

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1570-o

Tallinnas 02. märtsil 2018

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Margus Tähepõld ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi H&M Hennes & Mauritz AB vaidlustusavalduse kaubamärgi "H&A Accessories" (taotlus nr M201301225) registreerimise kohta Nordix Expert OÜ nimele.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 01.02.2014 H&M Hennes & Mauritz AB (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi "H&A Accessories" (taotlus nr M201301225) registreerimise kohta Nordix Expert OÜ (edaspidi ka taotleja) nimele.

Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud patendivolnik Raivo Matsoo, RM Hirvela Patendibüroo OÜ. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1570 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult:

- 01.10.2014 avaldati „Eesti Kaubamärgilehes“ teade Patendiameti otsuse kohta registreerida Eestis kaubamärk järgmiste andmetega:

Registreerimistaotluse number:	M201301225	
Taotluse esitamise kuupäev:	16.12.2013	
Kaubamärk		Sõnaline osa: „H&A ACCESSORIES“
Taotleja:	Nordix Expert OÜ, Võidu 53-58, Rakvere 44313, Lääne-Viru maakond, EE	
Klass 9:	päikeseprillid	
Klass 14:	amuletid (juveeltooted); ehted (juveeltooted); ehtekarbid (laekad); juveeltooted; kaelakeed (juveeltooted); ketid (juveeltooted); käe-, taskukellad; käekellad, randmekellad; käekellarihmad; käevõrud (juveeltooted); kõrvarõngad; lipsuklambrid, -kinnitid; lipsunõelad; nipsasjad (juveeltooted); prossid (juveeltooted); pärlid (juveeltooted); sõrmused (juveeltooted); võtmerõngad (ripatsitega võtmehoidjad).	
Klass 18:	nahast kotid pakkimiseks (ümbrised, vutlarid); käekotid; nahkrihmad; rahakotid; rahataskud; seljakotid; vihmavarjud; visiitkaardihooldikud; võtmetaskud.	

Adress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

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

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

Klass 25:	kaelarätikud; kaelasallid, kaelarätid; vööd, rihmad (rõivad); õlarätid, õlasallid.
Klass 26:	juuksed; juuksehted; juuksekiharad; juuksenõelad; pikad juuksenõelad; juuksepaelad, juukselindid; juuksepannlad, juukseklambrid; juuksepeikendused; juukserullid; juuksetutid või suletutid (ehistutid).
Klass 35:	kaupade demonstreerimine; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; müürilehtede ülespanemine, üleskleepimine, jaemüük (kolmandatele isikutele); näidiste (proovide) levitamine; reklaam; reklaammaterjalide levitamine.

Rootsi firma H & M Hennes & Mauritz AB on seisukohal, et ülaltoodud kaubamärgi registreerimine Eesti äriühingu Nordix Expert OÜ nimele on seadusevastane ja tuleb tühistada. Vastav põhjendus on toodud allpool.

2. Kaubamärgi „H&A ACCESSORIES + kuju” (kaubamärgitaotlus nr M201301225) Eesti äriühingu Nordix Expert OÜ nimele registreerimise seadusevastasuse põhjendus

2.1. Vaidlustustaja omab Eestis õiguskaitset järgmistele kaubamärkidele:

2.1.1. Eesti kaubamärgiregistreering nr 21422 kombineeritud kaubamärgile sõnalise osaga „H & M“, nimelt



mis sai 13.11.1996 Eestis õiguskaitse kõigi klassidesse 3, 14, 18, 25 ja 28 kuuluvate kaupade mahus (lisa 2) ja mille õiguskaitse piiras kaubamärgiomanik 30. novembril 2014 esitatud taotluse alusel järgmisele loetelule (märkus: loetelu piirangu taotlus on toodud lisas 3 ja vastab Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 004320371 olevale loetelule):

klass 3: pesuvalgendid ja muud pesupesemisvahendid; puhastus-, poleerimis-, küürimis- ja hõõrumisvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapulbrid ja –pastad;


klass 14: ehted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid;

klass 18: nahk ja kunstnahk ning nendest materjalidest valmistatud tooted, mis ei esine teistes klassides; loomanahad; kohvid ja reisikotid; vihmavarjud, päikesevarjud ja jalutuskepid; piitsad, rakmed ja sadulsepatooted;

klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted;

Registreeringu andmete muudatuse kohta pidi vaidlustaja teatama pärast Patendiameti vastava teate kättesaamist.

2.1.2. Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 004320371 (esitamise kuupäev 03.03.2005;

registreeringu kuupäev 28.05.2008;) kombineeritud kaubamärgile sõnalise osaga „H & M“  kaupade loeteluga: klass 3: pesuvalgendid ja muud pesupesemisvahendid; puhastus-, poleerimis-, küürimis- ja hõõrumisvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapulbrid ja –pastad;

klass 14: ehted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid;

klass 18: nahk ja kunstnahk ning nendest materjalidest valmistatud tooted, mis ei esine teistes klassides; loomanahad; kohvid ja reisikotid; vihmavarjud, päikesevarjud ja jalutuskepid; piitsad, rakmed ja sadulsepatooted;

klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

2.1.3. Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000984781 sõnamärgile “H&M” järgmiste registreeringu andmetega: taotluse esitamise kuupäev 04.11.1998; registreeringu kuupäev 15.02.2000;

Eesti Vabariigi suhtes õiguskaitse alates kuupäevast 01.05.2004; registreering kehtiv kuni kuupäevani 04.11.2018; kaupade loetelu inglise ja eesti keeles:

klass 14: *Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments* (loetelu tõlge eesti keelde: väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveeltooted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid (kellad ja kronomeetrid);

klass 18: *Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery* (loetelu tõlge eesti keelde: nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted);

klass 25: *Clothing, footwear and headgear* (loetelu tõlge eesti keelde: rõivad, jalatsid, peakatted).

2.1.4. Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 002662799 (taotluse esitamise kuupäev 22.04.2002; registreeringu kuupäev 15.06.2004; Eesti Vabariigi suhtes õiguskaitse alates kuupäevast 01.05.2004; registreering kehtiv kuni 22/04/2022) sõnamärgile „H&M“, mille juurde kuuluv kaupade ja teenuste loetelu on järgmine (kaubamärgitunnistuses olev ingliskeelne loetelu ja selle tõlge eesti keelde):

klass 3: *Polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices* (loetelu tõlge eesti keelde: poleerimisained, küürimisained ja abrasiivtötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapulbrid ja -pastad);

klass 14: *Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments;* (loetelu tõlge eesti keelde: väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveeltooted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid (kellad ja kronomeetrid));

klass 18: *Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery* (loetelu tõlge eesti keelde: nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted);

klass 25: *Clothing, footwear and headgear* (loetelu tõlge eesti keelde: rõivad, jalatsid, peakatted); klass 35: *Advertising; business management; business administration; office functions; retail services, in respect of soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, dentifrices, jewellery, horological and chronometric instruments, leather and imitations of leather and goods made of these materials and not included in other classes, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, clothing, footwear and headgear* (loetelu tõlge eesti keelde: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jaemüügiteenused seoses seepide, parfümeeriatoodete, kosmeetikavahendite, juuksevee, hambapulbrite ja -pastade, juveeltoodete, horoloogiliste ja kronomeetriliste instrumentide, naha ja tehisnaha ning nendest valmistatud teistesse klassidesse mittekuuluvate toodete, reisikohvrite ja -kottide, vihmavarjude, päikesevarjude, jalutuskeppide, rõivaste, jalatsite ja peakatetega).

2.1.5. Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 002505519 (taotluse esitamise kuupäev 17.12.2001; registreeringu kuupäev 20.08.2003; Eesti Vabariigi suhtes õiguskaitse alates kuupäevast 01.05.2004; registreering kehtiv kuni 17.12.2021) sõnalist osa „H&M“ sisaldavale kombineeritud



kaubamärgile järgmise teenuste loeteluga:

klass 35: *Retail services in respect of soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, precious metals and their alloys, goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, leather and imitations of leather, goods made of leather and imitations thereof, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, clothing, footwear and headgear* (loetelu tõlge eesti keelde: jaemüügiteenused seoses seepide, parfümeeriainete, eeterlike õlide, kosmeetikavahendite, juuksevee, hambapulbrite ja -pastade, väärismetallide ja nende sulamite, väärismetallidest või nendega kaetud toodete, juveeltoodete, vääriskivide, horoloogiliste ja kronomeetriliste instrumentide (kellade ja kronomeetrite), naha ja kunstnaha, naha- ja kunstnahakaupade, loomanahkade, nahkade, reisikohvrite ja -kottide, vihmavarjude, päikesevarjude, jalutuskeppide, rõivaste, jalatsite ja peakatetega).

2.1.6. Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000977769 (taotluse esitamise kuupäev 05.11.1998; registreeringu tegemise kuupäev 15.02.2000; Eesti Vabariigi suhtes õiguskaitse alates kuupäevast 01.05.2004; registreering kehtiv kuni 05.11.2018) kombineeritud kaubamärgile sõnalise osaga



„H & M HENNES & MAURITZ “ järgmise kaupade loeteluga:

klass 14: *precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments* (loetelu tõlge eesti keelde: väärismetallid ja nende s ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveeltooded, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid (kellad ja kronomeetrid);

klass 18: *leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery* (loetelu tõlge eesti keelde: nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid ja -kotid; vihmavarjud, päikesevarjud ja jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooded);

klass 25: *clothing, footwear and headgear* (loetelu tõlge eesti keelde: rõivad, jalatsid, peakatted).

2.1.7. Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 002505329 (taotluse esitamise kuupäev 17.12.2001; registreeringu tegemise kuupäev 21.05.2003; Eesti Vabariigi suhtes õiguskaitse alates kuupäevast 01.05.2004; registreering kehtiv kuni 17.12.2021) kombineeritud kaubamärgile sõnalise osaga



„H & M HENNES & MAURITZ “ järgmise kaupade loeteluga:

klass 35: *retail services in respect of soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, precious metals and their alloys, goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, leather and imitations of leather, goods made of leather and imitations thereof, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, clothing, footwear and headgear* (loetelu tõlge eesti keelde: jaemüügiteenused seoses seepide, parfümeeriainete, eeterlike õlide, kosmeetikavahendite, juuksevee, hambapulbrite ja -pastade, väärismetallide ja nende sulamite, väärismetallidest või nendega kaetud toodete, juveeltoodete, vääriskivide, horoloogiliste ja kronomeetriliste instrumentide (kellade ja kronomeetrite), naha ja kunstnaha, naha- ja kunstnahakaupade, loomanahkade, nahkade, reisikohvrite ja -kottide, vihmavarjude, päikesevarjude, jalutuskeppide, rõivaste, jalatsite ja peakatetega).

2.1.8. Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 005889118 (taotluse esitamise kuupäev 24.04.2007; registreeringu tegemise kuupäev 07.03.2008; registreering kehtiv kuni 24.04.2017)



kombineeritud kaubamärgile sõnalise osaga „H & M HOME “ järgmise teenuste loeteluga:

klass 35: Turundus ja jaemüük ning nõustamine ja teave seoses lampide, lühtrite ja üldse valgustusseadmete, lambi rippkinnitite, konksude, kardinapuude, kardinasiinide, kardinarõngaste, muust kui tekstiilist ruloode, tualett-tarvete karpide (varustatud), nõudepesuharjade, nõudepesulappide, voodipesu, voodilinate, padjapüüride, tekikottide, vatitekkide, lahtiste katete, voodikatete, volangääraste, vooditekkide, reisivaipade, lauamattide (muust kui paberist), muust kui paberist laudlinade, vahariiete (laudlinadena kasutamiseks), linikute, muust kui paberist sööginõude alusmattide, riidest salvrätikute, majapidamistekstiili, tekkide, vannirättide ja käterättide, köögirätikute, dušikardinate, kardinate, plastist mööblikatete, tekstiilist mööblikatete, istmepadjakatete, rõivaste, kingade, peakatete, aluspesu, pidžaamade, öösärkide, hommikumantlite, supelmantlite, sukkade, tuhvlite, vaipade ja pleedide, vannitoamattide jaemüügiga.

2.1.9. Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 011380219 (taotluse esitamise kuupäev 28.11.2012; registreeringu tegemise kuupäev 15.04.2013; registreering kehtiv kuni 28.11.2022) kombineeritud kaubamärgile sõnalise osaga „H & M AUTUMN COLLECTION“ (tõlkes „H & M



SÜGISKOLLEKTSIOON“)

2.1.10. Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 003778768 (taotluse esitamise kuupäev 22.04.2004; registreeringu tegemise kuupäev 05.07.2005; Eesti Vabariigi suhtes õiguskaitse alates kuupäevast 01.05.2004; registreering kehtiv kuni 22.04.2024) sõnamärgile „H&M BEAUTY“ järgmise teenuste loeteluga:

klass 35: *Retail services in respect of soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, precious metals and their alloys, goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, leather and imitations of leather, goods made of leather and imitations thereof, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, clothing, footwear and headgear* (loetelu tõlge eesti keelde: jaemüügiteenused seoses seepide, parfümeeriatoodete, eeterlike õlide, kosmeetikavahendite, juuksevee, hambapulbrite ja -pastade, väärismetallide ja nende sulamite, väärismetallidest või nendega kaetud toodete, juveeltoodete, vääriskivide, horoloogiliste ja kronomeetriliste instrumentide (kellade ja kronomeetrite), naha ja kunstnaha, naha- ja kunstnahakaupade, loomanahkade, nahkade, reisikohvrite ja -kottide, vihmavarjude, päikesevarjude, jalutuskeppide, rõivaste, jalatsite ja peakatetega).

2.1.11. Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 005307641 (taotluse esitamise kuupäev 12.09.2006; registreeringu tegemise kuupäev 07.03.2008; registreering kehtiv kuni 12.09.2026)



kombineeritud kaubamärgile sõnalise osaga „H & M HOME “ järgmise kaupade loeteluga:

klass 11: lambid, lühtrid ja valgustusaparatuur üldiselt; lampide rippkinnitid;

klass 20: haagid, kardinapuud, kardinasiinid, kardinarõngad; rulood (mitte tekstiilist);

klass 21: tualett-tarvete karbid; nõudepesuharjad; pesemiskindad;

klass 24: voodipesu; linad, padjapüürid, sulgtekikatted; voodikatted, vatitekid; lahtised katted; voodikatted; voodikardinad; tekid, vaibad (voodi-), vooditekid, voodivaibad; reisiplendid; lauakatted (v.a paberist); laudlinad (v.a paberist); vahariie (kasutamiseks laudlinana); vaibad; kattelinikud (v.a paberist);

salvrätikud (riidest); kodutekstiil, majapidamistekstiil; tekid; vann- ja käterätikud; köögirätikud; dušikardinad; kardinad; katted (kilest mööbli-), kilest mööblikatted; tekstiilist mööblikatted; diivanipadjakatted;

klass 25: rõivad; kingad; peakatted; aluspesu; pidžaamad; öösärgid; hommikumantlid, hommikukleidid; hommikumantlid; sukad; tuhvlid, toakingad;

klass 27: vaibad; vannitoamatid.

2.1.12 Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 003579075 (taotluse esitamise kuupäev 11.12.2003; registreeringu kuupäev 26.05.2005; Eesti Vabariigi suhtes õiguskaitses alates kuupäevast 01.05.2004; registreering kehtiv kuni 11.12.2023) sõnamärgile „H&M LTD EDITION“, mille juurde kuuluv kaupade ja teenuste loetelu on järgmine (kaubamärgitunnistuses olev ingliskeelne loetelu ja selle tõlge eesti keelde):

klass 14: *Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments;* (loetelu tõlge eesti keelde: väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveeltooted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid (kellad ja kronomeetrid));

klass 18: *Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery* (loetelu tõlge eesti keelde: nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted);

klass 25: *Clothing, footwear and headgear* (loetelu tõlge eesti keelde: rõivad, jalatsid, peakatted).

2.1.13. Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 004422135 (taotluse esitamise kuupäev 29.04.2005; registreeringu tegemise kuupäev 13.03.2006; registreering kehtiv kuni 29.04.2015) sõnamärgile „H&M MAMA “ järgmise kaupade loeteluga:

klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

2.1.14. Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 005353867 (taotluse esitamise kuupäev 19.09.2006; registreeringu tegemise kuupäev 27.09.2009; registreering kehtiv kuni 19.09.2016) sõnamärgile „H&M ROWELLS“ järgmise teenuste loeteluga:

klass 35: reklaam; ärijuhtimine; äriline juhtimine; kontoriteenused; postimüügiteenused seoses rõivaste, kingade, peakatete, kosmeetikavahendite, parfümeeriatoodete, naha ja kunstnaha kaupade, kottide, kohvrite ja juveeltoodetega.

2.1.15. Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 004735791 (taotluse esitamise kuupäev 11.11.2005; registreeringu tegemise kuupäev 01.03.2007; registreering kehtiv kuni 11.11.2015) sõnamärgile „H&M YOUNG“ järgmise teenuste loeteluga:

klass 14: väärismetallid ja nende sulamid ning väärismetallist või väärismetalliga kaetud esemed, mis ei kuulu muudesse klassidesse; ehted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid;

klass 18: nahk ja kunstnahk ning nendest materjalidest valmistatud tooted, mis ei esine teistes klassides; loomanahad; kohvrid ja reisikotid; vihmavarjud, päikesevarjud ja jalutuskepid; piitsad, rakmed ja sadulsepatooted;

klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted;

klass 35: jaemüügiteenused seoses seepide, parfümeeriatoodete, eeterlike õlide, kosmeetikavahendite, juuksevee, hambapastade, väärismetallide ja nende sulamite, väärismetallidest või nendega kaetud toodete, juveeltoodete, vääriskivide, kellade ja kronomeetrite, naha ja kunstnaha, naha- ja kunstnahakaupade, loomanahkade, nahkade, reisikohvrite ja -kottide, vihmavarjude, päikesevarjude, jalutuskeppide, rõivaste, jalatsite ja peakatetega.

2.1.16. Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 012201174 (taotluse esitamise kuupäev 07.10.2013; registreeringu tegemise kuupäev 18.02.2014; registreering kehtiv kuni 07.10.2023)



kombineeritud kaubamärgile sõnalise osaga „JOBS BY H&M“ loeteluga:

klass 35: reklaam ja turundus teenusena; tööjõu värbamine; töötajate värbamise ja tööpraktika alane abistamine; personalivärbamisalane reklaam; personalialased haldusteenused.

2.1.17. Rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 0792728 (Eesti suhtes hilisema märkimise kuupäev



31.10.2002) sõnalist osa " H&M HENNES & MAURITZ" sisaldavale kaubamärgile, mis on saanud Eesti õiguskaitse järgmiste kaupade loetelu mahus:

klass 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices (loetelu eesti keeles: pesuvalgendid ja muud pesupesemisvahendid; puhastus-, poleerimis-, küürimis- ja abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapulbrid ja –pastad);

klass 14: precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments (loetelu eesti keeles: väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveltooted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid (kellad ja kronomeetrid).

klass 25: clothing, footwear, headgear (loetelu eesti keeles: rõivad, jalatsid, peakatted).

2.2. Taotleja kaubamärgi võrdlus vaidlustaja kaubamärkidega.

Taotleja ja vaidlustaja kaubamärgid omavad järgmisi ühiseid jooni:

1) Vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa on „H&A ACCESSORIES“, kusjuures „H&A“ on kujutatud suurte tähtedega ja paistab tarbijale eelkõige silma. Sõna „ACCESSORIES“ asub oluliselt väiksemate tähtedega „H&A“ all. Sõna „ACCESSORIES“ tähendab moemaailmas „aksesuaarid“ ja on seega kirjeldava tähendusega. Kõik kaubamärgitaotluses nr M201301225 loetletud kaubad ja teenused kuuluvad nende hulka, mille puhul sõna „aksesuaarid“ on selles kaubamärgis mittekaitstav osa ja seega on selle kaubamärgi puhul tugevaks eristavaks osaks tähtede kombinatsioon „H&A“. Ristkülik (iseäranis musta värvi) on kaubamärkide puhul väga tihti kasutatav kujunduslik element ja seda loetakse väga nõrga eristusvõimega tähiseks. Tarbija puhul on kaubamärgitaotluses nr M201301225 oleva kaubamärgi nägemisel kõige meeldejäävam tähis „H&A“.

2) Kaubamärgitaotluses nr M201301225 olev kaubamärgi kõige eristavam osa „H&A“ ja vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide puhul kasutatav tähis „H & M“ koosnevad mõlemad kolmest tähest ja algavad mõlemad osaga „H &“. Siinkohal vaidlustaja märgib igaks juhuks, et Euroopa Ühenduse kaubamärkides ja Eesti kaubamärgiregistreeringus nr 21422 on kolmest tähest (vaidlustaja nimetab täheks ka märki „&“) koosnev kombinatsioon kirjutatud lahku, s.o „H & M“).

Patendiameti kodulehel olevas kaubamärkide andmebaasis on sama kombinatsioon ilma vahepealsete tühikuteta, s.o „H&M“. Kui vaadata nimetatud kombinatsiooni alusel olevaid kujundatud kaubamärke, siis võib vaidlustaja arvates lugeda välja nii tühikutega kui tühikuteta versioone. See pole aga oluline, sest nii

ühel kui teisel juhul tunneb tarbija ära vaidlustaja poolt toodetud kaupade ja selle firma poolt pakutud teenuste puhul kasutatava kaubamärgi.

3) Arvestades vaidlustaja väga suurt tegevushaaret, on tema kaubamärk „H & M“ vaieldamatult üldtuntud väga paljudes riikides ja tõenäoliselt ka Eestis ning seda iseäranis nende kaupade ja teenuste osas, mille suhtes tema kaubamärgid omavad õiguskaitset.

Et Eesti inimesed teavad kaubamärki „H & M“, tõendab vaidlustusavalduse lisas 20 toodud materjal, mis on tehtud 12.08.2013 ajalehes „Postimees“ avaldatud artikli pealkirjaga „H&Mi ihkasid tööle tuhanded eestlased“ põhjal. Selles artiklis on kirjutatud, et töölesoovijaid oli tuhandeid. Selline fakt tõendab, et Eestis elavad inimesed teavad väga hästi kaubamärgi „H & M“ all tegutsevat firmat. Mida suurem on kaubamärgi tuntus tarbijate hulgas, seda suurem on tõenäosus, et iga teine kaubamärk, mis sisaldab „H & M“-ile sarnast osa, tekitab tarbijale assotsiatsiooni, et see teine kaubamärk võib omada seost kaubamärgiga „H & M“.

Nähes tähist „H&A“, tunnetab kaubamärki „H & M“ teadev tarbija, et kaubamärk tähisega „H&A“ tekitab temas assotsiatsiooni tuntud kaubamärgiga „H & M“.

Kaubamärgitaotluses nr M201301225 olev kaubamärk on esitatud registreerimiseks kaupadele ja teenustele, millest osa on identsed ja osa sarnased ning assotsieeruvad tarbijatele hästi tuntud kaubamärgi „H & M“ registreeringutes olevate kaupade ja teenusega.

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lõike 1 punkti 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.

KaMS § 10 lõike 1 punkti 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, 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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgitaotluses nr M201301225 oleva kaubamärgi registreerimine on kvalifitseeritav, sõltuvalt kaubamärgitaotluses nr M201301225 loetletud kaupadest ja teenustest, kuuluvana kas KaMS § 10 lõike 1 punkti 2 või KaMS § 10 lõike 1 punkti 3 alla.

Vaidlustaja soovib esitada komisjonile detailse analüüsi, näidates, milliste kaubamärgitaotluses nr M201301225 loetletud kaupade ja teenuste puhul on tegemist KaMS § 10 lõike 1 punktis 2 mainitud juhusega ja millal on tegemist KaMS § 10 lõike 1 punktis 3 mainitud juhusega.

Ühtlasi soovib vaidlustaja tõendada oma kaubamärkide suurt tuntust ja ka täiendavalt vaidlustatud kaubamärgi assotsieeruvust kaubamärgiga „H & M“ ning teiste vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, seda nii kirjalpilti, hääldest kui muid asjaolusid arvestades. See on suuremahuline töö ja nõuab palju aega. Kahjuks ei ole olnud võimalik teha seda tööd vaidlustusavalduse esitamise tähtpäevaks. Vaidlustaja märgib, et lisaks on eeldatavalt vaja esitada mõnede vaidlustusavalduse juurde esitatud dokumentide tõlked.

Kokkuvõtteks: Vaidlustaja on seisukohal, et patendiameti otsus kaubamärgitaotluses nr M201301225 oleva kaubamärgi „H&A ACCESSORIES + kuju“ registreerimise kohta taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatuga ja palub tühistada Patendiameti otsus selle kaubamärgi registreerimise kohta äriühingu taotleja nimele kõigi kaubamärgitaotluses nr M201301225 loetletud kaupade ja teenuste osas ning kohustada Patendiametit tegema otsust selle kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta.

Vaidlustusavaldusele on lisatud: väljavõtte elektroonset väljaandest „Eesti Kaubamärgileht“ nr 10/2014; andmed Eesti kaubamärgiregistreeringu nr 21422 kohta; Taotlus Eesti kaubamärgiregistreeringu nr 21422 andmetes muudatuste tegemiseks (k.a kaupade loetelu piiramine); Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 004320371 tunnistus; Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 000984781 tunnistus; Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 002662799 tunnistus; Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 002505519 tunnistus; Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 000977769 tunnistus; Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 002505329 tunnistus; Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 005889118 tunnistus; Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 011380219 tunnistus; Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 003778768 tunnistus; Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 005307641 tunnistus; Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 003579075 tunnistus; Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 004422135 tunnistus; Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 005353867 tunnistus; Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 004735791 tunnistus; Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 012201174 tunnistus; Rahvusvaheline kaubamärgiregistreeringu nr 0792728 andmed; Materjal ajalehes „Postimees“ 12.08.2013 avaldatu kohta; Maksekorraldus nr 509 (kuupäev 01.12.2014) riigilõivu tasumise kohta; H & M Hennes & Mauritz AB poolt allkirjastatud volikiri (koopia).

07.03.2015 esitas taotleja vaidlustusavaldusele omapoolse seisukoha. Taotleja vaidlusavaldusega ei nõustunud:

Vaidlustaja põhjendas avaldust sellega, et kaubamärgi „H&A ACCESSORIES + kuju“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lõike 1 punktidega 2 ja 3. Vaidlustaja on avalduses korduvalt viidanud sellele, et esitab täiendavad andmed kahe kuu jooksul. Taotleja ei ole selliseid andmeid saanud ning seega lähtub seisukoha koostamisel asjaoludest ja põhjendustest, mis on esitatud 01.12.2014 vaidlustusavalduses.

Taotleja ei ole nõus vaidlustaja seisukohaga, et tarbijale on kaubamärgi nägemisel kõige meeldejäävam tähis „H&A“ ning musta värvi riskülik on nõrga eristusvõimega kujund. Musta värvi ruut on antud kaubamärgi puhul oluline tunnus, sest see annab tähisele ruumilise piiri ning fookuseerib tarbija tähelepanu. Seda asjaolu ilmestab alljärgnev võrdlus:



Esimesel juhul on tegemist taotleja poolt varem kasutuses olnud logoga ning teisel juhul on uus logo. Tähiste visuaalne mulje erineb oluliselt ning kui mitte arvestada tähisel kujutatud tähti ja sõna, siis võib väita, et tegemist on kahe erineva tähisega. Selline võrdlus näitab, et must ruut on kaubamärgitähises domineeriv ning tekitab tarbijate jaoks tugeva eristusvõime. Seega tuleb kaubamärgi H&A ACCESSORIES + kuju sarnasuse hindamisel võtta aluseks kaubamärgi reproduktsioon koos musta ruuduga.

Taotleja ei ole nõus vaidlustaja väitega, et vaidlustaja omab kaubamärki H&A (vt lk 11 teine lõige). Sellekohased tõendid puuduvad. Tarbijad tunnetavad H&M tähist eelkõige visuaalselt, sest tegemist on brändiga, mille puhul turundustegevuses kinnistakse tarbijatele mälestus H&M logost. Tarbija tunneb H&M kaubamärki eelkõige läbi pildimälu ning seega tuleks assotsieerumise hindamiseks võrrelda logode sarnasust. Juhul kui tarbijad tajusid „H“ tähte koos liitega „& + täht“ vaidlustaja kaubamärgina, siis peaksid assotsieeruma ka teised sarnased liited, nt H&L, H&K; H&R jne. Sellisel viisil jõuaksime tulemuseni, kus H&M on saanud ainuõiguse kõigile H&... tähekombinatsioonidele ilma vastavat registreeringut omamata. Selline käsitlus oleks vastuolus kaubamärgiõiguse põhimõttega, mille puhul mitte

registreeritud tähised peavad jääma teistele ettevõtjatele vabalt kasutatavaks. Seetõttu tuleb antud vaidluse korral võrrelda logosid, mitte üksikuid tähti. Arvestades seda, et vaidlustaja ei ole tõendanud logode sarnasust, siis ei saa apellatsioonkomisjon teha järeldusi tähise assotsieerumise osas.

H&A Accessories kauplusteketi esimene kauplus avati 18.09.2008 Rakvere Põhjakeskuses ning täna on kauplusi viis. Seitsme tegutsemisaasta jooksul ei ole olnud ühtegi olukorda, kus tarbijatel oleks tekkinud küsimusi kaupluse seotusega H&M kauplusteketiga. Nt ei ole taotleja saanud päringuid tarbijatelt H&M riidevaliku kohta nagu seda juhtus hm.ee domeeni omanikuga (<http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haridusministeerium-saab-parast-hm-i-poodide-avamist-kusimusi-riidevaliku-kohta?id=67044274>). Selline asjaolu näitab, et moeakssuaaride tarbijad on brändi- ja kaubamärgiteadlikud ning ei seosta H&M logo H&A Accessories logoga.

Vaidlustaja on esitanud vaide tuginedes KMS § 10 lg 1 p 2 (sarnasus) ja KMS § 10 lg 1 p 3 (ebaaus kasutus) õiguskaitset välistavatele asjaoludele. Siinjuures ei ole vaidlustaja põhjendanud märkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust. Vaidlustaja ei ole tõendanud kaubamärgi ebaausat kasutust. Lisaks sellele ei ole vaidlustaja selgitanud, millise varasema kaubamärgi ulatusele ta tugineb.

Taotleja OÜ juhib tähelepanu asjaolule, et vaidlustatud kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärkide klasside toodete ja tähiste kirjeldused ei kattu, nt ei ole vaidlustajal kaubamärgi õiguskaitset klassides 9 ja 26. Vaidlustaja puudulike põhjenduste ja tõendite puudumise tõttu ei saa apellatsioonkomisjon vaidlustusavaldust hinnata ning peaks seetõttu jätma vaidlustusavalduse sisuliselt läbi vaatamata.

Vaidlustaja ei ole esitanud võõrkeelsete dokumentide tõlkeid. Tuginedes TÕAS § 9 lg-le 3 palub Nordix Expert OÜ esitada võõrkeelsete dokumentide tõlked.

Taotleja palub jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

08.03.2015 esitas vaidlustaja selgituse (kokkuvõtlikult) milles teatas lisaks vaidlustusavalduses mainitule täiendavalt järgmist:

Vaidlustaja esitas Patendiameti poolt 03.12.2014 väljastatud teate nr 6/4542 koopia, mis kinnitab kaupade loetelu piiramist. Ühtlasi lisis taotleja väljavõtte kaubamärkide andmebaasist (kuvari ekraanil oleva teabe salvestuse), kus järgneval lehel on samad andmed kopeeritud kujul. Ühtlasi esitas vaidlustaja Patendiameti poolt 03.12.2014 väljastatud teate nr 6/4541 koopia, mis kinnitab, et kaubamärkide andmebaasis on H & M Hennes & Mauritz AB aadressiks käesoleval ajal „SE-106 38 Stockholm, SE“.

Seega on Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 004320371 ja Eesti kaubamärgiregistreeringus nr 1422 olevad kaupade loetelud käesoleval ajal identsed.

Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 004320371 ja selle vanemuseks olevas Eesti kaubamärgiregistreeringus nr 21422 olevate registreeringu andmete võrdlus vaidlustatud kaubamärgi „H&A ACCESSORIES + kuju“ kohta esitatud kaubamärgitaotluses nr M201301225 olevaga:

Vaidlustaja kaubamärgi sõnaline osa koosneb kolmest tähisest ja on „H & M“. Tähed „H“ ja „M“ on kujutatud suurena ja paistavad hästi silma.

Kaubamärgitaotluses nr M201301225 oleva kaubamärgi sõnaline osa on „H&A ACCESSORIES“.

Selle kaubamärgi puhul on enam silmatorkavaks tähis „H&A“. Need tähised moodustavad ka selle kaubamärgi enim eristava osa, sest sõna „ACCESSORIES“ on kujutatud vaidlustatud kaubamärgil oluliselt väiksemate tähtedega kui „H&A“ ning selle sõna tähendus eesti keeles on „akssuaarid“. Sõna „akssuaarid“ on moemaailmas kirjeldava tähendusega ja selle termini alla kuuluvad rõivaste juurde kuuluvad esemed nagu käekotid, kõrvarõngad, käekellavõrud, kaelakeed, sõrmused, juukseklambrid, prossid jne. Sõna „ACCESSORIES“ on seega kirjeldav ja ei kuulu õiguskaitse alla kaubamärgitaotluses nr M201301225 loetletud kaupade ja teenuste puhul. Eristava osa moodustab selles kaubamärgis eelkõige tähis „H&A“, mis on tarbijatele assotsieeruv tähisega „H & M“. Musta värvi riskülik (antud juhul ruut) on

kaubamärkide registreerimise puhul nõrga eristusvõimega, kuna selliseid tähiseid kasutatakse kaubamärkides sageli.

Kaupade loetelude võrdlus:

Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 004320371 ja Eesti kaubamärgiregistreeringu nr f21422 puhul on kaupade loetelu järgmine:

klass 3: pesuvalgendid ja muud pesupesemisvahendid; puhastus-, poleerimis-, küürimis- ja hõõrumisvahendid; seebid; parfümeeriained, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapulbrid ja –pastad;

klass 14: ehted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid;

klass 18: nahk ja kunstnahk ning nendest materjalidest valmistatud tooted, mis ei esine teistes klassides; loomanahad; kohvid ja reisikotid; vihmavarjud, päikesevarjud ja jalutuskepid; piitsad, rakmed ja sadulsepatooted;

klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

Taotleja kaubamärgitaotluses on toodud järgmine kaupade ja teenuste loetelu:

klass 9: päikeseprillid;

klass 14: amuletid (juveeltooted); ehted (juveeltooted); ehtekarbid (laekad); juveeltooted; kaelakeed (juveeltooted); ketid (juveeltooted); käe-, taskukellad; käekellad, randmekellad; käekellarihmad; käevõrud (juveeltooted); kõrvarõngad; lipsuklambrid, -kinnitid; lipsunõelad; nipsasjad (juveeltooted); prossid (juveeltooted); pärlid (juveeltooted); sõrmused (juveeltooted); võtmerõngad (ripatsitega võtmehoidjad).

klass 18: nahast kotid pakkimiseks (ümbrised, vutlarid); käekotid; nahkrihmad; rahakotid; rahataskud; seljakotid; vihmavarjud; visiitkaardihoidikud; võtmetaskud.

klass 25: kaelarätikud; kaelasallid, kaelarätid; vööd, rihmad (rõivad); õlarätid, õlasallid.

klass 26: juuksed; juukseehetud; juuksekiharad; juuksenõelad; pikad juuksenõelad; juuksepaelad, juukselindid; juuksepaelad, juukseklambrid; juuksepeikendused; juukserullid; juuksetutid või suletutid (ehistutid).

klass 35: kaupade demonstreerimine; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; müürilehtede ülespanemine, üleskleepimine, jaemüük (kolmandatele isikutele); näidiste (proovide) levitamine; reklaam; reklaammaterjalide levitamine.

Taotleja kaubamärgitaotluses oleva kaubamärgi registreerimise vaidlustamine klassi 9 kuuluvate kaupade „päikeseprillid“ osas baseerub nii KaMS § 10 lõike 1 punktis 2, kui KaMS § 10 lõike 1 punktis 3 mainitul, sest need kaubad on assotsieeruvad varasemates kaubamärkides nr 004320371 ja nr 21422 olevate kaupadega „rõivad“ (päikeseprille kantakse koos klassi 25 kuuluvate kaupadega) ja ka kaupadega „ehted“. Päikeseprillid on oma olemuselt tihti ehetena disainitud ja neid kantakse sageli koos ehetega. Tarbijate jaoks on päikeseprillide kuju ja sinna juurde kuuluvad lisaelemendid (raamide kuju, sinna kinnitatud elemendid) sageli väga olulised ja päikeseprille kantakse sageli ka kui ehteid, sest nad muudavad näo huvitavamaks ja atraktiivsemaks. Tavalise kujuga päikeseprillide puhul, mida saab lugeda erinevaks kaubaks võrreldes varasemates kaubamärkides nr 004320371 ja nr 21422 oleva loeteluga, on vaidlustamise aluseks seega KaMS § 10 lõike 1 punktis 3 mainitu.

Taotleja kaubamärgitaotluses oleva kaubamärgi registreerimise vaidlustamine klassi 14 kuuluvate kaupade „amuletid (juveeltooted); ehted (juveeltooted); ehtekarbid (laekad); juveeltooted; kaelakeed (juveeltooted); ketid (juveeltooted); käe-, taskukellad; käekellad, randmekellad; käekellarihmad; käevõrud (juveeltooted); kõrvarõngad; lipsuklambrid, -kinnitid; lipsunõelad; nipsasjad (juveeltooted); prossid (juveeltooted); pärlid (juveeltooted); sõrmused (juveeltooted); võtmerõngad (ripatsitega

võtmehoidjad)“ osas baseerub KaMS § 10 lõike 1 punktis 2 mainitul, sest need kaubad on osalt identsed ja osalt samaliigilised ning assotsieeruvad varasemates kaubamärkides nr 004320371 ja nr 21422 olevate samasse klassi kuuluvate kaupadega „ehted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid“.

Kaubad „amuletid (juveeltooted); ehted (juveeltooted); juveeltooted; kaelakeed (juveeltooted); ketid (juveeltooted); käevõrud (juveeltooted); kõrvarõngad; lipsuklambrid, -kinnitid; lipsunõelad; nipsasjad (juveeltooted); prossid (juveeltooted); pärlid (juveeltooted); sörmused (juveeltooted)“ on sisuliselt identsed kaupadega „ehted“. Sellised taotleja kaubamärgitaotluses klassis 14 loetletud kaubad nagu „ehtekarbid (laekad)“ on samaliigilised kaupadega „ehted“, kuna neid kasutatakse ehete hoidmiseks ja neid ostavad tarbijad koos ehetega.

Taotleja kaubamärgitaotluses klassis 14 loetletud kaubad „kää-, taskukellad; käekellad, randmekellad“ on identsed kaubamärkides nr 004320371 ja nr 21422 olevate samasse klassi kuuluvate kaupadega „horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid“.

Taotleja kaubamärgitaotluses klassis 14 loetletud kaubad „käekellarihmad“ on samaliigilised ja assotsieeruvad kaubamärkides nr 004320371 ja nr 21422 olevate samasse klassi kuuluvate kaupadega „horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid“.

Taotleja kaubamärgitaotluses klassis 14 loetletud kaubad „võtmerõngad (ripatsitega võtmehoidjad)“ on kvalifitseeritavad ehetena, kui neid kantakse riputatuna riiete küljes või nad on muul viisil kasutusel ehetega võrdsel tasemel. Igal juhul on tegemist kaubamärkides nr 004320371 ja nr 21422 olevate samasse klassi kuuluvate kaupadega suhtes assotsieeruvate kaupadega.

Taotleja kaubamärgitaotluses klassis 18 loetletud kaubad „nahast kotid pakkimiseks (ümbrised, vutlarid); käekotid; nahkrihmad; rahakotid; rahataskud; seljakotid; vihmavarjud; visiitkaardihoidikud; võtmetaskud“ kuuluvad varasemates kaubamärkides nr 004320371 ja nr 21422 oleva samasse klassi kuuluva kaupade loetelu alla, s.o on haaratud loeteluga „nahk ja kunstnahk ning nendest materjalidest valmistatud tooted, mis ei esine teistes klassides; loomanahad; kohvid ja reisikotid; vihmavarjud, päikesevarjud ja jalutuskepid; piitsad, rakmed ja sadulsepatooted“. Seega baseerub taotleja kaubamärgitaotluses oleva klassi 18 kuuluva loetelu vaidlustamine KaMS § 10 lõike 1 punktis 2 mainitul.

Taotleja kaubamärgitaotluses klassis 25 loetletud kaubad „kaelarätikud; kaelasallid, kaelarätid; vööd, rihmad (rõivad); õlarätid, õlasallid“ kuuluvad varasemates kaubamärkides nr 004320371 ja nr 21422 oleva samasse klassi kuuluva kaupade loetelu alla, s.o on haaratud loeteluga „rõivad, jalatsid, peakatted“. Järelikult baseerub taotleja kaubamärgitaotluses oleva klassi 25 kuuluva loetelu vaidlustamine KaMS § 10 lõike 1 punktis 2 mainitul.

Taotleja kaubamärgitaotluses klassis 26 loetletud kaubad „juuksed; juukseehed; juuksekiharad; juuksenõelad; pikad juuksenõelad; juuksepaelad, juukselindid; juuksepaelad, juukseklambrid; juuksepeikendused; juukserullid; juuksetutid või suletutid (ehistutid)“ on ühelt poolt vaadatuna assotsieeruvad varasemates kaubamärkides nr 004320371 ja nr 21422 klassides 14 ja 25 loetletud kaupadega. Sellised kaubad nagu „juuksed; juukseehed; juuksekiharad; juuksenõelad; pikad juuksenõelad; juuksepaelad, juukselindid; juuksepaelad, juukseklambrid; juuksepeikendused; juuksetutid või suletutid (ehistutid)“ on kaunistavad elemendid ja nad on assotsieeruvad ehetega. Nende kaupade vaidlustamine saab toimuda varasemates kaubamärkides nr 004320371 ja nr 21422 klassides 14 ja 25 loetletud kaupade alusel ka lähtuvalt KaMS § 10 lõike 1 punktis 2 mainitust.

Samas, kui lugeda nimetatud kaubad varasemate kaubamärkide nr 004320371 ja nr 21422 juurde kuuluvates loeteludes olevaga võrreldes teist liiki kaupadeks, on vaidlustamise aluseks KaMS § 10 lõike 1 punkti 3, sest kaubamärk „H & M“ on Eestis vaieldamatult väga tuntud kaubamärk ja nende kaupade müük taotleja kaubamärgitaotluses oleva kaubamärgi all on kvalifitseeritav kaubamärgi „H & M“ maine ja eristusvõime ärakasutamiseks. Kaubamärgitaotluses nr M201301225 oleva kaubamärgi registreerimise vaidlustamine klassis 26 loetletud kaupade „juukserullid“ osas baseerub eelkõige KaMS § 10 lõike 1

punktis 3 mainitud, sest neid kaupu saab lugeda varasemate kaubamärkide nr 004320371 ja nr 21422 juurde kuuluvates loeteludes olevaga võrreldes teist liiki kaupadeks, kusjuures leiab aset Eestis vaieldamatult väga tuntud kaubamärgi „H & M“ maine ja eristusvõime ärakasutamine, kui kaupade „juukserullid“ turustamine ja reklaam toimub vaidlustatud kaubamärgi all.

Varasemate kaubamärkide nr 004320371 ja nr 21422 juurde kuuluvates loeteludes puuduvad teenusklassid. Samas saab mainida, et nendes varasemates registreeringutes loetletud kaupade müük kaubamärgi „H & M“ all assotsieerub taotleja kaubamärgitaotluses klassis 35 loetletud teenustega „kaupade demonstreerimine; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; müürilehtede ülespanemine, üleskleepimine, jaemüük (kolmandatele isikutele); näidiste (proovide) levitamine; reklaam; reklaammaterjalide levitamine“, sest kaupade demonstreerimine, müük, reklaam, müürilehtede ülespanemine, näidiste (proovide) levitamine, reklaammaterjalide levitamine on otseselt seotud kaupade ja selle oleva kaubamärgiga siis, kui kaupade tootja ise müüb oma kaupu, mis on tähistatud tema poolt registreeritud kaubamärgiga. Vaidlustaja on endale kuuluvates kaubamajades olevate kaupade tootja ja nende kaupade müügiks pakkuja. Seetõttu on vaidlustaja tegevus samuti seotud samade teenustega, mis on mainitud taotleja kaubamärgitaotluses klassis 35 (seda mitte teiste poolt toodetud kaupade, vaid endi poolt toodetutega seoses). Seetõttu võib taotleja kaubamärgitaotluses klassis 35 loetletud teenustega vaidlustamist, lähtuvalt varasemate kaubamärkide nr 004320371 ja nr 21422 juurde kuuluvatest loeteludest, viia läbi ka KaMS § 10 lõike 1 punkti 3 alusel.

Ülaltoodu puudutab vaid kahel varasemal kaubamärgi „H & M“ registreeringul baseeruva vaidlustamise põhjendust.

Lisaks lubas vaidlustaja esitada veel täiendavaid materjale.

09.03.2015 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse täienduse (kokkuvõtlikult):

Vaidlustaja tõi taotleja kaubamärgitaotluse vaidlustamise alused lähtuvalt Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 olevast (on mainitud 01.12.2014 esitatud vaidlustusavalduse punktis 2.1.4). Ühtlasi lisas selle Ühenduse kaubamärgi registreerimistunnistuse osalise tõlke.

Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 002662799 puudutab sõnamärgi „H&M“ õiguskaitset. Nagu eelnevalt on vaidlustaja maininud, on taotleja kaubamärgi sõnalise osa „H&A ACCESSORIES“ puhul tarbijatele enim silmatorkavaks tähis „H&A“ ja et see tähis moodustab kaubamärgi enim eristava osa. Nagu varasemalt on vaidlustaja maininud, on selle kaubamärgi puhul kujutatud sõna „ACCESSORIES“ tähisest „H&A“ oluliselt väiksemate tähtedega ning et selle sõna tähendus eesti keeles on „aksesuaarid“. Sõna „aksesuaarid“ on moemaailmas kirjeldava tähendusega ja selle termin haarab rõivaste juurde kuuluvaid esemeid nagu käekotid, kõrvarõngad, käekellavõrud, kaelakeed, sõrmused, juukseklambrid, prossid jne.

Sõna „ACCESSORIES“ on loetletud kaupade ja teenuste puhul kirjeldav ja ei kuulu õiguskaitse alla. Eristava osa moodustab kaubamärgis eelkõige tähis „H&A“. See tähis on tarbijatele assotsieeruv tähisega „H&M“, kuna nii kaubamärgis „H&A“ kui kaubamärgis „H&M“ on ühepalju sümboliteid ja mõlemad algavad sümbolitega „H&“. Musta värvi ruut (üldisemas mõttes ristkülik) on kaubamärkide registreerimise puhul kvalifitseeritav nõrga eristusvõimega, kuna selliseid tähiseid kasutatakse kaubamärkides sageli.

Taotleja kaubamärgi vaidlustamise alusena on 01.12.2014 vaidlustusavalduses mainitud KaMS § 10 lõike 1 punkt 2 ja KaMS § 10 lõike 1 punkt 3 lähtuvalt sellest, kumb säte on konkreetset juhul rakendatav.

Kaubamärgi „H&A ACCESSORIES + kuju“ registreerimise vaidlustamine klassi 9 kuuluvate kaupade „päikesepillid“ osas baseerub lähtuvalt Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 002662799 juurde kuuluvast kaupade ja teenuste loetelust eelkõige KaMS § 10 lõike 1 punktis 3 mainitud. Päikesepillile kantakse reeglina kui rõivaste (kaubaklass 25) juurde kuuluvat aksesuaari. Sageli otsib tarbija omavahel sobivaid päikesepillide ja peakatete (klass 25). Samuti pöörab tarbija tihti tähelepanu sellele, et tema ehted ja/või juveeltooted (klass 14) ja päikesepillid (klass 9) sobiksid omavahel kokku. Üsna sageli on tarbija

huvitatud nii päikesevarju (klass 18) kui päikeseprillide (klass 9) üheaegsest kasutusest. Kaubad „juveeltooted“ (klass 14), „rõivad, peakatted“ (klass 25) ja „päikesevarjud“ (klass 18) on vaidlustuse aluseks olevas varasemas Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 loetletud. Tarbijad pööravad päikeseprillidele kujule üsna suurt tähelepanu. Et peakatteid, ehteid ja päikeseprille pakutakse müügiks ühes kaubandusvõrgus ja seda üldnimetuse „aksessuaarid“ all, kinnitab aadressil http://www.otto.ee/shop/naised/tootevalik_a-z/aksessuaarid olev reklaam („OTTO“ tootevalik).

Seega on arusaadav, et kaubamärgi „H&A ACCESSORIES + kuju“ registreerimise vaidlustamine kaupadele „päikeseprillid“ saab baseeruda KaMS § 10 lõike 1 punktis 3 mainitul, lähtudes varasema Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 002662799 kaupade loetelust (s.o tegemist on teist liiki kaubaga, mis kasutab ära varasema kaubamärgi „H&M“ mainet.

Et kaubamärk „H&M“ on Eesti tarbijate jaoks väga hästi tuntud, on teada asjaolu. Tegemist on maailmamastaabis tuntud kaubamärgiga, mille kohta on informatsiooni võimalik vaadata aadressil <http://www.hm.com/ee/>. Sellel aadressil on toodud ära kaubamärgi „H&M“ all toodetavad ja Eestis turustatavad kaubad. Aadressil <http://www.hm.com/ee/store-locator#store=EE0404> on informatsioon Eestis asuvate „H&M“ kaubanduskeskuste kohta ja need asuvad Tallinnas Suur-Sõjamäe 4 (Ülemiste Kaubanduskeskuses), Endla 45 (Kristiine Kaubanduskeskuses), Paldiski maantee 102 ja Narva mnt 1 (Tallinna Postkontoriga ühes majas) ning lisaks Pärnus Aida tänav 7 ja Narvas Tallinna mnt 41. Aadressil <http://www.hm.com/ee/> olev kaupade valik, mida „H&M“ kaubamajades osta saab, on väga lai.

Taotleja kaubamärgi registreerimise vaidlustamine klassi 14 kuuluvate kaupade „amuletid (juveeltooted); ehted (juveeltooted); ehtekarbid (laekad); juveeltooted; kaelakeed (juveeltooted); ketid (juveeltooted); käe-, taskukellad; käekellad, randmekellad; käekellarihmad; käevõrud (juveeltooted); kõrvarõngad; lipsuklambrid, -kinnitid; lipsunõelad; nipsasjad (juveeltooted); prossid (juveeltooted); pärlid (juveeltooted); sõrmused (juveeltooted); võtmerõngad (ripatsitega võtmehoidjad)“ osas baseerub KaMS § 10 lõike 1 punktis 2, sest need kaubad on osalt identsed ja osalt samaliigilised ning assotsieeruvad varasemas Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 olevate samasse klassi kuuluvate kaupadega „väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveeltooted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid (kellad ja kronomeetrid)“.

Nimelt, kaubad „amuletid (juveeltooted); ehted (juveeltooted); juveeltooted; kaelakeed (juveeltooted); ketid (juveeltooted); käevõrud (juveeltooted); kõrvarõngad; lipsuklambrid, -kinnitid; lipsunõelad; nipsasjad (juveeltooted); prossid (juveeltooted); pärlid (juveeltooted); sõrmused (juveeltooted)“ on identsed Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 olevate kaupadega „juveeltooted“. Olenevalt valmistuse viisist võivad „lipsuklambrid, -kinnitid; lipsunõelad“ kuuluda ka sarnaste kaupade hulka võrreldes kaupadega „juveeltooted“. Sellised taotleja kaubamärgi klassis 14 loetletud kaubad nagu „ehtekarbid (laekad)“ on samaliigilised kaupadega „juveeltooted, vääriskivid“, kuna neid kasutatakse juveeltoodete hoidmiseks ja neid ostavad tarbijad sageli koos ehetega.

Taotleja kaubamärgi klassis 14 loetletud kaubad „käe-, taskukellad; käekellad, randmekellad“ on identsed Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 olevate samasse klassi kuuluvate kaupadega „horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid“.

Taotleja kaubamärgi klassis 14 loetletud kaubad „käekellarihmad“ on samaliigilised ja assotsieeruvad Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 olevate samasse klassi kuuluvate kaupadega „horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid“.

Taotleja kaubamärgi klassis 14 loetletud kaubad „võtmerõngad (ripatsitega võtmehoidjad)“ on kvalifitseeritavad ehetena (juveeltoodetena), kui neid kantakse riputatuna riiete küljes või nad on muul viisil kasutusel ehetega võrdsel tasemel. Tegemist on Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 olevate samasse klassi kuuluvate kaupade suhtes assotsieeruvate kaupadega.

Taotleja kaubamärgi klassis 18 loetletud kaubad „nahast kotid pakkimiseks (ümbrised, vutlarid); käekotid; nahkrihmad; rahakotid; rahataskud; seljakotid; vihmavarjud; visiitkaardihoidikud; võtmetaskud“ kuuluvad varasemas Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 oleva samasse klassi kuuluva kaupade loetelu alla, s.o on haaratud loeteluga „nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted“.

Seega baseerub taotleja kaubamärgi klassi 18 kuuluva loetelu vaidlustamine KaMS § 10 lõike 1 punktis 2 mainitul. Vaidlustatud kaubamärgi puhul loetletud kaubad „nahast kotid pakkimiseks (ümbrised, vutlarid); käekotid; nahkrihmad; rahakotid; rahataskud; seljakotid; visiitkaardihoidikud; võtmetaskud“ kuuluvad Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 toodud määratluse „nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted“ alla (võib liigitada üldises plaanis identsete kaupade alla, kuna üks mõiste haarab teist). Vaidlustatud kaubamärgi loetelus mainitud „seljakotid“ (valmistatuna nahast) assotsieeruvad lisaks Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 loetletud kaupadega „reisikohvrid, reisikastid“. Nii vaidlustatud kaubamärgis kui Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 on loetelus toodud „vihmavarjud“ (tegemist identsete kaupadega).

Taotleja kaubamärgi klassis 25 loetletud kaubad „kaelarätikud; kaelasallid, kaelarätid; vööd, rihmad (rõivad); õlarätid, õlasallid“ kuuluvad varasemas Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 oleva samasse klassi kuuluva kaupade loetelu alla, s.o on haaratud loeteluga „rõivad, jalatsid, peakatted“.

Seega baseerub taotleja kaubamärgi klassi 25 kuuluva loetelu vaidlustamine KaMS § 10 lõike 1 punktis 2 mainitul (tegemist on sooviga registreerida kaubamärk „H&A ACCESSORIES + kuju“, mille kõige enam eristav tähis „H&A“ on sarnane varasema kaubamärgiga „H&M“ ning kus varasema kaubamärgi „H&M“ kaupade loetelu haarab hilisema kaubamärgi „H&A ACCESSORIES + kuju“ kaupade loetelu, mille tõttu tekib tarbijatel assotsiatsioon, et need kaubamärgid kuuluvad ühele ja samale isikule ja seda lähtuvalt nii kirjapildist kui hääldusest).

Taotleja kaubamärgi registreerimise vaidlustamise alused klassis 26 loetletud kaupade „juuksed; juukseehetted; juuksekiharad; juuksenõelad; pikad juuksenõelad; juuksepaelad, juukselindid; juuksepannlad, juukseklambrid; juuksepeikendused; juukserullid; juuksetutid või suletutid (ehistutid)“ osas on toodud 08.03.2015 TOAK-ile esitatud seletuses ja baseeruvad selles materjalis mainitud varasemal Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 004320371 ja Eesti kaubamärgiregistreeringul nr 21422.

Taotleja kaubamärgi klassis 35 on loetletud teenused „kaupade demonstreerimine; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; müürilehtede ülespanemine, üleskleepimine, jaemüük (kolmandatele isikutele); näidiste (proovide) levitamine; reklaam; reklaammaterjalide levitamine“.

Varasemas Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 on loetletud klassis 35 järgmised teenused „reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jaemüügiteenused seoses seepide, parfümeeriatoodete, kosmeetikavahendite, juuksevee, hambapulbrite ja -pastade, juveeltoodete, horoloogiliste ja kronomeetriliste instrumentide, naha ja tehisnaha ning nendest valmistatud teistesse klassidesse mittekuuluvate toodete, reisikohvrite ja -kottide, vihmavarjude, päikesevarjude, jalutuskeppide, rõivaste, jalatsite ja peakatetega“.

Selle kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 toodud loetelu esimene osa „reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused“ on klassi 35 pealkiri ja haarab seega kõiki klassi 35 kuuluvaid teenuseid. Lisaks on Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 loetelu osa „jaemüügiteenused seoses seepide, parfümeeriatoodete, kosmeetikavahendite, juuksevee, hambapulbrite ja -pastade, juveeltoodete, horoloogiliste ja kronomeetriliste instrumentide, naha ja tehisnaha ning nendest valmistatud teistesse klassidesse mittekuuluvate toodete, reisikohvrite ja -kottide, vihmavarjude, päikesevarjude, jalutuskeppide, rõivaste, jalatsite ja peakatetega“. Selle loetelu esimene sõna

„jaemüügiteenused“ ja vaidlustatud kaubamärgi puhul loetletud „jaemüük (kolmandatele isikutele)“ on identsed teenused, kusjuures Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 toodud jaemüüki puudutav täpsustav osa puudutab vaidlustatud kaubamärgi puhul loetletud klassidesse 14, 18 ja 25 kuuluvaid kaupu ning on lisaks assotsieeruv vaidlustatud kaubamärgis klassides 9 ja 26 loetletud kaupade jaemüügiga. Samas nagu eespool mainitud, haaravad Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 klassi 35 kuuluva loetelu alguses mainitud „reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused“ kõiki klassi 35 kuuluvaid teenuseid, kuna see loetelu on klassi 35 pealkiri.

Taotleja kaubamärgi registreerimise vaidlustamine klassis 35 loetletud teenuste osas, lähtuvalt Ühenduse kaubamärgiregistreeringus nr 002662799 toodud klassi 35 kuuluvast loetelust, põhineb seega KaMS § 10 lõike 1 punktil 2 (kaubamärk ei saa õiguskaitse, kui on 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 lisas aadressil http://www.otto.ee/shop/naised/tootevalik_a-z/aksessuaarid oleva info, mis näitab, et peakatteid, ehteid ja päikeseprille pakutakse müügiks ühes kaubandusvõrgus ja seda üldnimetuse „aksessuaarid“ all. Ühtlasi lisas vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 002662799 osalise tõlke ja Siseturu ühtlustamise ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kaubamärkide otsingu andmebaasis oleva teabe salvestuse kuvari ekraanipiltide kaupa, kus oluline on esilehel olev info kaubamärgiregistreeringu numbri ja kaubamärgi kohta ning viimasel lehel olevas tabelis olev info, mis näitab neid Ühenduse kaubamärgiregistreeringu numbraid, kus kuupäeval 01.02.2010 tehti kaubamärgiomaniku aadressi muudatus kujule „H & M Hennes & Mauritz AB, SE-106 38 Stockholm, SE“. Selles nimekirjas on ka Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 002662799.

Täiendusele on lisatud: aadressil http://www.otto.ee/shop/naised/tootevalik_a-z/aksessuaarid oleva reklaami salvestus kuvari ekraanipiltide kaupa; Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 002662799 osaline tõlge; Siseturu ühtlustamise ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kaubamärkide andmebaasis olev teave Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu nr 002662799 kohta (kuvari ekraanipiltide salvestus).

02.04.2015 esitas vaidlustaja järgmise täienduse (kokkuvõtlikult):

Vaidlustaja esitas selgituse ja materjalid tõendamaks kaubamärgi „H&M“ väga laialdast tuntust ja kasutust.

Väljavõte koos tõlkega „H&M“ kodulehelt aadressilt <http://about.hm.com/en/About/facts-about-hm/people-and-history/history.html>, mis iseloomustab kokkuvõtlikult firma ajalugu (lisa 1). Selles teabes mainitu kohaselt ulatub firma ajalugu aastasse 1947, kui avati Rootsis esimene naisterõivaste kauplus nimega „Hennes“. Järgneb kaupluste avamine Stockholmis (1952), Norras (1964), jahindus- ja kalandustarvete kaupluse Mauritz Widforss ost ja firma nime muudatus kujule „Hennes & Mauritz“ (1968), „H&M“ kandmine Stockholmi Väärtpaberibörsi nimekirja (1974), kaupluste avamine Londonis (1976), Hollandis ja Saksamaal ning postimüügifirma „Rowells“ omandamine (kahekümnenda sajandi kaheksakümnendad aastad), kaupluste avamine Prantsusmaal (1998) ja *on-line* kaubanduse alustamine ning ühtlasi kaupade reklaam kuulsate modellide abil (kahekümnenda sajandi üheksakümnendad aastad), kaupluste avamine New Yorgis ja Hispaanias aastal 2000 ning järgnevatel aastatel kaupluste lisandumine Euroopa turgudele, koostöö alustamine tuntud disaineritega (2004), *on-line* müügi laienemine Hollandis ja frantsiisi korras hallatavad kauplused Lähis-Idas (2006), kaupluse avamine Tokyos ning moefirma FaBric Scandinavien AB omandamine (2008), kaupluste avamine Venemaal, Beijing'is ja Liibanonis (2009), kaupluste avamine Lõuna-Koreas ja Türgis ning tegevuse laienemine Iisraeli ning kaubamärgi „H&M“ all tegutsevast firmast saab maailma suurim orgaanilise puuvilla tarbija (2010), „H&M“ kaubandusketi laienemine Rumeeniasse, Horvaatiasse, Singapuri, Marokosse ja Jordaaniasse (2011), „H&M“ kaupluste avamine Bulgaarias, Lätis, Malaisias ja Mehhikos ning frantsiisi korras hallatavana Tais (2012), kaupluste

avamine Tšiinis, Eestis, Leedus ja Serbias ning frantsiisi korras hallatav uus turg Indoneesias ning lisaks *online* kaubanduse alustamine USA-s (2013).

Vaidlustaja esitas aadressil <http://en.wikipedia.org/wiki/H%26M> oleva materjali kohta esimesel lehel avaldatu ja selle tõlke eesti keelde (vastavalt lisad 3 ja 4). Selle üheksal lehel avaldatud teabe leheküljel 1 on mainitud muuhulgas järgmist:

- a) H & M Hennes & Mauritz AB (mainitud ka kui „H&M“) omab 55 riigis 3500 kauplust ja andis aastal 2013 tööd umbes 116000 inimesele;
- b) H&M on suuruselt teine globaalne rõivaste jaemüüja, olles vahetult Hispaania päritolu Inditex (Zara emafirma) järel ja asub kolmanda suurima globaalse rõivaste jaemüüja, Ameerika Ühendriikidest pärit Gap Inc. ees;
- c) H&M Rootsi kontoris asuv disainimeeskond juhib tootmist ja turustamist; tootmine on viidud väljapoole umbes kaheksasajasse Euroopas ja Aasias asuvasse vabrikusse.

Vaidlustaja esitas aadressil <http://et.wikipedia.org/wiki/H%26M> oleva eestikeelse teabe (vt lisa 5). See kinnitab näiteks osas „Koostöö külalisdisaineritega“, et kaubamärgiga „H&M“ tähistatud kaupade väljatöötamisel on olnud koostöö selliste disaineritega nagu Karl Lagerfeld (2004), Stella McCartney (2005), Hollandi disaineritega Viktor & Rolf (2006), poplauljaga Madonna (2007), Itaalia disaineriga Roberto Cavalli (2007) ja lauljaga Kyle Minogue (2007). Ühtlasi on tehtud koostööd Jaapani kompaniiga Comme des Garçons (2008), Briti disaineriga Matthew Williamson (2009; esimene kollektsioon naisterõivaid, teine kollektsioon meesterõivad ning naiste ja meeste rannarõivad, mida müüdi kõigis H&M poodides üle maailma). Lisaks 2009. aastal koostöö Jimmy Chooga (naiste kingad ja kotid; meeste kingad). Ühtlasi oli 2009. aastal koostöö Sonia Rykiel'ga naiste kudumite valdkonnas ja aastal 2010 ühistöö Prantsuse moemajaga Lanvin.

See koostöö kasutamine tõendab, et kaubamärgiga „H&M“ tähistatud toodete disainimisel on lähtutud soovist saada alati hea tulemus ja et toodetel oleks hea maine.

Selle materjali tekstiosas „H&M-i kaubamärk“ on mainitud, et 2009. aastal hindas konsultatsioonifirma Interbrand kaubamärgi „H&M“ maailmas kasutusel olevate kaubamärkide seas väärtuselt 21. kohale. Ühtlasi märgiti ära, et tegemist on kõige kõrgemalt hinnatud rõivaste jaemüügiettevõttega. Kaubamärgi „H&M“ väärtuseks on hinnatud 12–16 miljardit USA dollarit.

Tekstiosa alapealkirjaga „H&M-i kaubanduskett maailmas“ viimases lauses on kirjas, et 14. septembril 2013 avati pood Tallinnas Rocca al Mare kaubanduskeskuses.

Vaidlustaja esitas aadressil <http://www.hm.com/ee/store-locator#> oleva teabe H&Mi kaupluste asukohtade kohta Eestis (lisa 6) ja selle väljavõtte teksti tõlke (lisa 7). Eestis on praegu seega kuus H&M-i kauplust, millest üks asub Pärnus (Aida 7), neli kauplust asuvad Tallinnas (Endla tn 45, Narva mnt 1, Paldiski mnt 102, Suur-Sõjamäe 4) ja üks kauplus on Narvas (Tallinna mnt 41).

Eestis avati esimene H&Mi kauplus Rocca al Mare kaubanduskeskuses 14. septembril 2013. Seda kinnitab aadressil <https://et-ee.facebook.com/events/404175629681973/> oleva teabe salvestus (lisa 8).

Teine H&Mi kauplus avati 26. oktoobril 2013 Tallinna Postimajas (Narva mnt 1, Tallinn), vt aadressil <https://www.facebook.com/events/607917139272234/> oleva teabe salvestust (lisa 9).

Kolmas H&Mi kauplus avati 9. novembril 2013 Tallinnas Kristiine Kaubanduskeskuses, mida kinnitab aadressil <http://arileht.delfi.ee/archive/fotod-kolmas-kauplus-avatud-kristiines-joosti-hm-taas-pikali?id=67064792> oleva artikkel (lisa 10). Artikli pealkiri „Kolmas kauplus avatud - Kristiines joosti H&M taas pikali!“ ja artiklile lisatud fotod näitavad, et tarbijate hulgas on H&Mi kaupluste populaarsus suur.

Neljas H&Mi kauplus avati 30. augustil 2014 Pärnus, mida kinnitab aadressil <http://www.parnupostimees.ee/2887457/kiirmoebrand-h-m-avab-arnus-kaupluse> olev artikkel (lisa

11). Nagu artiklis mainitud, on selles kaupluses pinda 2200 ruutmeetrit ja müügil on laias valikus rõivaid, aksessuaare, naiste-, meeste-, noorte- ja lastejalatseid.

Viies H&Mi kauplus avati 20. septembril 2014 Narvas, vt <http://arileht.delfi.ee/news/uudised/hm-avab-kaupluse-ida-virumaal?id=69670013> olevat artiklit (lisa 12).

Kuues H&Mi kauplus avati 23. oktoobril 2014 Tallinnas Ülemiste Kaubanduskeskuses, vt aadressil <https://www.facebook.com/events/520659964737958/> olevat artiklit (lisa 13). Selles kauplus on ka kodu- ja sisustustoodete osakond nimega „H&M Home“.

Vaidlustaja esitas uuesti 01.12.2014 vaidlustusavalduse punkti 2.2 alapunktis 3 ja lisa 20 mainitud artikli pealkirjaga „H&M-i ihkasid tööle tuhanded eestlased“, mis on kättesaadav aadressil <http://tarbija24.postimees.ee/1346288/h-mi-ihkasid-toole-tuhanded-eestlased> (lisa 14).

Nagu on kirjas 01.12.2014 esitatud vaidlustusavalduses, tõendab H&Mi kauplustesse tööle soovinute hulk (laekus tuhandeid kandideerimisavaldusi), et Eestis elavad inimesed teadsid kaubamärgi „H&M“ all tegutsevat rõivaste jaemüüjat väga hästi.

Vaidlustaja lisa 6. septembril 2013 aadressil avaldatud artikli „15 fakti H&M'i kohta, mida sa veel ei teadnud“ (lisa 15). Selle artikli esimene lause „Ainult nädal ja üks päev on jäänud selle poe avamiseni, mida eestlased on juba aastaid pikisilmi oodanud — H&M jõuab lõpuks ka meie juurde!“ on kinnitus selle kohta, et Eestis elavate inimeste jaoks on H&Mi kaubanduskett varasemalt teada.

Vaidlustaja lisa 3. augustil 2007 „EESTI EKSPRESSI“ poolt aadressil <http://ekspress.delfi.ee/news/arvamus/kas-jumal-karistab-eestit?id=69125887> avaldatud artikli pealkirjaga „Kas Jumal karistab Eestit?“ (lisa 16). Selles artiklis on Portugali ajakirjaniku João Lopes Marques teade Eestis elavatele inimestele, et maailmas on olemas (muuhulgas) kvaliteetsed ja hinna poolest soodsad H&Mi tooted. Et see artikkel on Eestis elavatele inimesele kättesaadav, on artikkel kvalifitseeritav aastal 2007 avaldatud infoallikana H&Mi kaupluste olemasolu kohta (teabe edastamine).

Vaidlustaja lisa 28. augustil 2008 avaldatud artikli, mille pealkiri on „Maailma suurimaks rõivatootjaks sai H&M“, mis informeerib sellest, et sel ajal oli vaidlustaja saanud kaupluste arvult maailma suurimaks rõivaketiks (lisa 17). Artikkel on kättesaadav aadressil <http://arileht.delfi.ee/news/uudised/maailma-suurimaks-roivatootjaks-sai-hm?id=51140405>. Artikkel kinnitab, et teave rõivaketi H&M olemasolu kohta oli Eestis elavatele inimestele kättesaadav enne H&Mi kaupluste avamist Eestis.

Vaidlustaja lisa 20. juunil 2014 aadressil <http://www.aripaev.ee/uudised/2014/06/19/hmil-on-joudu-roivaturul-midagi-muutuma-panna> avaldatud artikli pealkirjaga „H&Mil on jõudu rõivaturul midagi muutuma panna“ (lisa 18). Selles artiklis on järgmised laused: „H&M on eestlaste jaoks olnud alati midagi enam kui lihtsalt veel üks riidepood. 1990ndate lõpus ja 2000ndate alguses oli H&Mist rõivaste ostmise isegi teatud grupikuuluvuse märgiks“. Lisaks laused „H&M oli midagi, mida sa nägid inimestel seljas nii Stockholmis kui ka Barcelonas. Kui sa ostsid H&Mist midagi, siis võisid olla kindel, et see on hetkel moes ka Londonis“. Lisaks lause „Täielikult rahva sekka läks H&M koos massilise Soome tööle minekuga“. See artikkel kinnitab samuti, et H&Mi kaupluste olemasolu oli Eestis elavatele inimestele (vähemalt teatud ringkonnale) hästi teada.

Vaidlustaja leidis, et esitatud materjalid kinnitavad 01.12.2014 vaidlustusavalduses mainitud alljärgnevas osas:

- a) Rootsi firmal H & M Hennes & Mauritz AB on väga suur tegevushaare ja see firma on maailmas väga tuntud ja kõrgelt hinnatud (on kõrgelt hinnatud rõivaste jaemüügiga tegelev ettevõtte; kaubamärgi „H&M“ väärtus 12–16 miljardit USA dollarit; kaubamärk oli 2009. aastal maailmas 21. kohal);
- b) Eestis elavad inimesed on teadnud H&Mi kaubandusketi olemasolu väga hästi ja seda juba enne H&Mi kaupluste avamist Eestis.
- c) kaubamärk „H&M“ omab Eestis elavate inimeste seas väga suurt populaarsust.

Täiendusele oli lisatud:

1. Väljavõte H&Mi kodulehelt firma ajaloo kohta
2. Lisas 1 oleva tõlge eesti keelde
3. Entsüklopeedias Wikipedia avaldatud teave H & M Hennes & Mauritz AB kohta
4. Lisas 3 oleva tõlge eesti keelde
5. Entsüklopeedias Wikipedia avaldatud eestikeelne teave äriühingu H & M Hennes & Mauritz AB kohta
6. H&Mi kaupluste asukohad Eestis (H&Mi kodulehel olev teave)
7. Lisas 6 oleva teksti tõlge eesti keelde
8. Teave H&Mi kaupluse avamise kohta Rocca al Mare kaubanduskeskuses
9. Teave H&Mi kaupluse avamise kohta Tallinna Postimajas
10. Teave H&Mi kaupluse avamise kohta Kristiine Kaubanduskeskuses
11. Teave H&Mi kaupluse avamise kohta Pärnus
12. Teave H&Mi kaupluse avamise kohta Narvas
13. Teave H&Mi kaupluse avamise kohta Ülemiste Kaubanduskeskuses
14. Artikkel „H&Mi ihkasid tööle tuhanded eestlased“
15. Artikkel „15 fakti H&M'i kohta, mida sa veel ei teadnud“
16. Artikkel „Kas Jumal karistab Eestit?“
17. Artikkel „Maailma suurimaks rõivatootjaks sai H&M“
18. Artikkel „H&Mil on jõudu rõivaturul midagi muutuma panna“

02.04.2015 saatis TOAK vaidlustusavaldajale e-kirja, milles juhtis vaidlustaja tähelepanu sellele, et 02.04.2015 teatas vaidlustaja telefoni teel soovist esitada komisjonile veel täiendavaid materjale, kuid komisjoni arvates ei ole vaidlustaja selline käitumine, kus iga natukese aja tagant esitatakse täiendavaid materjale, kooskõlas komisjoni praktikaga. Vaidlustajal paluti esitada täiendavad materjalid hiljemalt 02.06.2015.

02.06.2015 esitas vaidlustaja koos materjalidega täiendava avalduse (kokkuvõtlikult):

Vaidlustusavalduse lisas 4 oleva Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringut nr 004320371 puudutava tunnistuse juurde esitas vaidlustaja täiendavalt järgmised materjalid:

- kuupäeval 01.12.2014 esitatud kaubamärgitunnistuse osalise tõlke lähtuvalt selles tunnistuses olevast ingliskeelsest tekstist. Selles kaubamärgitunnistuses on toodud kaupade loetelu eesti keeles (tõlkena). Et OHIM-i poolne tõlke sõnastus ja eesti keeles tavaliselt kasutatav terminoloogia ei ole alati samad, märkis vaidlustaja sellele Ühenduse kaubamärgitunnistuse tõlkele ka kaupade loetelu inglise keeles (s.o kaubamärgitaotluse puhul märgitud teises keeles) ja lisas juurde omapoolse tõlkevariandi. Saadud eestikeelse loetelu kaks varianti on mõne väikese terminoloogia erinevusega klassides 3 ja 14. Kahe tõlke märkimine on tehtud üksnes eestikeelse terminoloogia korrektsema väljatoomise eesmärgil. Lisas oleva faili nimi on „H & A - 2014-12-01 vaidlustusavalduse Lisa 4 EÜ KM nr 004320371 tõlge“.

- Ühenduse kaubamärgiregistreeringu 004320371 kohta salvestuse OHIM andmebaasist (otsing „eSearch plus“) tõendamaks, et nimetatud Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 004320371 on jõus (lisas olev fail nimega „H & A - 2014-12-01 vaidlustusavalduse Lisa 4 EÜ KM nr 004320371 toimik EE“). Selline alapunktides 1.1 ja 1.2 mainitud lisade esitamine on tingitud asjaolust, et algselt 01.12.2014 esitatud vaidlustusavalduses on kasutatud Ühenduse kaubamärgitunnistusi ja mitte „eSearch plus“ kaudu kättesaadavaid kaubamärkide toimikute andmeid.

Analoogselt esitas vaidlustaja täiendavad materjalid ülejäänud 01.12.2014 esitatud lisade 5 – 19 juurde järgmises dokumentide järjekorras:

- kuupäeval 01.12.2014 esitatud kaubamärgiregistreeringut kinnitava dokumendi tõlge (osaline tõlge inglise keelest; kui selles dokumendis on olemas kaupade/teenuste loetelu eesti keeles, siis on see lisatud);

- vastavat kaubamärgiregistreeringut puudutava kaubamärgi toimiku andmete salvestus OHIM kodulehelt (faili nime lõpuosas sõna „toimik“);

- kaubamärgi toimiku andmete juurde kaupade/teenuste loetelu eesti keeles (vajadusel).

Kõikide lisade 5 – 19 numbrid järgivad seega 01.12.2014 esitatud lisade numbreid.

Vaidlustaja esitas täiendavad väited (lühidalt):

Nagu on kirjas 01.12.2014 esitatud vaidlustusavalduses, on taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärgi sõnaline osa „H&A ACCESSORIES“ puhul domineerivaks osas tähis „H&A“ (on kujutatud oluliselt suuremate tähtedega võrreldes sõnaga „ACCESSORIES“). Tähis „H&A“ moodustab kaubamärgi juures ainsa eristava sõnalise osa, mis jääb tarbijatele kõige enam silma ja jääb tarbijatele ka kõige enam meelde. Selle tähise all olev oluliselt väiksemate tähtedega sõna „ACCESSORIES“ tähendab moe valdkonnas kasutatavas terminoloogias „aksesuaarid“ ja üldisemat tähendust „lisandid, juurdekuuluvad osad jne“. Et taotleja kaubamärgitaotluses toodud kaupade ja teenuste loetelu puudutab moe valdkonda, moodustab selle kaubamärgi puhul sõna „ACCESSORIES“ mittekaitstava osa (on kaubamärgitaotluses oleva kaupade ja teenuste loetelu suhtes kirjeldav). Moemaailmas kuuluvad sõna „aksesuaarid“ hulka rõivaste juurde kuuluvad esemed nagu käekotid, kõrvarõngad, käekellavõrud, kaelakeed, sörmused, juukseklambrid, prossid, prillid jne. Kaubamärgis kujundusliku elemendina kasutatud riskülik on kaubamärkide puhul väga tihti kasutatav ja seda loetakse väga nõrga eristusvõimega tähiseks. Tarbijale jääb taotleja kaubamärgi nägemisel kõige enam meelde tähis „H&A“.

Lähtudes registreeringutes toodud kauba- ja teenusklasside liigitusest, haaravad vaidlustaja kaubamärgid järgmist õiguskaitse mahtu (klass koos kaupade/teenuste loeteluga ja info seda loetelu haaravate kaubamärkide kohta):

Klass 3: pesuvalgendid ja muud pesupesemisvahendid; puhastus-, poleerimis-, küürimis- ja hõõrumisvahendid; seebid; parfümeeriained, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapulbrid ja –pastad; see loetelu on Ühenduse kaubamärgis nr 004320371, mille üheks vanemuseks on Eesti kaubamärgiregistreering nr 21422 (umbes sama loetelu sisaldab ka varasem rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 0792728, hilisema märkimise kuupäev 31.10.2002);

Klassis 14 olevale kaupade loetelule „ehted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid“ omavad õiguskaitset Ühenduse kaubamärk nr 004320371 (vanemuseks Eesti kaubamärgiregistreering nr 21422).

Klassi 14 kuuluvale veidi laiemale kaupade loetelule „väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveeltooted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid (kellad ja kronomeetrid)“ omavad õiguskaitset vaidlustajale kuuluv Ühenduse kaubamärk nr 000984781, Ühenduse kaubamärk nr 002662799, Ühenduse kaubamärk nr 000977769, Ühenduse kaubamärk nr 011380219, Ühenduse kaubamärk nr 003579075 sõnamärgile „H&M LTD EDITION“, rahvusvaheline kaubamärk nr 0792728.

Klassi 14 kuuluvale veidi piiratumale kaupade loetelule „väärismetallid ja nende sulamid ning väärismetallist või väärismetalliga kaetud esemed, mis ei kuulu muudesse klassidesse; ehted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid“ omab õiguskaitset Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 004735791 sõnamärgile „H&M YOUNG“.

Klassi 18 kuuluvat kaupade loetelu „nahk ja kunstnahk (tehisnahk) ning nendest materjalidest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; kohvid ja reisikotid; vihmavarjud, päikesevarjud ja jalutuskepid; piitsad, rakmed (hobuseriistad) ja sadulsepatooted“ haaravad vaidlustajale kuuluv

Ühenduse kaubamärk nr 004320371, mille üheks vanemuseks on Eesti kaubamärk nr 21422; Ühenduse kaubamärk nr 000984781; Ühenduse kaubamärk nr 002662799; Ühenduse kaubamärk nr 000977769, Ühenduse kaubamärk nr 011380219, Ühenduse kaubamärk nr 003579075, Ühenduse kaubamärk nr 004735791.

Klassi 25 kuuluvaid kaupu "rõivad, jalatsid, peakatted" haaravad vaidlustajale kuuluv Ühenduse kaubamärk nr 004320371, mille üheks vanemuseks on Eesti kaubamärk nr 21422, Ühenduse kaubamärk nr 000984781, Ühenduse kaubamärk nr 002662799, Ühenduse kaubamärk nr 000977769, Ühenduse kaubamärk nr 011380219, Ühenduse kaubamärk nr 003579075, Ühenduse kaubamärk nr 004735791, Ühenduse kaubamärk nr 004422135, rahvusvaheline kaubamärk nr 0792728.

Klassi 25 kuuluvat detailsemat kaupade loetelu „rõivad; kingad; peakatted; aluspesu; pidžaamad; öösärgid; hommikumantlid, hommikukleidid; hommikumantlid; sukad; tuhvliid, toakingad“ haarab varasem Ühenduse kaubamärk nr 005307641.

Klassi 35 kuuluvat teenuste loetelu „reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jaemüügiteenused seoses seepide, parfümeeriatoodete, kosmeetikavahendite, juuksevee, hambapulbrite ja -pastade, juveeltoodete, horoloogiliste ja kronomeetriliste instrumentide, naha ja tehisnaha ning nendest valmistatud teistesse klassidesse mittekuuluvate toodete, reisikohvrite ja reisikottide, vihmavarjude, päikesevarjude, rõivaste, jalatsite ja peakatetega“ haarab vaidlustajale kuuluv Ühenduse kaubamärk nr 002662799.

Klassi 35 kuuluvat teenuste loetelu "jaemüügiteenused seoses seepide, parfümeeriatoodete, eeterlike õlide, kosmeetikavahendite, juuksevee, hambapulbrite ja -pastade, väärismetallide ja nende sulamite, väärismetallidest toodete või nendega kaetud toodete, juveeltoodete, vääriskivide, horoloogiliste ja kronomeetriliste instrumentide (kellade ja kronomeetrite), naha ja kunstnaha, nahast ja kunstnahast kaupade, loomanahkade, nahkade, reisikohvrite ja reisikottide, vihmavarjude, päikesevarjude, jalutuskeppide, rõivaste, jalatsite ja peakatetega" vaidlustajale kuuluv Ühenduse kaubamärk, Ühenduse kaubamärk nr CTM 002505329, Ühenduse kaubamärk nr 003778768, Ühenduse kaubamärk nr 004735791.

Klassi 35 kuuluvat teenuste loetelu "Turundus ja jaemüük ning nõustamine ja teave seoses lampide, lühtrite ja üldse valgustusseadmete, lambi rippkinnitite, konksude, kardinapuude, kardinasiinide, kardinarõngaste, muust kui tekstiilist ruloode, tualett-tarvete karpide (varustatud), nõudepesuharjade, nõudepesulappide, voodipesu, voodilinade, padjapüüride, tekikottide, vatitekkide, lahtiste katete, voodikatete, volangääraste, vooditekkide, reisivaipade, lauamattide (muust kui paberist), muust kui paberist laudlinade, vahariiete (laudlinadena kasutamiseks), linikute, muust kui paberist sööginõude alusmattide, riidest salvrätikute, majapidamistekstiili, tekkide, vannirättide ja käterättide, köögirätikute, dušikardinate, kardinate, plastist mööblikatete, tekstiilist mööblikatete, istmepadjakatete, rõivaste, kingade, peakatete, aluspesu, pidžaamade, öösärkide, hommikumantlite, supelmantlite, sukkade, tuhvliite, vaipade ja pleedide, vannitoamattide jaemüügiga" haarab vaidlustajale kuuluv Ühenduse kaubamärk nr 005889118.

Klassi 35 kuuluvat teenuste loetelu „reklaam; ärijuhtimine; ärijuhtimine; kontoriteenused; postimüügiteenused seoses rõivaste, kingade, peakatete, kosmeetikavahendite, parfümeeriatoodete, naha ja kunstnaha kaupade, kottide, kohvrite ja juveeltoodetega“ haarab vaidlustajale kuuluv Ühenduse kaubamärk nr 005353867.

Klassi 35 kuuluvat spetsiifilisemat teenuste loetelu „reklaam ja turundus teenusena; tööjõu värbamine; töötajate värbamise ja tööpraktika alane abistamine; personalivärbamisalane reklaam; personalialased haldusteenused“ haarab Ühenduse kaubamärk nr 012201174.

Vaidlustatud kaubamärk „H&A ACCESSORIES + kuju“ on esitatud registreerimiseks järgmisele kaupade ja teenuste loetelule:

- klass 9: päikeseprillid.
- klass 14: amuletid (juveeltooted); ehted (juveeltooted); ehtekarbid (laekad); juveeltooted; kaelakeed (juveeltooted); ketid (juveeltooted); käe-, taskukellad; käekellad, randmekellad; käekellarihmad; käevõrud (juveeltooted); kõrvarõngad; lipsuklambrid, -kinnitid; lipsunõelad; nipsasjad (juveeltooted); prossid (juveeltooted); pärlid (juveeltooted); sõrmused (juveeltooted); võtmerõngad (ripatsitega võtmehoidjad).
- klass 18: nahast kotid pakkimiseks (ümbrised, vutlarid); käekotid; nahkrihmad; rahakotid; rahataskud; seljakotid; vihmavarjud; visiitkaardihoidikud; võtmetaskud.
- klass 25: kaelarätikud; kaelasallid, kaelarätid; vööd, rihtmud (rõivad); õlarätid, õlasallid.
- klass 26: juuksed; juukseehetud; juuksekiharad; juuksenõelad; pikad juuksenõelad; juuksepaelad, juukselindid; juuksepaendlad, juukseklambrid; juuksepeikendused; juukserullid; juuksetutid või suletutid (ehistutid).
- klass 35: kaupade demonstreerimine; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; müügiaktsioonid, -reklaam teenusena; müüriklendude ülespanemine, üleskleepimine, jaemüük (kolmandatele isikutele); näidiste (proovide) levitamine; reklaam; reklaammaterjalide levitamine.

Selles loetelus klassis 9 mainitud kaubad „päikeseprillid“ assotsieeruvad kaupadega „rõivad“ (päikeseprillide kantakse koos klassi 25 kuuluvate kaupadega) ja ka kaupadega „ehted“ (klass 14). Päikeseprillid on tihti ehetega laadis disainitud ja neid kantakse sageli koos ehetega. Tarbija, kes on huvitatud oma välimuse atraktiivsemaks muutmisest, on huvitatud erilise disainiga päikeseprillidest ja neid on kaubandusvõrgus saada. Päikeseprillidel on vahel ka lisaelemendid. Samas muudavad reeglina ka tavalise kujuga päikeseprillid nende kandja välimuse huvitavamaks. Päikeseprillide müüakse sageli samas kaubandusvõrgus, kus on müügil klassidesse 14 ja 25 kuuluvad kaubad. Nähes päikeseprillide müügil vaidlustatud kaubamärgi „H&A ACCESSORIES + kuju“ (kaubamärgitaotlus M201301225) all, kus eristub selgelt tähtsime „H&A“, tekib tarbijatel suure tõenäosusega seos (või assotsiatsioon) vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, mis sisaldavad tähist „H&M“. Tarbijal tekib suure tõenäosusega tunne, et tähtsimeid „H&A“ ja „H&M“ sisaldavatel kaubamärkidel võib olla seos. See tingib varasemate tähtsimeid „H&M“ sisaldavate kaubamärgi maine ja eristusvõime ärakasutamise.

Kaubamärgitaotluses nr M201301225 oleva kaubamärgi „H&A ACCESSORIES + kuju“ registreerimise vaidlustamine klassi 14 kuuluvate kaupade „amuletid (juveeltooted); ehted (juveeltooted); ehtekarbid (laekad); juveeltooted; kaelakeed (juveeltooted); ketid (juveeltooted); käe-, taskukellad; käekellad, randmekellad; käekellarihmad; käevõrud (juveeltooted); kõrvarõngad; lipsuklambrid, -kinnitid; lipsunõelad; nipsasjad (juveeltooted); prossid (juveeltooted); pärlid (juveeltooted); sõrmused (juveeltooted); võtmerõngad (ripatsitega võtmehoidjad)“ osas baseerub KaMS § 10 lõike 1 punktis 2 mainitud, sest need kaubad on osalt identsed ja osalt samaliigilised ning assotsieeruvad vaidlustajale kuuluvates varasemates kaubamärkides klassis 14 loetletud kaupadega. Nagu ülalpool on mainitud, haarab mitu vaidlustajale kuuluvat varasemat kaubamärki klassi 14 kuuluvat kaupade loetelu „väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveeltooted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid (kellad ja kronomeetrid)“. Kaubamärgitaotluses nr M201301225 olev klassi 14 kuuluv kaupade loetelu on selle loeteluga haaratud. Kaubamärgitaotluses nr M201301225 klassis 14 loetletud kaubad „käekellarihmad“ on samaliigilised ja assotsieeruvad samasse klassi kuuluvate kaupadega „horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid“. Kaubamärgitaotluses nr M201301225 klassis 14 loetletud kaubad „võtmerõngad (ripatsitega võtmehoidjad)“ on kvalifitseeritavad ehetena, kui neid kantakse riputatuna riiete küljes või nad on muul viisil kasutusel ehetega võrdsel tasemel. Need kaubad on samuti haaratud vaidlustajale kuuluvates varasemates kaubamärkides klassis 14 oleva kaupade loeteluga.

Kaubamärgitaotluses nr M201301225 klassis 18 loetletud kaubad „nahast kotid pakkimiseks (ümbrised, vutlarid); käekotid; nahkrihmad; rahakotid; rahataskud; seljakotid; vihmavarjud; visiitkaardihoidikud; võtmetaskud“ kuuluvad vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega seoses ülalpool toodud

kaubamärkide puhul klassi 18 loetelu alla, s.o on haaratud loeteluga „nahk ja kunstnahk ning nendest materjalidest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; kohvid ja reisikotid; vihmavarjud, päikesevarjud ja jalutuskepid; piitsad, rakmed ja sadulsepatooted“. Seega baseerub kaubamärgitaotluses nr M201301225 oleva klassi 18 kuuluva loetelu vaidlustamine KaMS § 10 lõike 1 punktis 2 mainitul, mille 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.

Kaubamärgitaotluses nr M201301225 klassis 25 loetletud kaubad „kaelarätikud; kaelasallid, kaelarätid; vööd, rihmad (rõivad); õlarätid, õlasallid“ kuuluvad vaidlustajale kuuluvates varasemates kaubamärkides oleva klassi 25 loetelu alla, s.o on haaratud ülalpool toodud loeteluga „rõivad, jalatsid, peakatted“. Järelikult baseerub kaubamärgitaotluses nr M201301225 oleva klassi 25 kuuluva loetelu vaidlustamine KaMS § 10 lõike 1 punktis 2 mainitul, mille 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. Kaubamärkides kasutatavad eristusvõimelised tähised „H&A“ ja „H&M“ on sarnased ja kaupade loetelud on kattuvad (vähemalt samaliigilised).

Kaubamärgitaotluses nr M201301225 klassis 26 loetletud kaupu „juuksed; juukseehed; juuksekiharad; juuksenõelad; pikad juuksenõelad; juuksepaelad, juukselindid; juuksepaelad, juukseklambrid; juuksepeikendused; juukserullid; juuksetutid või suletutid (ehistutid)“ saab käsitleda assotsieeruvana vaidlustajale kuuluvates varasemates kaubamärkides klassides 14 ja 25 loetletud kaupadega. Sellised kaubad nagu „juuksed; juukseehed; juuksekiharad; juuksenõelad; pikad juuksenõelad; juuksepaelad, juukselindid; juuksepaelad, juukseklambrid; juuksepeikendused; juuksetutid või suletutid (ehistutid)“ on kaunistavad elemendid ja nad on assotsieeruvad klassi 14 kuuluvate ehetega. Nende kaupade vaidlustamine saab toimuda vaidlustajale kuuluvates varasemates kaubamärkides klassides 14 ja 25 loetletud kaupade alusel ka lähtuvalt KaMS § 10 lõike 1 punktis 2 mainitust. Kui aga lugeda nimetatud kaubad vaidlustajale kuuluvates varasemate kaubamärkide toodud loeteludega võrreldes teist liiki kaupadeks, on vaidlustamise aluseks KaMS § 10 lõike 1 punkti 3, sest kaubamärk „H&M“ on Eestis vaieldamatult väga tuntud kaubamärk ja nende kaupade müük kaubamärgitaotluses nr M201301225 oleva kaubamärgi all on kvalifitseeritav kaubamärgi „H&M“ maine ja eristusvõime ärakasutamisenä. Kaubamärgitaotluses nr M201301225 oleva kaubamärgi registreerimise vaidlustamine klassis 26 loetletud kaupade „juukserullid“ osas baseerub eelkõige KaMS § 10 lõike 1 punktis 3 mainitul, sest neid kaupu saab lugeda ülalpool toodud varasemate kaubamärkide juurde kuuluvate loeteludega võrreldes teist liiki kaupadeks, mille puhul leiab aset Eestis väga tuntud kaubamärgi „H&M“ maine ja eristusvõime ärakasutamine, kui kaupade „juukserullid“ turustamine ja reklaam toimub vaidlustatud kaubamärgi all.

Kaubamärgitaotluses nr M201301225 on klassis 35 loetletud teenused „kaupade demonstreerimine; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; müürilehtede ülespanemine, üleskleppimine, jaemüük (kolmandatele isikutele); näidiste (proovide) levitamine; reklaam; reklaammaterjalide levitamine“.

Kuupäeval 01.12.2014 esitatud vaidlustusavaldusest on arusaadav, et see on esitatud kahe kuu jooksul pärast seda, kui avaldati Patendiameti otsus registreerida taotleja nimele kaubamärgitaotluse nr M201301225 alusel kaubamärk „H&A ACCESSORIES + kuju“.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 10 lõike 1 kohaselt võib vaidlustusavalduse esitaja teha põhjendatud kirjaliku avaldusega lõppmenetluse alguseni selliseid parandusi ja täiendusi, mis ei laienda vaidlustusavalduse esitamise kuupäeval selles esitatud nõude alust ja sisu.

Arvestades seda, et käesolevas asjas 01.12.2014 esitatud vaidlustaja poolt esitatud analüüs baseerub KaMS §-s 10 sätestatult ja on esitatud KaMS §-s 41 mainitud tähtaega arvestades, palub vaidlustaja

aktsepteerida järgmist 01.12.2014 vaidlustusavalduse teksti korrektuuri, mis sisuliselt ei muuda vaidlustusavalduse kokkuvõttes mainitud taotlust:

Vaidlustaja on seisukohal, et patendiameti otsus kaubamärgitaotluses nr M201301225 oleva kaubamärgi „H&A ACCESSORIES + kuju” registreerimise kohta taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatuga ja arvestades KaMS § 41 lõigetes 2 ja 3 mainitud, palub tühistada Patendiameti otsus selle kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele kõigi kaubamärgitaotluses nr M201301225 loetletud kaupade ja teenuste osas ning kohustada Patendiametit jätkama selle kaubamärgitaotluse menetlust arvestades vaidlustajale kuluvaid varasemaid õigusi.

Avaldusele on lisatud tõendid - lisad 1- 39.

5.06.20156 e-kirjaga teatas vaidlustaja, et 02.06.2015 tekstis olid trükivead ja saatis teksti parandatud kujul uuesti.

26.08.2015 teatas komisjon vaidlustajale, et arvestades vaidlustaja palvet ei alusta komisjon asjas lõppmenetlust enne kolme kuu (26.11.2015) möödumist.

26.11.2015 esitas vaidlustaja koos lisadega järjekordse täiendava seletuse. Suuremas osas kordas vastustaja varem esitatud väiteid ja lisis täiendavalt materjalid – lisad 1- 19.

Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgitaotluses nr M201301225 oleva kaubamärgi „H&A ACCESSORIES + kuju” registreerimise kohta taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatuga ja, arvestades KaMS § 41 lõigetes 2 ja 3 mainitud palus tühistada Patendiameti otsus selle kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele kõigi kaubamärgitaotluses nr M201301225 loetletud kaupade ja teenuste osas ning kohustada Patendiametit jätkama selle kaubamärgitaotluse menetlust arvestades vaidlustajale kuluvaid varasemaid õigusi.

27.11.2015 esitas vaidlustaja järjekordse täiendava seletuse (lähtuvalt kaupade ja teenuste loetelude võrdlusest). Suuremas osas kordas vastustaja varem esitatud väiteid.

27.01.2016 esitas vaidlustaja koos lisadega järjekordse täiendava seletuse (kaupade ja teenuste võrdlus). Lisatud olid täiendavad materjalid:

1. Väljavõte kaubamärgi „H&M“ all müüdavate päikesepriilide ühe variandi kohta (väljavõte kodulehelt);
2. Lisas 1 olevat väljavõtet puudutav monitori ekraanil nähtav pilt (salvestus);
3. Väljavõte kaubamärgi „H&M“ all müüdavate päikesepriilide ühe teise variandi kohta (väljavõte kodulehelt);
4. Väljavõte kaubamärgi „H&M“ all müüdavate päikesepriilide ühe kolmanda variandi kohta (väljavõte kodulehelt);
5. Kodulehelt www.juveel.ee salvestatud väljavõte juveeltoote „ripats“ kohta;
6. Google otsingu abil leitud võtmerõngaste (ripatsitega võtmehoidjate) näited – 8 lehel;
7. Väljavõte aadressil www.brighton.com pakutava ühe võtmerõnga (ripatsitega võtmehoidja) kohta – 2 lehel;
8. Lisas 7 olevat toodet puudutav oluline tekst ja selle tõlge – kokku 4 lehel;
9. Väljavõte aadressil www.brighton.com pakutava ühe teise võtmerõnga (ripatsitega võtmehoidja) kohta – 2 lehel;
10. Lisas 9 olevat toodet puudutav oluline tekst ja selle tõlge – kokku 4 lehel;
11. Väljavõte kaubamärgi „H&M“ all müüdavate juustega seoses kasutatavate aksessuaaride kohta (väljavõte kodulehelt) – 10 lehel;
12. Lisas 11 oleva olulise osa esitus koos olulise teksti tõlkega – 10 lehel.

06.08.2016 esitas vaidlustaja 27.01.2016 selgituse parandatud versioonis (2-s versioonis) ja koondtabeli, kust on näha, mis vigu on vaidlustaja parandanud. Vaidlustaja jätkuvalt tugineb KaMS § 10 lg 1 p-dele 2 ja 3.

05.01.2017 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi varem esitatud väidete juurde.

06.02.2017 esitas taotleja lõplikud seisukohad. Taotleja jäi põhimõtteliselt varem esitatud väidete juurde, kuid andis vaidlustaja seisukohtadele põhjalikuma õigusanalüüsi.

Vaidlustaja esitas 01.12.2014 avalduse, milles palus tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele kõigi kaubamärgitaotluses nr M201301225 loetletud kaupade ja teenuste osas. Vaidlustaja põhjendas avaldust sellega, et kaubamärgi „H&A ACCESSORIES + kuju” registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lõike 1 punktidega 2 ja 3.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga ja leiab, et taotlus tuleb jätta rahuldamata järgmistel põhjustel:

Taotleja ei ole nõus vastustaja väitega, et „H&A ACCESSORIES + kuju” kaubamärgi puhul on musta värvi riskülik nõrga eristusvõimega kujund. Musta värvi ruut on antud kaubamärgi puhul oluline tunnus, sest see annab tähisele ruumilise piiri ning fokuseerib tarbija tähelepanu. Arvestades seda, et sõnad „H&A ACCESSORIES” on tähisel valged, siis ei saaks selline tähis ilma musta ruuduta kujutada, nt valgel paberilehel või valge seinal.



Must ruut on kaubamärgi „H&A ACCESSORIES + kuju” domineeriv osa ning tekitab tarbijate jaoks tugeva eristusvõime. Seega tuleb kaubamärgi H&A ACCESSORIES + kuju sarnasuse hindamisel võtta aluseks kaubamärgi tähe kombinatsioon koos musta ruuduga.

Vaidlustaja viitab „Ühisteatis eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta – kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid (2. oktoober 2015)” selgitustele, mille kohaselt eristusvõimetus tuleb lugeda kaubamärki, mis koosneb musta värvi ringist (s.o lihtsast geomeetrisest kujundist). Antud väide ei ole asjakohane, sest antud näite kaudu on selgitatud eristusvõimetus märki koos väljendiga „*Flavour and aroma*”, st et tegemist on absoluutse õiguskaitset välistava asjaoluga. Antud vaidlus toimub kaubamärkide sarnasuse alusel ehk suhtelistel õiguskaitset välistavatel asjaoludel.

Võttes arvesse, et kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna, tuleb kaubamärke vaadata mitte ainult kahe tähe vahelises võrdluses, vaid tervikuna, nii nagu need tähised on esitatud registreerimiseks Patendiametile. Must geomeetiline kujund ja stiliseeritud kujundus lisab üksikutele tähtedele „H&A” tugeva eristusvõime ning musta ruudu esitusviis, paigutus ja kombinatsioon koos „H&A ACCESSORIES” kujunduselementidega loob piisavalt eristusvõimelise tervikmulje. Euroopa Intellektuaalomandi Amet on oma lahendites selgitanud, et lühikeste märkide puhul piisab erineva üldmulje saavutamiseks juba väikestest muudatustest.

Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast 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 nende eristatavaid ja domineerivaid elemente. Vaidlustatav kaubamärk on kombineeritud tähis, mis koosneb eristusvõimelisest sõnalisest osast „H&A”. Tähed „H” ja „A” ning sümbol „&” on kujutatud stiliseeritud šriftis. Võrreldavatel märkide tähefont, stiliseering ja proportsioonid on piisavalt teistsugused, et jätta avalikkusele erinev üldmulje. Tähis „H&A” oleks eristusvõimeline ka juhul, kui tähis on esitatud ilma musta ruuduta.

Kui võrrelda „H&A” ja „H&M” tähe kombinatsioone ning nende graafilist kujutamist, siis on tegemist visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalselt erinevate tähistega. Hinnates kaubamärkide visuaalset sarnasust, ja tulenevalt nende tervikmuljest, on selge, et vastandatud kaubamärgid on teineteisest visuaalselt erinevad. Samuti erineb võrreldavate kaubamärkide kõla, kuna täheühend „H & A” [:ha ja aa] ja „H & M” [:ha ja emm] erinevad teineteisest häälduse poolest.

Võrreldavad tähised on kontseptuaalselt üheselt seostatavad ainult tähisega „H“. Arvestades seda, et tegemist on tähelühendiga, siis ei ole üldjuhul võimalik hinnata nende kontseptuaalset tähendust. Täht „H“ kasutamine on kõikidele vastavas turusegmendis tegutsevatele isikutele lubatud. Vaidlustaja võrreldavaid tähiseid kasutatakse reaalses turusituatsioonis koos nende põhikaubamärgiga „Hennes & Mauritz“ (seda on tõendanud vastustaja oma näidetega kaubamärgi kasutusest kauplustes). Seega vaidlustaja kaubamärgi reproduktioonid erinevad turul kasutatavatest tähistest, mis muudab võrreldavad tähised teineteisest semantiliselt erinevaks. See aga tähendab, et turul segiajamist ei toimu, kuna vaidlustaja kauplustel on selgelt eristatav tootjanimi (st „Hennes & Mauritz“).

Euroopa Kohtu õiguspraktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupäraste omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõttelt pärinevatena, eristades asjaomaseid kaupu või teenuseid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest ja teenustest. „H&A ACCESSORIES + kuju“ kaubamärgi puhul on domineerivaks elemendiks täheühend „H&A“ vastavas graafilises kujunduses ning see eristab taotleja kaupu ja teenuseid teiste ettevõtete kaupadest ja teenustest.

Vaidlustaja ei ole tõendanud, et taotleja võib kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Seetõttu tuleb jätta tähelepanuta vaidlustaja väited KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise osas.

Sarnase täheühendiga kaubamärke on mitmeid ning tarbijad eristavad neid, nt ühenduse kaubamärgid nr 0986132 ja 015401482, mis on registreeritud samades klassides, kus ka vaidlustaja kaubamärgid. See tähendab, et „H&...“ tähekombinatsiooniga märgid on turul piisavalt eristusvõimelised.



Samuti on Siseturu Ühtlustamise Amet mitmes varasemas lahendis leidnud, et vaidlustaja märgid erinevad teistest „H ja M“ tüüpi märkidest, kui tegemist on visuaalselt eristuvate märkidega (nt otsused 000947335 ja 002046764). Seega piisab eristamiseks kaubamärkide visuaalse stiliseeringu erinevustest (isegi kui kaubamärk sisaldab tähti „H“ ja „M“).

Arvestades, et võrreldavad kaubamärgid on teineteisest tervikuna erinevad, palub taotleja jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 09.02.2017.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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



Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida kaubamärgi H&A ACCESSORIES (taotlus M201301225, esitatud 16.12.2013) taotleja nimele järgmistes klassides:

9- päikesepillid;

14 - amuletid (juveeltooted); ehted (juveeltooted); ehtekarbid (laekad); juveeltooted; kaelakeed (juveeltooted); ketid (juveeltooted); käe-, taskukellad; käekellad, randmekellad; käekellarihmad; käevõrud (juveeltooted); kõrvarõngad; lipsuklambrid, -kinnitid; lipsunõelad; nipsasjad (juveeltooted); prossid (juveeltooted); pärlid (juveeltooted); sõrmused (juveeltooted); võtmerõngad (ripatsitega võtmehoidjad);
 18 - nahast kotid pakkimiseks (ümbrised, vutlarid); käekotid; nahkrihmad; rahakotid; rahataskud; seljakotid; vihmavarjud; visiitkaardihoidikud; võtmetaskud;
 25 - kaelarätikud; kaelasallid, kaelarätid; vööd, rihmad (rõivad); õlarätid, õlasallid;
 26 - juuksed; juukseehTED; juuksekiharad; juuksenõelad; pikad juuksenõelad; juuksepaelad, juukselindid; juuksepaelad, juukseklambrid; juuksepeikendused; juukserullid; juuksetutid või suletutid (ehistutid);
 35 - kaupade demonstreerimine; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; müürilehtede ülespanemine, üleskleepimine, jaemüük (kolmandatele isikutele); näidiste (proovide) levitamine; reklaam; reklaammaterjalide levitamine.

Vaidlustaja vaidlustas kabamärgi registreerimise KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 alusel.

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.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, 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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.


KaMS jõustus 01.05.2004. KaMS § 73 lg 10 kohaselt käesoleva seaduse Ühenduse kaubamärki käsitlevad sätted jõustuvad Eesti liitumisel Euroopa Liiduga. Eesti liitus Euroopa Liiduga 01.05.2004.

Seega käesolevas asjas on eelkõige vaja tuvastada, kas vaidlustaja kaubamärgid on varasemad, seejärel kas võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ning seejärel muud tuvastamisele vajalikud asjaolud.


Vaidlustaja on menetluse jooksul esitanud hulgaliselt seisukohti ja materjale. Seisukohtade ja materjalide rohkus teeb need raskesti hoomatavaks ja vastuoluliseks.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustusavalduses esitatud vaidlustaja kaubamärgid on varasemad.

Komisjon leiab, võrreldavad kaubamärgid ei ole identsed, ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad.

Vaidlustaja kaubamärk  (H&M) on Eesti tarbijale tuntud eelkõige kaupluste ketiga, kus müüakse peamiselt riideid. Vaidlustaja müüb oma kaupu ja osutab oma teenuseid kindla väljakujunenud skeemi järgi ja kindlates kauplustes.

Vaidlustaja kaubamärgid on eelkõige assotsieeruvad seoses kaupluste ketti loojatega Hennes ja Mauritz.

Tuntud on tähtede kombinatsioon  (H&M). Vaidlustaja ei ole tõendanud, et võrdluseks toodud

vaidlustaja kaubamärkides on peale  (H&M) tuntud kaubamärkide muud osad.



„H & M“ kauplused on Eestis selgelt piiritletud ja nendes kauplustes ei müüda teiste firmade kaupu ega osutada teiste firmade teenuseid. Juba selline oma kaupade ja teenuste esitlemine ja müümine välistab vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide segiajamist või assotsieerumist. Need kaubamärgid ei asetse kõrvuti ja pole kunagi asetsenud kõrvuti.

Vaidlustaja avas aastal 2013 Eestis kolm kauplust (14.09.2013 Rocca al Mare Tallinnas, 26.10.2013 Tallinna Postimaja, 09.11.2013 Kristiine Kaubanduskeskus Tallinnas). Nüüdseks on vaidlustajal H&M kauplused Pärnus, Narvas, Ülemiste Keskuses Tallinnas ja avaneb uus kauplus Nautica Keskuses Tallinnas.



Taotleja esitas kaubamärgi „H&A ACCESSORIES“ registreerimise taotluse 16.12.2013. See aga ei tähenda seda, et taotleja ei ole oma kaubamärki varem kasutanud.

Äriregistri andmetel on taotleja firma registreeritud 27.11.2000. H&A Accessories kaupluste keti esimene kauplus avati 18.09.2008 Rakvere Põhjakeskuses. Taotleja veebi andmetel asuvad taotleja kauplused: Ülemiste Keskuses Tallinnas, Lasnamäe Centrumis Tallinnas, Eedeni Keskuses Tartus, Kvartali Keskuses Tartus.


Taotleja on 06.03.2015 esitatud seisukohtades muuhulgas väitnud, et taotleja tegutsemisaastate jooksul ei ole olnud ühtegi olukorda, kus tarbijatel oleks tekkinud küsimusi kaupluse seotusega H&M kaupluste ketiga. Nt ei ole taotleja saanud päringuid tarbijatelt H&M riidevaliku kohta nagu seda juhtus hm.ee domeeni omanikuga (<http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haridusministeerium-saab-parast-hm-i-poodide-avamist-kusumusi-riidevaliku-kohta?id=67044274>). Selline asjaolu näitab, et moe-aksesuaaride tarbijad on brändi- ja kaubamärgiteadlikud ning ei seosta H&M logo H&A Accessories logoga. Vaidlustaja ei ole nendele seisukohtadele vastanud.

Taotleja kaubamärk on kujundmärk ning seda märki tuleb vaadelda terviklikku reproduktsioonina. Must geomeetriline kujund ja stiliseeritud kujundus lisab üksikutele tähtedele „H&A“ tugeva eristusvõime ning musta ruudu esitusviis, paigutus ja kombinatsioon koos „H&A ACCESSORIES“ kujunduselementidega loob piisavalt eristusvõimelise tervikmulje.

Vaidlustaja kaubamärgid on nii kujundmärgid, kui ka sõnamärgid.

Kui võrrelda „H&A“ ja „H&M“ tähekombinatsioone ning nende graafilist kujutamist, siis on tegemist visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalselt erinevate tähistega. Hinnates kaubamärkide visuaalset sarnasust, ja tulenevalt nende tervikmuljest, on ilmne, et vastandatud kaubamärgid on teineteisest visuaalselt erinevad. Samuti erineb võrreldavate kaubamärkide kõla, kuna täheühend „H & A“ [:ha ja aa] ja „H & M“ [:ha ja emm] erinevad teineteisest häälduse poolest.

Vaidlustatud kaubamärgile lisab täiendava eristuse kaubamärgi osa „Accessories“. Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et tegemist on eristusvõimetu osaga. See osa on kujundkaubamärgi koosseisus ja seda sõna ei kasutata väljaspool kaubamärki.

Vaidlustaja võrreldavaid tähiseid kasutatakse koos nende põhikaubamärgiga „H & M“  (seda on tõendanud vaidlustaja näidetega kaubamärgi kasutusest oma kauplustes). Vaidlustaja kaubamärgi reproduktsioonid erinevad vaidlustatud kaubamärgist.

Kuna võrreldavad kaubamärgid on piisavalt eristatavad, siis ei pea komisjon vajalikuks hinnata kaupade ja teenuste võimalikku identsust või samaliigisust.

Vaidlustaja ei ole tõendanud, et taotleja võib kahjustada vaidlustaja kaubamärkide mainet või eristusvõimet. Seetõttu tuleb jätta tähelepanuta vaidlustaja väited KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise osas.

Komisjon leiab, et KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 kohaldamiseks puudub alus.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja 3, § 41 lg-st 3 komisjon,

o t s u s t a s:

Jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi 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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

M. Tähepõld

P. Lello