

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1948-o

Tallinn, 26.08.2020

**Avaldus nr 1948 – rahvusvahelisele kaubamärgile
„Bossa + kuju“ (reg nr 1196024) õiguskaitse
andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Signe Holm, Rein Laaneots, vaatas läbi **HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, DE** (edaspidi vaidlustaja; esindajad patendivolinikud Indrek Eelmets ja Martin Jõgi) 31.07.2020 vaidlustus-avalduse **BOSSA TĪCARET VE SANAYĪ İŞLETMELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ, TR** (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „Bossa + kuju“ (reg nr 1196024, hilisema märkimise kuupäev 26.06.2019, avaldamise kuupäev 1.06.2020; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassides 23, 24 ja 25.

Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid:

Kaubamärk	Registreering	Vanemus	Kaitstud klassis
BOSS	EL kaubamärk nr 000049221	taotluse esitamise kuupäev 1.04.1996	3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 42
BOSS	EL kaubamärk nr 002342038	taotluse esitamise kuupäev 16.08.2001	23, 24, 26
BOSS	rahvusvaheline reg nr 0773035	rahvusvahelise reg kuupäev 16.08.2001	9, 14, 18, 24, 25, 28
BOSS	rahvusvaheline reg nr 0776444	prioriteedikoopäev 16.08.2001	23, 24, 26

Menetluse käik

Vaidlustaja on **31.07.2020** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, - mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga; - mis on identne või sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas varasemal kaubamärgil on õiguskaitse identsete, samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, juhul kui varasem Eesti kaubamärk on tuntud Eestis või varasem Euroopa Liidu kaubamärk on tuntud Euroopa Liidus ja kui hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.

Vaidlustaja nõue oli tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

Faks:
645 1342
<http://toak.epa.ee/>

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) väljavõtteid Eesti Kaubamärgilehest ja Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta ja (2) väljavõtteid Patendiameti ja EUIPO andmebaasidest varasemate kaubamärkide kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **12.08.2020**. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo vahendusel omanikule teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Omanikul oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 16.11.2020. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas töetusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas **18.11.2020** TÕAS § 48³ lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 19.01.2021.

Vaidlustaja esitas **19.01.2021** menetluskirje, milles märgiti, et vaidlustatava kaubamärgi registreeringu kuupäev on 27.09.2013 ning hilisema märkimise kuupäev 26.06.2019. Seega on omaniku kaubamärk vaidlustaja kaubamärkidest hilisem. Vaidlustaja kaubamärk „BOSS“ on üks maailma tuntumaid moekaupade, sh rõivaste, jalatsite, aksessuaaride ja parfüümide kaubamärke. 2019. a seisuga tegutses vaidlustaja ülemaailmselt 128 riigis, ettevõttes töötas umbes 14600 töötajat ning käive oli 2,9 miljardit eurot. Käibest 63 % moodustas müük Euroopas, kus ettevõtte on ligi 5 500 müügikohta (lisa 1 – 2019 aastaaruande väljavõte). Vaidlustaja investeerib laialdaselt oma kaubamärgi „BOSS“ reklaamimisse. Viimaste aastate turunduskulud on olnud vahemikus 160–190 miljonit eurot (lisa 2 – ülevaade vaidlustaja turunduskuludest). Mh on kaubamärk „BOSS“ olnud aastaid kuulsate F1 tiimide McLaren ja Mercedes sponsor (kuni 2017), „BOSS“ toetab täna Formula E sarja, edukaid ning Eestiski populaarseid jalgpalliklube (Madrid Real, Paris St. Germain, Internazionale Milano, Bayern Munich, Tottenham Hotspur) ning on mitmete golfi suurvõistluste ametlik sponsor (PGA Championship, The Open Championship) (lisa 3 – väljatrükkid vaidlustaja kodulehtele). Kaubamärgi „BOSS“ kõrget mainet ja üldtuntust kinnitab ka asjaolu, et ettevõtte on miljoneid jälgijaid sotsiaalmeedias. Facebookis on „BOSS“-il ca 8,5 miljonit ning Instagramis ca 8,6 miljonit jälgijaid (lisa 4-5 – vaidlustaja Facebook ja Instagram kontode väljatrükkid). Eestis esindab vaidlustaja kaubamärke Balti riikide suurim rõivaste jaemüüja Apranga. Tallinnas on üks Hugo Boss esinduskauplus (lisa 6 – väljatrükk vaidlustaja kodulehelt) ja arvukalt müügikohti suuremates kaubanduskeskustes üle Eesti (lisa 7 – väljatrükk Kaubamaja kodulehelt). Samuti on vaidlustaja kaubamärgile pühendatud peatükk raamatus „500 kuulsamat kaubamärki“ (lisa 8). Vaidlustaja järeldas, et tema kaubamärgid omavad Eestis ja laiemalt Euroopa Liidu turul head mainet ja kõrget eristusvõimet.

Vaidlustaja märkis, et tema varasemad kaubamärgid on sõnamärgid. Visuaalselt sisalduvad varasemad sõnamärgid terviklikult vaidlustatud hilisemas logomärgis. Kuigi viimane on kujutatud kindlas šriftis, on sõnaline osa BOSSA sellest selgelt välja loetav. Kaubamärgid „BOSS“ ja „Bossa“ (logo) on visuaalselt väga sarnased, erinedes sisuliselt vaid taotleja kaubamärgi viimases tähes 'a'. See asjaolu ei muuda neid aga visuaalselt erinevateks. Kaubamärgid on sarnased ka foneetiliselt, kuivõrd varasemad märgid sisalduvad terviklikult hilisemas kaubamärgis. Asjaolu, et viimane sisaldab lisatähte 'a', ei muuda kaubamärke foneetiliselt eristuvateks. Need häälduvad väga sarnaselt – boss vs bossa. Vaidlustajal puudub teadmine, et võrreldavad kaubamärgid oleksid keskmise Eesti tarbija jaoks tähenduslikult eristatavad. Kaubamärgid „BOSS“ ja „Bossa“ on seega visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnased ning tähenduslikult eristumatud.

Võrrelduna on poolte kaubamärkidega tähistatavad kaubad järgmised:

Vaidlustaja	Taotleja
<p>Klass 24 <i>Woven fabrics and textile goods, included in class 24, in particular handkerchiefs and hand towels; Bed and table linen, wall hangings of textile.</i></p> <p>Klass 25 <i>Clothing for men, women and children; stockings; headgear; underwear; nightwear; swimwear; bathrobes; belts; belts of leather; shawls; accessories, namely headscarves, neck scarves, shawls, dress handkerchiefs; ties; gloves; shoes.</i></p>	<p>Klass 23 <i>Yarns and threads for textile use, sewing threads, embroidery threads, knitting threads, cotton threads and elastic threads for textile use.</i></p> <p>Klass 24 <i>Woven textiles, namely, fabrics for use in the manufacture of clothing, towels, table linen, bed linen, household linen; non-woven textiles, namely, fabrics for use in the manufacture of clothing, towels, table linen, bed linen, household linen; fiberglass fabrics for textile use; fabric impervious to gases for aeronautical balloons; waterproof fabrics, namely, waterproof fabric for manufacturing clothing, furniture, luggage and automobile upholstery; gummed</i></p>
<p>Klass 23 <i>Yarns and threads, for textile use.</i></p>	

<p>Klass 24 <i>Textile goods, namely fabric, curtains; blinds, household linen, table and bed linen, bath linen, travelling rugs, handkerchiefs.</i></p> <p>Klass 26 <i>Haberdashery, included in class 26; lace and embroidery, ribbons and braid; velcro; buttons, hooks and eyelets, snap buttons, belt clasps, fastenings for clothing; zips and buckles; needles; collar supports, shoulder pads, pins, brooches being clothing accessories.</i></p>	<p><i>waterproof cloth; fabric of imitation animal skins; textile linings, namely, linen lining fabric for shoes, unfinished textile for the manufacture of linings for garments, textile used as lining for clothing; buckram; filtering materials of textile, namely, chemical fiber fabrics, synthetic fiber fabrics, inorganic fiber mixed fabrics all for use in filtering liquids and powders; quilts of textile, blankets; washing mitts, bath linen, hand towels, face towels of textile, bathing towels; tapestries of textile, traveling rugs, namely, lap rugs; curtains of textile, shower curtains of textile, shower curtains of plastics; oilcloth for use as table cloths; bed blankets, bed sheets, bedspreads, bed linen, diapered linen, pillowcases, quilt covers; furniture coverings of textile, namely, unfitted fabric furniture covers; upholstery fabrics; table napkins of textile; bed covers of paper; banners of textile, namely, cloth banners; flags not of paper, namely, cloth flags, fabric flags; cloth labels.</i></p>
<p>Klass 24 <i>Table linen and bed linen, woven fabrics, curtains, bathroom textiles, namely towels; handkerchiefs made of textile material.</i></p> <p>Klass 25 <i>Articles of clothing for ladies, gentlemen and children, especially suits, coats, jackets, trousers, shirts, raincoats, outer garments and underwear, socks, stockings, tricots, pullovers, knitted shirts; footwear and head coverings, ties, gloves, belts, braces, bathrobes.</i></p>	<p>Klass 25 <i>Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made leather linings (parts of clothing), t-shirts, sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing for sports (for exclusive use for sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; underclothing, namely, boxer shorts, brasieres, briefs, pants, socks; footwear, namely, shoes excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking boots, booties, sporting shoes, slippers; shoe parts, namely, heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers; headgear, namely, caps, skull caps, sports caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, collars, neckties, ties, suspender belts.</i></p>
<p>Klass 23 <i>Yarns and threads for textile use.</i></p> <p>Klass 24 <i>Textile goods, namely textile fabric, curtains; blinds, household linen, table and bed linen, bath linen, travelling rugs, handkerchiefs.</i></p> <p>Klass 26 <i>Haberdashery, included in this class; lace and embroidery, ribbons and braid; hook and pile fastening tapes; buttons, hooks and eyes, snap fasteners, belt clasps, fastenings for clothings; zip fasteners and buckles; pins and needles; collar ribs, shoulder pads, badges, brooches as clothing accessories.</i></p>	

Vaidlustaja leidis, et üaltpoodust nähtuvalt tähistatakse vaidlustatud kaubamärgiga klassi 23 kaupu (nt lõngad ja niidid). Samad kaubad on kaetud varasemate kaubamärkidega (nt *yarns and threads for textile use*). Samuti, kaubamärkide kaubad on sarnased (nt taotleja *yarns, threads versus* vaidlustaja klassi 26 pudukaubad/õmblustarbed jm). Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatakse ka klassi 24 kaupu (nt mitmesugused *textiles, fabrics*). Samad kaubad on kaetud vaidlustaja kaubamärkidega (nt *textile goods, textile fabric*). Samuti, kaubad on ka sarnased (nt taotleja *lap rugs versus* vaidlustaja *travelling rugs* – viimased võivad, aga ei pruugi sisaldada omaniku kaupu). Omaniku kaubamärgiga tähistatakse ka klassi 25 kaupu (erinevad rõivad, peakatted, jalatsid). Samad kaubad on kaetud vaidlustaja kaubamärkidega (rõivad, peakatted, jalatsid). Samuti, osapoolte kaubad on sarnased (nt omaniku *trousers versus* vaidlustaja *underwear*). Vaidlustaja kaubamärkidega tähistatakse, erinevalt omaniku kaubamärgist, ka klassi 26 kaupu (erinevad aksessuaarid, õmblustarbed, dekoratiivkaubad jne). Need on omaniku kaupadega sarnased (sh nimetatud kaubad *versus* klassi 23 lõngad ja niidid jm, klassi 24 tekstiilid jm, klassi 25 rõivad/jalatsid/peakatted). Sellest järeldub, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistavad klasside 23, 24 ja 25 kaubad on vaidlustaja varasemate kaubamärkide klasside 23, 24, 25 ja 26 kaupadega võrreldes samad ja sarnased.

Vaidlustaja märkis, et osapoolte kaubamärgid visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnased ning tähenduslikult eristumatud. Nende kaubamärkidega tähistatakse samu ning sarnaseid kaupu. Võttes arvesse nimetatud asjaolusid kui ka vaidlustaja kaubamärkide head mainet ja kõrget eristusvõimet võib keskmine tarbija vaidlustatud kaubamärki nähes uskuda ekslikult, et selle kaubad on valmistatud vaidlustaja poolt, loal või kontrolli all. Poolte kaubamärkide vahel esineb nende äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus. Vaidlustatud kaubamärgi osas esineb seega KaMS § 10 lg 1 p 2 märgitud õiguskaitset välistav asjaolu.

Vaidlustaja lisas, et tulenevalt osapoolte kaubamärkide sarnasusest ning vaidlustaja varasemate kaubamärkide heast mainest ja kõrgest eristusvõimest võib hilisema kaubamärgi kasutamine ka ära kasutada või kahjustada varasemate kaubamärkide mainet ja eristusvõimet. Ära kasutamine leiab aset, kui tarbija loob vaidlustatud kaubamärki nähes seose varasemate kaubamärkidega, kuigi neid ehk ära ei vaheta. Kahjustamine leiab aset, kui vaidlustatud kaubamärgi kaupade kvaliteet ei vasta varasemate kaubamärkide kauba kõrgele kvaliteedile (selle kontrollimise võimalus vaidlustajal ka puudub). Seega esineb vaidlustatud kaubamärgi osas ka KaMS § 10 lg 1 p 3 märgitud õiguskaitset välistav asjaolu ning seda olenemata, kas osapoolte kaubamärkide kaubad on samad ja sarnased või erinevad.

Vaidlustaja seisukohtadele olid lisatud (1) vaidlustaja 2019. a aruande väljavõte; (2) ülevaade vaidlustaja turunduskuludest; (3) väljatrükkid vaidlustaja kodulehtedelt; (4) väljatrükk vaidlustaja Facebook lehelt; (5) väljatrükk vaidlustaja Instagram lehelt; (6) väljatrükk vaidlustaja kodulehelt; (7) väljatrükk Kaubamaja kodulehelt; (8) väljavõte raamatust „500 kuulsamat kaubamärki“.

Komisjon alustas **30.07.2021** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48¹ lõikes 3 nimetatud teade on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatuga.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3, KaMS § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1, otsustab komisjon:

rahuldada HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co KG vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ rahvusvahelisele kaubamärgile „Bossa + kuju“ (reg nr 1196024) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitse andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Signe Holm

Rein Laaneots