

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1386-o

Tallinnas 17. juunil 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kirli Ausmees ja Tanel Kalmet vaatas kirjalikus menetluses läbi IC Company A/S vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi nr 1053501 IWEAR + kuju (R201001481) registreerimise kohta GUANGZHOU ZENGCHENG GUANGYIN GARMENT CO., LTD nimele klassis 25.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 07.02.2012 IC Company A/S (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi nr 1053501 IWEAR + kuju (R201001481) registreerimise kohta GUANGZHOU ZENGCHENG GUANGYIN GARMENT CO., LTD (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 25. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja patendivolinik Urmas Kauler.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1386 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Patendiameti kaubamärkide andmebaasis ja 01.12.2011 Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2011 lk 30 avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas võimaldada rahvusvahelisele kaubamärgile IWEAR Eesti Vabariigis õiguskaitset ja seda GUANGZHOU ZENGCHENG GUANGYIN GARMENT CO., LTD nimele klassis 25 - Clothing; layette; bathing suits; running shoes; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); neckties; scarfs; girdles; belts (clothing) / Rõivad; imikupesud; ujumistrikood; jooksukingad; kingad; peakatted; trikookaubad; kindad (rõivad); kaelasidemed; kaelasallid; vööd; rihmad (rõivad) (lisad 1 ja 2).

IC COMPANY A/S peab Patendiameti otsust nr 7/R201001481 rahvusvahelisele kaubamärgile IWEAR Eestis õiguskaitse võimaldamise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks, kuivõrd vaidlustaja nimele on Ühenduse kaubamärgi määruse (EL nõukogu määrus 40/1994/EÜ Ühenduse kaubamärgi kohta, avaldatud Euroopa Liidu Teatajas L 011, 14.01.1994, lk 1–36) alusel klassis 25 registreeritud Ühenduse kaubamärk INWEAR (lisa 3) ning kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) alusel Eesti kaubamärk IN-WEAR (lisa 4).

Vaidlustaja kaubamärk on juba 1969. aastal loodud moebränd ning selle kaubamärgiga tooteid müüakse enam kui 1400 müügikohas 30 riigis (lisa 5). Vaidlustaja kaubamärgiga esinduskauplused on näiteks Tallinnas Kristiine, Rocca al Mare ja Rotermanni keskuses (lisa 6).

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga.

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

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustatud kaubamärgi nr 1053501 IWEAR prioriteedikuupäev on 26.05.2010.

Vaidlustaja Ühenduse kaubamärk reg nr 002168284 on Eestis kehtiv alates 01.05.2004. Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 6 on vaidlustaja Ühenduse kaubamärk varasem taotleja kaubamärgist.

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 2 on vaidlustajale kuuluv Eesti kaubamärk reg nr 10860 varasem taotleja kaubamärgist, kuivõrd esimese prioriteedi kuupäevaks on 29.03.1990.

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad.

Varasem Ühenduse kaubamärk reg nr 002168284 on registreeritud muuhulgas klassis 25 kaupade *rõivad, jalatsid, peakatted* (ingl. k *clothing, footwear, headgear*) suhtes ning varasem siseriiklik kaubamärk nr 10860 on registreeritud klassis 25 kaupade *rõivad* suhtes.

Vaidlustatud kaubamärk hõlmab järgmisi kaupu klassis 25: *Rõivad; imikupesu; ujumistrikood; jooksukingad; kingad; peakatted; trikookaubad; kindad (rõivad); kaelasidemed; kaelasallid; vööd; rihmad (rõivad)* (ingl. k *Clothing; layette; bathing suits; running shoes; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); neckties; scarfs; girdles; belts (clothing)*).

Seega on võrreldavad kaubad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsed, sest vaidlustaja varasemad kaubamärgid hõlmavad kaupu, millede suhtes taotleja taotleb kaubamärgile IWEAR õiguskaitset.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi IWEAR registreerimiseks klassis 25 Eestis.

Tulenevalt kohtupraktikast tuleb tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi. Alljärgnevalt analüüsib vaidlustaja eelnimetatud aspekte.

Varasemad kaubamärgid 002168284 ja 10860	reg nr	Vaidlustatud kaubamärk 1053501	reg nr
INWEAR		IWEAR	
IN-WEAR			

Visuaalne aspekt

Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnast IWEAR ning sellel puuduvad täiendavad eristavad elemendid. Vaidlustaja registreeritud kaubamärgid INWEAR ja IN-WEAR on samuti sõnamärgid.

Ühesõnalised kaubamärgid on kokkulangevad viie tähe osas I/W/E/A/R. Vaidlustatud kaubamärgi erinevus esineb ainult tähe N puudumises. Sõnade esimene täht I ja lõpp WEAR on kokkulangevad. Lähtuvalt eeltoodust on kaubamärgid visuaalselt väga sarnased.

Foneetiline aspekt

Mõlemad kaubamärgid on kahesilbilised. Varasemaid kaubamärke hääldatakse kujul IN-WEAR ja vaidlustatud kaubamärki hääldatakse kujul I-WEAR. Kaubamärgid on foneetiliselt sarnased, sest tähiste struktuur on identne ja mõlemas kaubamärgis asuvad viis kokkulangevat tähte I/W/E/A/R täpselt samas positsioonis.

Semantiline aspekt

Vaadeldavatel kaubamärkidel puudub tavatarbija jaoks tähendus, mistõttu semantiline aspekt ei mõjuta kaubamärkide sarnasuse hindamist.

Võttes arvesse eelnimetatud visuaalseid ja foneetilisi kokkulangevusi, on kaubamärgid KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses sarnased.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt.

Euroopa Kohtu 11.11.1997 lahendi nr C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* punkt 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaatamata kaubamärkide keskosas esinevale mõningasele erinevusele on sõnade algustähe ja lõpuosa identsus piisav, et tarbija nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate kaubamärkide kasutajate vahel.

Kokkulangevused vaadeldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd suured, et tarbija eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast.

Segiajamise ja assotsieeruvuse tõenäosust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende häälduse järgi, mis käesoleval juhul on tugevalt sarnane.

Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahendi nr C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc* punkt 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi.

Kaubamärkide IWEAR ja INWEAR äravahetamise tõenäosust tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi IWEAR assotsieerumise tõenäosust varasemate kaubamärkidega INWEAR, suurendab asjaolu, et antud juhul taotleb taotleja kaubamärgile IWEAR kaitset identsete kaupade tähistamiseks, mille osas vaidlustaja kaubamärgid INWEAR juba omavad Eestis õiguskaitset.

Lähtudes põhimõttest, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna, jätavad võrreldavad kaubamärgid visuaalselt ja foneetiliselt sarnase mulje ning on tõenäoline kaubamärkide

äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid esineb alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning Patendiameti otsus tuleb tühistada. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja 3 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1 palub vaidlustaja vaidlustusavalduse rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile IWEAR (reg nr 1053501) Eesti Vabariigis kaitse võimaldamise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama rahvusvahelise kaubamärgi menetlust tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1053501 IWEAR andmetest;
2. väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2011, lk. 29;
3. väljatrükk OHIM-i kaubamärkide andmebaasist Ühenduse kaubamärgi reg nr 002168284 INWEAR andmetest;
4. väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi reg nr 10860 INWEAR andmetest;
5. majandusportaalil E24 15.11.2007 avaldatud artikkel "Homme avatakse Tallinna südalinnas Rotermanni Kaubamaja";
6. väljatükk veebilehelt <http://brand.inwear.com/en/Stores/>;
7. maksekorraldus nr 14753, 31.01.2012;
8. volikiri.

22.05.2012 ja 28.12.2012 esitas vaidlustaja täiendava avalduse ja oma lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole komisjonile oma seisukohti ega lõplike seisukohti esitanud ega Eestis endale patendivolinikku valinud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 03.06.2013.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse anda taotlejale Eestis õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1053501 IWEAR + kuju (R201001481) klassis 25 - Clothing; layette; bathing suits; running shoes; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); neckties; scarfs; girdles; belts (clothing) / Rõivad; imikupesu; ujumistrikood; jooksukingad; kingad; peakatted; trikookaubad; kindad (rõivad); kaelasidemed; kaelasallid; vööd; rihmad (rõivad).

Vaidlustajale kuuluvad varasemad Ühenduse kaubamärk reg nr 002168284 on registreeritud muuhulgas klassis 25 kaupade *rõivad, jalatsid, peakatted* (ingl. k *clothing, footwear, headgear*) suhtes ning varasem siseriiklik kaubamärk nr 10860 on registreeritud klassis 25 kaupade *rõivad* suhtes.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärgid on varasemad.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

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.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgi IWEAR + kuju registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Võrreldavate kaubamärkide kaubad on osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised. Võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased nii visuaalselt kui foneetiliselt.

Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnast IWEAR ning sellel puuduvad täiendavad eristavad elemendid. Vaidlustaja registreeritud kaubamärgid INWEAR ja IN-WEAR on samuti sõnamärgid.

Ühesõnalised kaubamärgid on kokkulangevad viie tähe osas I/W/E/A/R. Vaidlustatud kaubamärgi erinevus esineb ainult tähe N puudumises. Sõnade esimene täht I ja lõpp WEAR on kokkulangevad. Lähtuvalt eeltoodust on kaubamärgid visuaalselt väga sarnased.

Mõlemad kaubamärgid on kahesilbilised. Varasemaid kaubamärke hääldatakse kujul IN-WEAR ja vaidlustatud kaubamärki hääldatakse kujul I-WEAR. Kaubamärgid on foneetiliselt sarnased, sest tähiste struktuur on identne ja mõlemas kaubamärgis asuvad viis kokkulangevat tähte I/W/E/A/R täpselt samas positsioonis.

Vaadeldavatel kaubamärkidel puudub tavatarbija jaoks tähendus, mistõttu semantiline aspekt ei mõjuta kaubamärkide sarnasuse hindamist.

Võttes arvesse eelnimetatud visuaalseid ja foneetilisi kokkulangevusi, on kaubamärgid KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses sarnased.

Ei saa tähelepanuta jätta taotleja huvipuudust oma kaubamärgi õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole vaidlustusmenetlusest osa võtnud ning enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud. 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. Taotleja ei ole omale esindajat Eestis määranud ega oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (vt nt TsMS § 407 lg 1 jt). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (vt nt TsMS § 231 lg 2).

Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Komisjon saab eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitses Eestis huvitatud.

Komisjon nõustub vaidlustusavalduse väidetega ning leiab, et väljakujunenud olukorras, saab lugeda, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 41 lg 3 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 1053501 IWEAR + kuju (R201001481) registreerimise kohta GUANGZHOU ZENGCHENG GUANGYIN GARMENT CO., LTD nimele klassis 25 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni 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 menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

K. Ausmees

T. Kalmet

