

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1683-o

Tallinnas 27. novembril 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Edith Sassian ja Harri-Koit Lahek vaatas kirjalikus menetluses läbi John Rich & Sons Investment Holding Company (103 Foulk Road, Suite 200 Wilmington, Delaware 19803, USA) vaidlustusavalduse kaubamärgi „1928 WOOLISH www.woolish.ee (+kuju)“ (taotluse nr M201501130) registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus on võetud tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi apellatsioonikomisjon) menetlusse nr 1683 all.

I Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet on võtnud vastu otsuse registreerida kaubamärk „1928 WOOLISH www.woolish.ee (+kuju)“ (taotluse nr M201501130) Eigo Siimu (edaspidi taotleja) nimele. Otsuse kohaselt on kaubamärk registreeritud Patendiameti kaubamärgiregistris Nizza klassifikatsiooni klassides järgmiste kaupade ning teenuste suhtes:

Klass 23: villane lõng ja niit,

Klass 24: jäme villane riie, kangas; villane riie, kangas; padjapüürid,

Klass 25: kindad (rõivad); labakindad, käpikud; suusakindad; kampsunid; rõivad; kudumid (rõivad); jalatsid.

Kaubamärgi registreerimise otsuse on vaidlustanud John Rich & Sons Investment Holding Company (edaspidi vaidlustaja).

II Vaidlustaja põhiseisukohad

Apellatsioonikomisjonile esitatud vaidlustusavalduse kohaselt on vaidlustaja nimele registreeritud Eestis õiguskaitset omavad Euroopa Liidu kaubamärgid:

Reproduktsioon, reg. nr	Õiguskaitse alates	Tähistatavad kaubad
WOOLRICH reg. nr 012551016	30.01.2014	Klass 23: <i>Lõngad ja niidid.</i> Klass 24: <i>Tekstiilid ja kangad; Rõivaste valmistamise tekstiilmaterjalid; Aksessuaaride valmistamise tekstiilmaterjalid; Rõivaste voodrikangad; Veekindlad tekstiilkangad; Riie kasutuseks kottide valmistamisel; Jalatsiriie; Voodipesu, voodiriided, vooditekid (katted), voodikatted; Lauapesu, Lauakatted, Lauapesu ja Linikud; Köögipesu; Vannirätikud ja Saunapesu.</i>

 <p>reg. nr 004699021</p>	<p>03.11.2005</p>	<p>Klass 18: <i>Pagas, pakendid, kotid, rahataskud, rahakotid ja käekotid.</i></p> <p>Klass 25: <i>Meeste ja naiste spordirõivad ja ülerõivad, kingad, vööd, kübarad ja sukakaubad.</i></p>
 <p>reg. nr 000583989</p>	<p>04.07.1997 (Eestis alates 01.05.2004)</p>	<p>Klass 25: <i>Blankets.</i></p> <p>Klass 25: <i>Clothing; headgear and footwear for men, women and children; caps, hats, trousers, slacks, shorts, vests, shirts, T-shirts, blouses, dresses, jumpers, coats, jackets, raincoats, parkas, jeans, sweaters, skirts, swimwear, overalls, overcoats, polo shirts, sweatshirts, tanktops, cardigans, sports shirts, sweatpants, pullovers, socks, scarves; footwear for the purpose of sport, walking or hiking.</i></p>

Vaidlustusavalduse kohaselt on kaubamärgi „1928 WOOLISH www.woolish.ee (+kuju)“ registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ja § 9 lg 1 punktiga 6.

Vaidlustaja WOOLRICH ja WOOLRICH (+kuju) kaubamärgid on varasemad taotleja „1928 WOOLISH www.woolish.ee (+kuju)“ kaubamärgist. Vaidlustaja kaubamärgid ning taotleja kaubamärk on sarnased. Taotleja kaubamärgiga tähistatavad klasside 23, 24 ja 25 kaubad on identsed ja sarnased vaidlustaja kaubamärkide kaupadega. Lõppastmes on tõenäoline vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamine ning assotsieerumine asjaomaste tarbijate poolt. Taotleja kaubamärgi „1928 WOOLISH www.woolish.ee (+kuju)“ osas esineb KaMS § 10 lg 1 p 2 märgitud õiguskaitsse andmist välistav asjaolu.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p 6 rikkumisega selgitab vaidlustaja, et taotleja kaubamärk „1928 WOOLISH www.woolish.ee (+kuju)“ sisaldab viidet aastale 1928. Arvestades, et taotlejaks on füüsiline isik Eigo Siimu, eksitab kaubamärk tarbijaid sellega tähistatavate klasside 23, 24 ja 25 kaupade omaduste suhtes, luues eksliku seose aastaga 1928.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „1928 WOOLISH www.woolish.ee (+kuju)“ (registreerimistaotlus M201501130) klassi 23 kaupade villane lõng ja niit, klassi 24 kaupade jäme villane riie, kangas; villane riie, kangas; padjapüürid ja klassi 25 kaupade kindad (rõivad); labakindad, käpikud; suusakindad; kampsunid; rõivad; kudumid (rõivad); jalatsid osas taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

5. augustil 2016 esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad. Kaubamärgiõiguses on levinud põhimõte, et tarbija silmis eristavad kombineeritud kaubamärke peaausjalikult nende sõnalised osad. Taotleja kaubamärki eristab peaausjalikult sõnaline tähis „WOOLISH“ (seda enam, et ka kujutatud domeeninimi kordab antud tähist). Vaidlustaja kaubamärk WOOLRICH ja taotleja kaubamärgi domineeriv ja seda

peasjalikult eristav osa „WOOLISH“ langevad kokku enamikes tähtedes (WOOL_I_H). Need on visuaalselt sarnased. Foneetiliselt koosnevad tähised WOOLRICH ja WOOLISH mõlemad kahest silbist (WOOL-RICH versus WOOL-ISH). Tähised on seega foneetiliselt sarnased. Täenduslikult ei ole keskmisel tarbijal võimalik tähiseid WOOLRICH ja WOOLISH aga üksteisest eristada. Järeldub, et taotleja kaubamärk on seda peamiselt eristava sõnaosa WOOLISH tõttu vaidlustaja WOOLRICH kaubamärgiga visuaalselt ja foneetiliselt sarnane ning sellest tähenduslikult eristumatu.

Võrreldes vaidlustaja kaubamärki WOOLRICH (+kuju) (reg nr 004699021) taotleja kaubamärgiga selgitab vaidlustaja, et antud juhul on ka vaidlustaja kaubamärk kombineeritud tähis, mis koosneb lamba kujutisest, ning erinevatest sõnalistest tähistest. Viimaste hulka kuuluvad vaidlustaja tegelikule loomise aastale viitav „EST 1830“ (vt Wikipedia väljatrükk lisa 1: „Woolrich, Inc., founded in 1830 by John Rich and Daniel McCormick“). Lisaks ka sõnaline tähis „Woolrich“, registreeritud kaubamärki tähistav „R“ ning vaidlustaja aadress. Arvestades taaskord, et kombineeritud kaubamärke eristavad peasjalikult nende sõnalised osad, eristab seda vaidlustaja kaubamärki peamiselt lambal kujutatud sõnaline tähis „Woolrich“.

III Taotleja põhiseisukohad

Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu. Taotleja kaubamärgis sisalduv WOOLISH on ingliskeelne sõna ning tähendab inglise keeles „villane“ või „villataoline“ (väljatrükk inglise keele sõnaraamatust wordsense.eu). Sõna on kasutusel inglise keeles rõivatoodete omadustele viitamiseks (väljatrükkid Internetist). Taotleja kaupade loetelu sisaldab kl 23, 24 ja 25 kaupu, mis koosnevad või mille koostises kasutatakse villa. Seega on tähis WOOLISH kirjeldav taotluses nimetatud kaupade osas, kuna näitab kaupade omadusi (koostis, materjal). Seda kinnitab ka varasem Patendiameti praktika, mille kohaselt on WOOLISH loetud kaubamärgitaotleja kaupade suhtes kirjeldavaks tähiseks (Patendiameti teade).

Võrreldes asjakohaseid kaubamärke, on ilmne, et tervikuna jätavad need täiesti erineva üldmulje, mille alusel keskmine tarbija teeb kaubamärkidel lihtsalt vahet. Vaidlustaja on keskendunud üksnes sarnaste elementide võrdlusele. Sealjuures on jäetud tähelepanuta, et sarnasus seisneb üksnes sõnaliste tähiste algusosas WOOL (vill), mis on kirjeldav ja tavapärane ning lamba kujutise idee kasutamises. Neil põhjustel on vaidlustusavalduses toodud järeldused märkide sarnasuse kohta ekslikud ja alusetud.

Taotleja kaubamärgi võrdlus sõnamärgiga WOOLRICH (reg nr 012551016). Sõnamärk WOOLRICH on kahest sõnast WOOL + RICH koosnev liitsõna. WOOL tähendab inglise keeles „villa“. See on kauba materjali näitav tähis ning kl 23, 24 ja 25 kaupade suhtes täielikult kirjeldav ning eristusvõimetu. „WOOL-“ algusega kaubamärke on erinevate ettevõtjate nimele kl 23, 24 ja 25 registreeritud ligi 50, nt WOOLLAND, WOOLSTAR, WOOLCO, WoolFusion, WOOLPOWER, Woolworth, WOOLISTIC, WOOLIFE, Woolers, WOOLMARK, WOOLINI jne (Lisa 4 – väljatrükkid EL kaubamärkide andmebaasist).

Väljakujunenud kohtupraktika järgi tuleb kaubamärke kui tervikuid võrrelda visuaalsest, foneetilisest ja kontseptuaalsest aspektist, hinnates neist tekkitavat üldmuljet ning eriti arvesse võttes nende eristusvõimelisi ja domineerivaid osi (C-251/95, Sabel, p 23). WOOL on kirjeldav ja erinevates kaubamärkides laialdaselt kasutatav (tavapärane) algusosa. Sellises olukorras pöörab tarbija rohkem tähelepanu muudele elementidele, mitte eristusvõimetu algusosale WOOL. Võrreldavate kaubamärkide sõnaliste elementide lõpuosad -RICH ja -ISH on selgelt erinevad. Esimene on omaette tähendusega ingliskeelne tavakeele sõna (inglise keeles „rikas“). Teine aga järelliide, mida inglise keeles kasutatakse nimisõna muutmiseks omadussõnaks (wool – woolish /vill – villane või villalaadne; girl – girlish / tüdruk – tütarlapselik) või omadussõna muutmiseks teiseks omadussõnaks (nt red – reddish / punane – punakas) (väljavõte J. Silveti Inglise-Eesti sõnaraamatust).

Eeltoodust tulenevalt erinevad võrreldavad sõnalised tähised kontseptuaalselt, sh on neil erinev tähendus. Alusetu ja väär on vaidlustaja väide, et tähenduslikult ei ole võimalik keskmisel tarbijal neid

sõnu eristada. Asjaolu, et mõlema sõna tähendus seondub villaga, ei ole antud asjas piisav pidamaks tähiseid tähenduslikult eristamatuks. Lisaks ei ole see seos ka määrav, sest tarbijal tekib konkreetsete kaupade tõttu seos villaga kaubamärkidest olenemata, kuna nende märkidega tähistatakse kaupu, mille koostises kasutatakse villa. Lisaks erinevad kaubamärgid kontseptuaalselt ainuüksi seetõttu, et vaidlustaja kaubamärk on sõnamärk, kuid taotleja oma kujunduslik märk. Nii sisaldab taotleja kaubamärk lisaks sõnalisele elemendile WOOLISH ka aastaarvu 1928, taotleja domeeninime www.woolish.ee ning lamba kujutist. Samal põhjusel erinevad kaubamärgid ka visuaalselt. Tulenevalt sõnade WOOLRICH ja WOOLISH algusosade WOOL- tavapärasusest ja lõpuosade erinevast hääldusest [-ritš] vs [-iš], on kaubamärgid selgesti erinevad ka foneetiliselt. Kuna taotleja kaubamärk ei ole kontseptuaalselt, visuaalselt ega foneetiliselt sarnane vaidlustaja kaubamärgiga WOOLRICH (reg nr 012551016), ei saa kaubamärke tervikuna lugeda sarnasteks. Seega puudub alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks.

Taotleja kaubamärgi võrdlus kujutismärgiga Woolrich (reg nr 004699021). Võrreldavates kaubamärkides saaks sarnasteks elementideks pidada üksnes sõnaliste elementide algusosi WOOL- ning lamba kujutise idee kasutamist. Märkide üldmulje tervikuna on aga täielikult ja silmatorkavalt erinev. Nagu ülal selgitatud, vaidlustaja kaubamärk ei anna talle õigust keelata kauba omadusi näitava tähise WOOLISH kasutamist. Samuti on tavapärase lamba kujutise kasutamine kl 23, 24 ja 25 kaupade kaubamärkides (Lisa 6 – väljavõtted EL kaubamärkide andmebaasist). Kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määratleb registrisse kantud reproduktsioon. Vaidlustaja ei saa monopoliseerida lamba külgvaates kujutise kasutamise ideed. Vaidlustaja kaubamärk on kujundatud täielikult teistsugusena. Lisaks eelnevalt käsitletud sõnaliste elementide erisustele on täiesti erinevad:

- a) värvitoonid - punane ja valge mustal taustal vs rohekassinine valgel taustal;
- b) sõnalise elemendi paigutus - diagonaalis alt üles jooksev ja lamba kujutist kattev punane kirjatähtedes tekst (sõna ja kujutis kattuvad) vs suurtähtedes kirjutatud sõna kujutiselemendi all (kõik elemendid selgelt eraldiseisvad);
- c) lammaste kujutised on täielikult erinevad;
- d) aastaarvud ja nende asetus on erinevad;
- e) vaidlustaja kaubamärgi allosas olev tekst viitab vaidlustaja asukohale (Woolrichi linn, Pennsylvania osariik). Taotleja kaubamärgis sisalduv .ee lõpuline domeeninimi viitab selgesti taotleja Eesti päritolule.

Loetletud arvukad visuaalsed ja kontseptuaalsed erinevused jätavad võrreldavatest kaubamärkidest selgelt erineva üldmulje. Kaubamärkide eristusvõimetute ja tavapäraste elementide teatav kokkulangevus on üksnes tavapäraste ideede tasandil (villa sisaldavad kaubad; lamba kujutis). See ei anna alust pidada neid tähiseid tervikuna sarnasteks. Eeltoodust tulenevalt puudub KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Taotleja kaubamärgi võrdlus kujutismärgiga Woolrich (reg nr 000583989). Võrreldavad kaubamärgid on üldmuljelt silmatorkavalt erinevad. Lisaks eelnevalt käsitletud sõnaliste elementide erisustele on täiesti erinevad:

- a) värvitoonid – kreemjas tekst punase-musta mustri taustal vs rohekassinine valgel taustal;
- b) sõnalise elemendi paigutus - diagonaalis alt üles jooksev hele kirjatähtedes tekst tumedal taustal vs suurtähtedes kirjutatud sõna kujutiselemendi all;
- c) kujunduselemendid on täielikult erinevad;
- d) aastaarvud ja nende asetus on erinevad;
- e) taotleja kaubamärgis sisalduv .ee lõpuline domeeninimi viitab selgesti taotleja Eesti päritolule.

Märkide võrdlusest nähtuvalt on taotleja kaubamärk visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt selgelt erinev vaidlustaja kaubamärgist. Eeltoodust tulenevalt puudub KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Kuna võrreldavad kaubamärgid ei ole tervikuna sarnased, siis puudub antud juhul segiajamise tõenäosus. Ainuüksi kaupade omadusi näitava sõna WOOLISH sisaldumisest taotleja kaubamärgis ei saa järeldada, et tarbija ajab taotleja kaubamärgi segamini vaidlustaja kaubamärkidega. Lisaks on WOOL- algusega kaubamärke palju ja sõna WOOL tavapärane, kirjeldav ja eristusvõimetu. Kaubamärkide eristusvõimete ja tavapärase elementide teataval määral kokkulangevus ei anna alust pidada neid tähiseid tervikuna sarnasteks. Samuti on antud asjas oluline, et riidekaupade ostmisel on tarbija keskmisest tähelepanelikum, kuna olulist rolli ostuotsuse tegemisel mängib kauba materjal, värvus ja suurus.

Taotleja leiab, et vaidlustaja ei ole asjast huvitatud isik vaidlustamaks taotleja kaubamärgi registreerimist KaMS § 9 lg 1 p 6 alusel. KaMS § 41 lg 2 sätestab, et asjast huvitatud isik võib apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Vaidlustaja ei ole asjast huvitatud isik nõudmaks Patendiameti otsuse tühistamist KaMS § 9 lg 1 p 6 alusel. Vaidlustaja väited nagu eksitaks taotleja kaubamärk tarbijaid tulenevalt selles sisalduvast aastaarvust 1928, ei riiva mingil moel vaidlustaja õigusi. Kohtupraktikas on korduvalt selgitatud, et Eestis ei ole nn populaarkaebuste esitamine lubatud. Sel põhjusel tuleb jätta läbi vaatamata vaidlustusavaldus osas, mis puudutab KaMS § 9 lg 1 p 6 alusel esitatud vaidlustaja nõuet.

Kui apellatsioonikomisjon peaks eeltoodust hoolimata vajalikuks vaidlustusavaldus läbi vaadata KaMS § 9 lg 1 p 6 sätestatud aluse osas, siis selgitab taotleja, et aastaarv 1928 tähistab taotleja peres rõivaste ja tekstiilkaupade ettevõtlusega tegelemise algust. Nimetatud aastal avas taotleja vana-vanaema Viljandis enda valmistatud rõivaste ja tekstiilkaupade äri. Sellest ajast alates on taotleja peres vastavat oskusteavet põlvest põlve edasi antud. Ka taotleja vanaema ja ema töötasid tekstiilkaupade valdkonnas. Taotleja kaubamärki kandvaid tooteid tehakse Viljandis ka praegu. Seega näitab aastaarv 1928 taotleja pereettevõtte ajaloolist järjepidevust ning ei eksita mingil moel tarbijaid.

Arvestades kõike eeltoodut on Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta õige ning KaMS-ga kooskõlas. Taotleja palub jätta vaidlustusavalduse täielikult rahuldamata. Kuna puudub KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eeltingimus – märkide identsus või sarnasus, siis ei ole vajadust võrrelda kaupade loetelusid. Eelnevast nähtuvalt ei ole tõenäoline, et tarbijad võiks võrreldavad kaubamärgid omavahel segamini ajada või uskuda, et need tulevad samast allikast. Kõike eeltoodut arvesse võttes on õiguspärane Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele.

IV Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja teatas, et jääb täielikult oma vaidlustusavalduses ja täiendavates seisukohtades esitatu juurde.

V Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja teatas, et jääb kõikide oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ning palub jätta vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

VI Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.

Käesolevas asjas väidab vaidlustaja, et kaubamärgi „1928 WOOLISH www.woolish.ee (+kuju)“ (registreerimistaotlus M201501130) registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ja § 9 lg 1 punktiga 6.

Vaidlustusavalduse kohaselt on taotleja kaubamärk äravahetamiseni sarnane vaidlustaja kaubamärkidega WOOLRICH (reg. nr 012551016), WOOLRICH (+kuju) (reg. nr 004699021) ja WOOLRICH (+kuju) (reg. nr 000583989) (tähiste reproduktsioonid esitatud eespool).

Poolte vahel ei ole vaidlust selles, et:

- vaidlustaja kaubamärgid omavad Eestis õiguskaitset ning on taotleja kaubamärgist varasemad;
- vastandatud tähistega kaitstavad kaubad on identsed ja samaliigilised.

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.

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab äravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema üldmuljele, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente. Euroopa Kohtu praktika kohaselt segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile. Tarbijal üldjuhul puudub võimalus märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mälus talletatud pilti varasemast märgist.

Taotlejale kuulub kujutismärk, mille reproduktsioon on järgmine:



Taotleja kaubamärk on kujutismärk, mille elemendid on kujutatud valgel taustal rohekassinises põhivärvis. Kaubamärgi ülemises osas on esitatud kitse, lamba, mufloni või mägikitse meenutava looma dekoratiivvormis kujutis. Tähistes keskel on kujutatud number 1928, mis võib tarbijas tekitada assotsiatsioone, et sellega viidatakse aastaarvule. Tähistes mõttelist keskosa läbib horisontaalne joon, mille all on suurte trükitähtedega sõna „WOOLISH“. Selle all omakorda domeenimi www.woolish.ee. Looma kujutis ja sõna „WOOLISH“ on kujutatud teistest elementidest tajutavalt suurematena, millistena jäävad need tarbijale hästi silma. Vähemmärgatavad on number 1928 ning domeenimi, kuivõrd need on esitatud väiksemas kirjas.

Sõna „WOOLISH“ osundab ingliskeelsele sõnale „wool“, mis tõlkes tähendab vill. Sõnalõpu „ish“ lisamisel muutub sõna „wool“ nimisõnaline tähendus omadussõnaliseks (vt taotleja vastuse lisa 1, wordsense.eu). Sõna „woolish“ on tõlgitav kui villane või villalaadne.

Apellatsioonikomisjoni praktikas on sedastatud, et Eesti tarbijad on üldiselt hea inglise keele oskusega. Arvestatav osa Eesti keskmisest tarbijaskonnast saab aru vähemalt enamlevinumatest ingliskeelsetest sõnadest ja nende tähendusest. Pealegi on rõivaste ja riidematerjalide valdkonnas levinud, et toote etiketil viidatakse kauba valmistamisel kasutatud peamistele materjalidele, millede hulka kuulub ka vill. Riidematerjalide ning riiete etikettide juures on üsna levinud toodete valmistamisel kasutatud materjalide märkimine, seejuures inglise keeles (eriti imporditud kaupade juures). Seetõttu on tõenäoline, et igapäevaselt jaekabaanduses riidetoodete ostmisel ja nende omaduste hindamisel või riiete kasutamisel puutuvad Eesti tarbijad kokku ka sõnaga „wool“. Sõna „wool“ on seega ka Eesti tarbija jaoks üsna levinud ingliskeelne sõna. Arvestades tarbijate üsna head inglise keele oskust on enam kui tõenäoline, et tarbijatele on sõna tähendus teada. Sõnalõpp „-ish“ ei muuda oluliselt sõna kirjalpilti ning selle tähendus jääb sisuliselt samaks.

Lähtudes eeltoodust apellatsioonikomisjon nõustub taotleja seisukohaga, et sõna „woolish“ on kaubamärgitaotluses viidatud klassides 23, 24 ja 25 nimetatud kaupade osas kirjeldav KaMS § 9 lg 1 punkt ja 3 tähenduses, kuna näitab kaupade omadusi (koostis, materjal). Kirjeldavuse tõttu on sõna „woolish“ KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt eristusvõimetu. Sõna eristusvõime puudumine vähendab selle domineerivust kaubamärgi üldpildis, kuna tarbija ei pruugi vastavat osa tajuda kaubamärgi päritolutähise elemendina. Seetõttu ja võttes arvesse kaubamärgi kujunduslikke ning sõnalisi osasid ja nende paiknemist tähises, leiab apellatsioonikomisjon, et taotleja kaubamärgi domineerivamaks osaks on ennekõike looma dekoratiivvormis kujutis, mida vähemal määral täiendavad kaubamärgi ülejäänud elemendid, sealjuures sõna „woolish“ (selles tähenduses, et sõna „woolish“ ei jää tarbijal täielikult tähelepanuta).

Võrreldes vastandatud kaubamärke tuleb tõdeda, et vaidlustaja kaubamärk nr 012551016 on sõnaline tähis, mis koosneb ühest trükitähtedega sõnast „WOOLRICH“. Kaubamärgil puuduvad taotleja kaubamärgiga identsed või sarnased kujutisosad. Taotleja tähises omakorda puudub vaidlustaja kaubamärgisõna „WOOLRICH“. Kaubamärgid sarnanevad kaubamärgi koosseisus oleva sõnaalguse „WOOL-“, poolest, kuid see on taotleja tähises eristusvõimetu ja vähedomineeriv. Asjaomaste tähiste domineerivamad ja eristavamad elemendid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt tajutavalt erinevad. Kaubamärkide sarnasused tulenevad identsest sõna algusest, mis muudab kaubamärkide sõnalised osad visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt mõnevõrra sarnasteks, kuid tähiste ühisosa on taotleja kaubamärgis siiski oluliselt tagasihoidlikum ning ei toimi kirjeldavuse ja eristusvõime puudumise tõttu päritolu tähist identifitseeriva elemendina. Sõnade „Woolrich“ ja „Woolish“ võrdlusanalüüs hõlmab kõiki vaidlustusavalduses märgitud vaidlustaja kaubamärke, mistõttu ei pea apellatsioonikomisjon vajalikuks eeltoodud seisukohti ülejäänud tähiste juures korrata.

Vaidlustaja teine kaubamärk (reg. nr 004699021) on kujutismärk, mis sisaldab sarnaselt eelmise kaubamärgiga sõna „Woolrich“. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärgis on sõna „Woolrich“ asetus, värvitoon ja kirjastiil oluliselt teistsugused võrreldes taotleja kaubamärgiga. Vaidlustaja varasem kaubamärk koosneb risküliku kujulisest mustast taustast, mille äärt palistab valge joon (tajutav õmblusena), tähise keskel on diagonaalis punaste kirjatähtedega sõna „Woolrich“, sõnade taustal lamba või kitse kujutis, kaubamärgi paremas ülemises nurgas on kombinatsioon „Est 1830“, paremal pool punase ringi sees täht „R“ ning kaubamärgi alumises sektoris sõnad „WOOLRICH WOOLEN MILLS WOOLRICH, PA“. Mõlemas tähises on kasutatud looma kujutist, mis keskse paigutuse ja suuruse tõttu on visuaalselt lihtsasti märgatavad. Nimetatud kujutiselemendi kasutamise tõttu on märkidel mõningane sarnasus, kuid samal ajal on kujutiste visuaalne väljenduslaad tajutavalt erinev (ühel juhul tõetruum, hilisemal märgil kujutatud kaasaegsemas stiilivõtmes, mis on varasemast kaubamärgist erinev). Kaubamärkide võrdlusest järeldub, et tähiste reproduktsioonid erinevad tähistes kasutatavate elementide, nende stiili ja asetuse poolest. Kaubamärgid sisaldavad peaausjalikult üksteisest erinevaid elemente ja vähesel määral sarnasusi. Sellest tulenevalt on kaubamärkide visuaalsed, foneetilised ja semantilised erinevused olulisemad võrreldes kaubamärkide mõningate sarnasustega.

Viimaseks käsitleb apellatsioonikomisjon vaidlustaja väidet, mille kohaselt on taotleja kaubamärk äravahetamiseni sarnane vaidlustaja tähisega nr 000583989. Kaubamärk koosneb riskülikust, mille taust meenutab punaruudulist riidekangast. Tähist läbib keskel diagonaalselt kollases või kuldses kirjas sõna „Woolrich“. Kaubamärgi taust ja sõna „Woolrich“ jäävad tarbijale hästi silma. Keskse sõna all paremas sektoris asub kombinatsioon „SINCE 1830“ andes tarbijale teavet, et kaubamärgiga hõlmatud kaupasad toodetakse alates 1830.aastast. Võrreldes taotleja kaubamärki vaidlustaja tähisega on näha, et sarnased on taaskord kaubamärkide sõnade algused („Wool-“). Ülejäänud osas on kujutismärkide tunnusjooned märgatavalt teistsugused. Vaidlustaja tähisel puuduvad taotleja kaubamärgile omane kujundus, sh sõnade paigutus, kirjastiil ning looma kujutis. Taotleja tähises ei ole kasutatud vaidlustaja märgi riskülikulaadset tausta ning värvikombinatsiooni. Nimetatud erinevused on piisavad, et tajuda kaubamärke visuaalses, foneetilises ja kontseptuaalses kontekstis erinevalt.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus. Kaubamärkide äravahetamine tähendab tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt. Vaidlust pole, et kaubamärkidega tähistatavad tooted on osaliselt identsed ja samaliigilised. Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkidega kaitstavate toodete, nagu need on menetlusosaliste poolt esitatud, sihtgrupiks on lõpptarbijad, millest tuleb lähtuda äravahetamiseni sarnasuse hindamisel. Kaubamärkide võrdlemisel tuvastas apellatsioonikomisjon eelnevalt, et tähised on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevad. Kaubamärkide peamine sarnasus seisneb sõnaosa „WOOL-“, kasutamises. Samal ajal on taotleja tähises sõna „WOOLISH“ tarbija jaoks eristusvõimetu, mistõttu nad ei taju seda osa taotleja kaubamärgi identifitseeriva elemendina. Vaidlustaja kahe kaubamärgi ja taotleja tähise vahel võib teatud visuaalselt ning kontseptuaalselt sarnaseid assotsiatsioone tekitada looma kujutise kasutamine. Kuid arvestades kujutiste eelnevalt tuvastatud erisusi ning pidades silmas, et kaubamärkides on lisaks mitmeid teisigi olulisi erinevusi, on mõningased sarnasused tähiste üldpildis minimaalsed. Kaubamärkide erinevused neutraliseerivad osalise sarnasuse ja muudavad kaubamärgid üldmuljelt erinevateks. Neil kaalutlustel asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et kaubamärkide erinevused on üldpildis piisavad, et vältida kaubamärkide äravahetamine, sh assiotseerumine. Sellest tulenevalt ei ole alust tuvastada, et avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Kaubamärgid ei ole KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt äravahetamiseni sarnased, sh assotsieeruvad.

Järgmiseks võtab apellatsioonikomisjon seisukoha vaidlustaja väite suhtes, mille kohaselt on kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktiga 6. Nimetatud sätte kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Apellatsioonikomisjon nõustub taotlejaga, et kaubamärgi registreerimise tühistamise nõude esitamise aluseks peab isikul olema õigustatud huvi. Vastavalt KaMS § 41 lg 2 esimesele lausele asjast huvitatud isik võib tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Apellatsioonikomisjon on varasemalt selgitanud, et taotleja õigust kaubamärgile saab vaidlustada üksnes asjast huvitatud isik ja seadus ei võimalda vaidlustusavaldust esitada kellegi teise või avalikes huvides. Asjast huvitatud isikuks KaMS § 41 lõike 2 mõttes tuleb pidada isikut, kelle õigusi ja/või kohustusi võib vaidlustatav kaubamärk riivata. KaMS § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud kaubamärgi õiguskaitset välistavaid asjaolusid puudub vajadus hinnata juhul, kui sellistele asjaoludele on vaidlustusavalduses tuginenud isik, kellele ei kuulu varasem õigus, mis väidetavalt peaks kaubamärgi õiguskaitse välistama (vt nt otsus nr 1480, otsus nr 699). Vaidlustaja väidab, et taotleja kaubamärgis aastaarvu 1928 kasutamine võib eksitada tarbijat, kuid ei ole põhjendanud ega tõendanud, kuidas nimetatud asjaolu riivab vaidlustaja subjektiivseid õigusi KaMS § 41 lg 2 tähenduses. Et vaidlustajale kuuluvad tema nimele ülalpool nimetatud registreeritud kaubamärgid, ei

loo iseenesest õigustatud huvi teisele isikule kuuluva tähise vaidlustamiseks KaMS § 9 lg 1 alusel, kuna see, milline on taotleja kaubamärgiga tähistatavate kaupade tootmise ajalugu (st kas taotleja on oma toodangut turustanud järjepidevalt alates 1928), ei puuduta antud juhul vaidlustaja kaubamärgiõigusi. Sellest tulenevalt jätab apellatsioonikomisjon vaidlustavalduse kaubamärgi KaMS § 9 lg 1 p 6 alusel tühistamiseks rahuldamata.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1, KaMS § 9 lg 1 p 6 ja § 10 lg 1 p 2, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

1. Jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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 menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

P. Lello

E. Sassian

H.-K. Lahek