et G-tähti võib olla raske tuvastada. Tuleb siiski märkida, et ka vastustaja kaubamärgis sisalduvad tähed ei ole stiliseeritud viisil, et need igal juhul ja ka kohe põgusal vaatlusel oleksid identifitseeritavad tähtedena G ja A (eriti just täht „A” erineb märgatavalt selle tähe tavalisest kujutusviisist ning võib esmavaatlusel pigem olla tajutav geomeetrisel elemendina). Arvestada tuleb sedagi, et reaalses turusituatsioonis ei ole tarbija käsutuses seesuguseid „abivahendeid” nagu kaubamärkide andmebaasides esitatud Patendiameti või Siseturu Ühtlustamise Ameti kirjeldused kaubamärgi sõnalise osa kohta või menetlusosaliste selgitused kaubamärgi väljatöötamise kontseptsiooniga seoses.

Nii või teisiti ei ole apellatsioonikomisjoni hinnangul antud asjas määrava tähtsusega see, kas tarbija identifitseerib kaubamärkides vastavalt tähed „GG” ja „GA”, kuna käesoleval

juhul on kaubamärkide silmatorkavamaks osaks eelkõige märkide visuaalne külg. Visuaalne külg ning kaubamärkidest jääv üldmulje on väga sarnane. Katkematu ringi puudumist vastustaja kaubamärgi ümber ei saa pidada piisavaks erinevuseks, mis välistaks tarbija eksitusse sattumise tõenäosuse. Vastustaja kaubamärgis sisalduvad tähed ise moodustavad samasuguse ringi nagu seda moodustavad tähed vaidlustaja kaubamärgis. Samuti ei muuda kaubamärke märkimisväärselt erinevaks asjaolu, et vaidlustaja kaubamärk on kujutatud õhemate joontega, vastustaja märk aga silmatorkavalt jämedamate joontega. Joonte paksust ei saa käesoleval juhul pidada otsustavaks kaubamärkidest jääva üldmuljega seoses. Isegi vahetult, kõrvuti võrreldes näivad kaubamärgid väga sarnased, seda tõenäolisem on eksitusse sattumine reaalses turusituatsioonis, kus tarbija peab valikuid tegema üldjuhul mälu järgi, tuginedes ebatäielikule kujutluspildile kaubamärkidest (vt ka Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus nr C-342/97; p 26).

Mis puudutab kaubamärkide foneetilist aspekti, peab apellatsioonikomisjon kõige tõenäolisemaks, et tarbija ei püüagi võrreldavaid kaubamärke hääldada. Isegi kui tarbija on tuvastanud kaubamärkides sisalduvad tähed „GG” ja „GA”, on väheusutav, et tarbija nende tähtede abil üritaks oma ostusoovi kauplejale edastada, kuivõrd vaatlusalused kaubamärgid pääsevad mõjule eelkõige oma kujundusega. Kui tarbija seda siiski peaks tegema, on täheühendite „GG” ja „GA” hääldus siiski üsna sarnane.

Kaubamärke ei saa pidada piisavalt erinevaks ka semantiliselt. Sõltumata sellest, kas käsitleda kaubamärkides sisalduvaid elemente kui üksnes ebamääraseid geomeetrilisi kujundeid või kui tähti „GG” ja „GA”, ei anna kaubamärgid eelduslikult kummalgi juhul tarbijale edasi informatsiooni märkide tähenduse kohta. Apellatsioonikomisjonil puudub igasugune alus arvata, et täheühendid „GG” ja „GA” seostuvad tarbijale alati või üldjuhul moeloojatega Guccio Gucci ja Giorgio Armani. Isegi kui see võib nii olla teadlikemate tarbijate puhul, on põhjendamatu arvata, et sama saab öelda kõigi või enamuse tarbijate kohta.

Vastustaja on oma seisukohtades märkinud, et ümmarguste vormide kasutamine on küllaltki levinud moeloojate kaubamärkide kujundamisel üldiselt. Apellatsioonikomisjon peab vajalikuks selgitada, et mõistagi ei ole ümmargused vormid ühegi ettevõtja ainuõiguse esemeks ning vastustaja poolt toodud näited kaubamärkide „CK + kuju” (reg nr 12296) ja „CC + kuju” (reg nr 20101) kohta on ka märgatavalt erinevad käesolevas asjas võrreldavatest kaubamärkidest.

Apellatsioonikomisjon peab asjakohatuks menetlusosaliste vaidlust selle üle, kas vaatlusaluseid kaubamärke kasutatakse eksklusiivsematel ning kallimatel kaupadel või laiatarbekaupadel. Kummagi kaubamärgi kaupade (teenuste) loetelud ei ole piiratud eksklusiivsete kaupadega (teenustega), seega hõlmatud on igasugused vastavatesse klassidesse kuuluvad kaubad ja teenused. Apellatsioonikomisjon soovib siiski märkida seda, et isegi üksnes eksklusiivsete ja kallite kaupade tähistamiseks ei ole kaubamärgid piisavalt erinevad, et vältida tarbijate võimalikku eksitusse sattumist.

Ülaltoodud põhjendustel ning silmas pidades võrreldavate kaupade ja teenuste samaliigilisust ning suures osas identsust, leiab apellatsioonikomisjon, et käesoleval juhul on tõenäoline kaubamärkide „GA + kuju” ja „GG + kuju” äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas nende kaubamärkide assotsieerumine.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus GA Modefine S.A. kaubamärgile „GA + kuju” (rahvusvaheline reg nr 832340) Eestis õiguskaitse andmise kohta klassides 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 ja 35 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

Allkirjad:

S. Sulsenberg

K. Ausmees

H.-K. Lahek