

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1344-o

Tallinnas 25. aprill 2014.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Tanel Kalmet ja Harri-Koit Lahek vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Deckers Outdoor Corporation (495-A South Fairview Ave, Goleta, CA 931117, USA, edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse kaubamärgi UG HEIMDALL + kuju (taotluse nr M200901063) registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus on võetud tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi apellatsioonikomisjon) menetlusse nr 1344 all.

Vaidlustajat esindab patendivolinik Riina Pärn (OÜ INTELS).

Taotlejat esindab patendivolinik Almar Sehver (AAA Patendibüroo OÜ).

I Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet võttis 04. 04. 2011 vastu otsuse nr 7/M200901063 kaubamärgi UG HEIMDALL + kuju registreerimise kohta. Kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



Patendiameti otsuse kohaselt on kaubamärk registreeritud Patendiameti kaubamärgiregistris nimetatud Nizza klassifikatsiooni klassides 18, 25 ja 35 loetletud kaupade ning teenuste suhtes:

Klass 18 nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted.

Klass 25 rõivad, jalatsid, peakatted.

Klass 35 reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), v.a kaupade osas, mis kuuluvad klassidesse 9 ja 19.

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

Faks:
6208109
www.just.ee/toak

Vaidlustaja põhiseisukohad

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi UG HEIMDALL + kuju registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 2 ja p 3, § 10 lg 1 p 7.

Vaidlustaja omandas 1995. aastal kaubamärgiga UGG® Australia tegeleva äriühingu UGG Holdings. Selleks ajaks oli kaubamärk UGG® Australia rahvusvahelisel tasandil juba tuntud. UGG Holdings ajalugu ulatub aastasse 1978, mil austraallane Brian Smith hakkas eksportima USA-sse kõrgekvaliteedilisi lambanahast saapaid. Aastal 1995 turustati antud kaubamärgi all juba laias valikus meeste ja naiste jalatseid, sh saapaid, vabaajajalatseid, susse, aga samuti käekotte, välisriideid ja aksessuaare. Viimase 15 aasta jooksul on nimetatud kaubamärgi all turustatav toodang kasvanud märkimisväärselt – lisatud on uusi tootegruppe ning –sarju, avatud on ainuisikuliselt vaidlustajale kuuluvad 25 jaemüügikauplust üle maailma. 2010. aastaks ulatus kaubamärgi all turustatav toodang 800 milj USA dollarini, UGG® Australia kaubamärgis nähakse edukaimat äriedu müügisaladust viimastel kümnenditel jalatsitööstuses. Tegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud tootja ja kaubamärgiga UGG/UGG® Australia, mille edu ning tuntus oli omistatud juba palju varasemast ajast, kui seda on vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine 23. 10. 2009. Vaidlustaja ülemaailmselt tuntud UGG kaubamärgiga toodangut teatakse ja tunnustatakse ka Eestis. Selle kinnituseks esitab vaidlustaja väljavõtte Google otsingu tulemusest eesti lehtede osas, mis näitab sõnakombinatsioonile „UGG Australia“ umbes 14 000 tulemust. Samuti esitas vaidlustaja väljavõtte Buduaari netifoorumist, kus on arutatud UGG originaalsaabaste ostu üle.

Vaidlustajale kuuluvad muu hulgas järgnevad vaidlustatava kaubamärgiga võrreldes varasema prioriteedikuupäevaga Eesti suhtes registreeritud ning seeläbi Eestis õiguskaitse omandanud kaubamärgid:

- UGG Austraalia+kuju, Ühenduse kaubamärk nr 006335632, prioriteedikuupäev 12. 07. 2007, klassides 18, 25, 35:

klass 18: Nahk ja kunstnahk ning nendest materjalidest valmistatud tooted, mis ei esine teistes klassides; Kotid; vöökotid; vahejaotustega kohvrid; kohvrid; seljakotid; kirjamapid;

klass 25: Rõivad, jalatsid, peakatted;

klass 35: Allpool nimetatud toodete müümise samuti jaemüügiteenustega seotud äriiline vahendus: nahk, kunstnahk ja nendest tehtud tooted mis ei kuulu teistesse klassidesse, kotid, vöökotid, kirjamapid, kohvrid, seljakotid, märkmikud, rahataskud, vee ja plekkide kõrvaldamiseks vahendid lambanahkade ja nahkade jaoks, puhastusained ja konditsioneerid lambanahkade ja nahkade jaoks, parfüümid, eeterlikud õlid, kosmeetikapreparaadid, näo- ja kehahooldusvahendid, huulte hooldusvahendid, küünlad, riide ja tekstiilitooted väljaspool teisi kaubaklasse, voodipesu, tekid, vooditekid, voodikatted, padjad, padjakatted, polstrid, vaibad, matid, seinakate (mitte tekstiilist), rõivad, jalatsid, peakatted; eespool nimetatud tooted samuti postitellimise ja Interneti kaudu.

- UGG, Ühenduse kaubamärk nr 001409721, prioriteedikuupäev 01. 05. 2004, klassis 25:

klass 25: Footwear, namely, boots, slippers, shoes and clogs, shirts and caps.

Vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide taotluse esitamise kuupäevad või prioriteedikuupäevad on varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaga, sellest tulenevalt tuleb vaidlustajale kuuluvat kaubamärki lugeda varasemaks kaubamärgiks KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga.

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk UGG HEIMDALL+kuju kaupade ja teenuste osas klassides 18, 25 ja 35 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärgi UGG HEIMDAL+kuju koosseisus esineb sõna „UGG“ (või kui lähtuda Patendiameti käsitlusest, siis sõna „UG“), mis on identne/äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluvate viidatud kaubamärkidega, võrreldavate tähiste üldmulje on äravahetamiseni sarnane ning nimetatud varasematele vaidlustaja kaubamärkidele laieneb õiguskaitse identsetele ja samaliigilistele kaupadele ja teenustele klassides 18, 25 ja 35.

Üldtunnustatud on põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Nii võib täheldada, et vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide eristusvõimelisteks ning domineerivateks elementideks on sõna „UGG“, vastupidiselt sellele sisaldab vaidlustatud kaubamärk identset elementi „UGG“. Nimetatud elemendid on visuaalselt, foneetiliselt ning semantiliselt identsed.

Vastandatud kaubamärgid on üldmuljelt äravahetamiseni sarnased. Vaidlustatud märgis on elementide asetus identne – UGG element ülal ning element HEIMDALL kohakuti väikeses tähtkirjas selle all; domineeriva elemendi keskmine element on esiletõusev – vaidlustaja märgis esiletõusvaks keskmine täht „G“, vaidlustatud märgis esiletõusvaks keskmine element, mis omab äravahetamiseni sarnasust tähega „G“. Vaidlustatud märk on piiratud risküliku kujundiga, kuid antud asjaolu ei muuda võrreldavaid tähiseid erinevateks, kuna antud kujundelement ei anna märgile juurde oluliselt erinevaid tunnusoone, eelkõige arvestades seda, et vaidlustatud tähist võib vaadelda etiketi kujundusena, mille äärepäärteks olev kujundelement ning taolisel kujul esitatud kaubamärgi kujundus ei muuda võrreldavaid tähiseid erinevateks. Samuti ei anna erinevaid tunnusooni nimetatud võrreldavatele kaubamärkidele juurde väiketähtkirjas esitatud sõnad „Austraalia“ vs „HEIMDALL“ – need ei ole domineerival kohal, mis jäävad kaubamärgis esmapilgul märkamatuks; kusjuures nende elementide asetus ning proportsioonid on identsed. Lisaks sellele on kaubamärkide värvilahendis identne – mõlemad on esitatud pruunis värvitoonis. Seega on vaidlustajale kuuluva Ühenduse kaubamärgi nr 006335632 ning vaidlustatud kaubamärgi puhul üldmuljelt tegemist vägagi äravahetamiseni sarnaste, sh assotsieeruvate kaubamärkidega.

Analüüsides võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupu, tuleb asuda seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset saavutada identsetele ja samaliigilistele kaupadele ning teenustele klassides 18, 25 ja 35 võrreldes vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, mistõttu kinnitab antud asjaolude esinemise fakti, et võrreldavad vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid ning vaidlustatud kaubamärk on sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Kusjuures tõendavad võrreldavate tähiste äravahetamist, sh assotsieeruvust, reaalses turusituatsioonis vaidlustusavaldusele lisatud tõend nr 13 (Netifoorumi Buduaar väljavõte).

Vaidlustaja hinnangul on Patendiameti otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 3. Isegi, kui apellatsioonikomisjon peaks leidma, et kõnealuse kaubamärkidega kaetud kaubad või teenused ei ole identsed ja samaliigilised, siis on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärgid „UGG HEIMDALL + kuju“

registreerimine Alesinvest OÜ nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3. Vaidlustaja kaubamärki teatatakse ka Eestis. Kaubamärgi UGG HEIMDALL + kuju registreerimisega taotleja nimele võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet. Vaidlustaja ja taotleja tegutsevad samas turusektoris, võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad tooted on suunatud samale tarbijaskonnale, turustuskanalid on sarnased. Taotleja loob oma kaubamärgiga tähistatavate kaupade reklaamimisel mulje, et tegemist on vaidlustaja toodetega või taotlejat on võimalik seostada vaidlustaja ja tema toodetega. Nii on taotleja kodulehel kui ka internetis lingi <http://niihea.ee/pakkumised/56> kaudu (lisa 12) taotleja kasutanud oma toodete reklaamimisel järgnevaid reklaamlauseid: „UGG Heimdall pakub kvaliteetseid uggisid ning on Euroopas patenteeritud bränd“; „Tänase seisuga peavad paljud trenditeadlikud inimesed üle maailma meie jalanõusid jalanõude etaloniks, omades tehnoloogilisi saladusi konkureerivate tootjate ees. Loomingulisus, innovatsioon, kunstilisus, vaimsus, intuitsioon, julged otsused, kõrge kvaliteet, esmaklassilised materjalid ja stiil! Need pole ainult sõnad. Mugavus ja vaimne energeetika ümbritsevad Heimdall boots jalatseid.“

Tõepoolest võib viidata, et UGG on Euroopas õiguskaitse omandanud kaubamärk kui ka õiguskaitse on omandanud UGG mudelitele Euroopas läbi tööstusdisainilahenduste, kuid seda vaid seoses vaidlustajaga. Vaidlustaja ei ole leidnud mingeid tõendeid, et UG HEIMDALL+kuju kaubamärk on omandanud üle Euroopa, või et taotleja omab Euroopas patenteeritud brändi. Samuti ei oma vaidlustaja mingeid tõendeid taotlejapoolsest pikemaajalisest toodete turustamisest, millega nende jalanõud on muutunud trenditeadlike inimeste hulgas üle maailma jalanõude etaloniks. Taotleja puhul on tegemist äriregistri andmetel 09. 06. 2006 asutatud äriühinguga, mille lühikeseajalise tegevuse tõttu ei ole usutav, et nende jalanõud oleks muutunud üle maailma jalanõude etaloniks. Samuti loob taotleja sarnase mulje vaidlustaja reklaamiga, reklaamides oma toodangut kui stiilset, mugavat, kõrgete stiili-ja kvaliteedistandardite järgi toodetud naturaalsest lambanahast jalatseid, „mis on tuntust kogunud terves maailmas nii noorte kui ka eakamate inimeste hulgas“, ning milles on ühendatud esmaklassiline tehnoloogia ja Austraaliale omane kvaliteet ja keskkonnasõbralikkus (lisa 12).

Taotlejapoolset enesereklaami saab seostada vaid vaidlustaja ning tema toodanguga, mistõttu tuleb asuda seisukohale, et taotleja eesmärgiks on ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet, mida võib vaadelda taotleja pahauskse käitumisena. Kusjuures taotleja tegeleb kodulehe www.heimdall.ee kaudu (varasemalt www.ugg.ee kaudu) saabaste müügiga, mis on vaidlustaja kaubamärgiga UGG ja UGG Austraalia tähistatavate kaupade üks olulisemaid tootegruppe.

Vaidlustaja osundab väljavõttele Buduaari netifoorumist, milles on arutletud vaidlustaja UGG originaalsaabaste müügikohtade üle ning kommentaarina on müügikohaks esitatud: „Uggide esinduskauplus on täitsa olemas Tallinnas, seal on nii jalanõusid kui ka kasukaid. Asub siis kaubamaja kodumaailmast alumisel korrusel, seal kus ökopood ja plaadipoed on.“

Vastuseks nimetatud kommentaarile on esitatud: „Seal UGG HEIMDALL“!

Taotleja esitab väljavõtte taotleja kodulehelt talle kuuluvate poodide asukohtadest, mis kinnitab, et taotleja omab tõepoolest ühte kauplust Tallinna kaubamaja I korrusel. Lisaks sellele on ühes netifoorumis (www.minuvalik.ee, lisa 15) taotleja teinud päevapakkumise „Esmakordselt on Eestis lai valik stiilseid talvesaapaid „UGG Heimdall“, mis viitavad justkui vaidlustaja toodetele. Antud foorumis

on kommentaariks esitatud ühe kasutaja poolt teistele hoiatus antud toodetest, et tegemist ei ole UGG originaaltoodetega ega soovitata neid tooteid osta, kuna tegemist on koopiatega; teise kommentaarina on esitatud, et kommenteerija arvates on samuti õiged UGG Australia tooted. Taotleja ise on samal leheküljel ise tõdenud, et bränd, millest kommenteerijad räägivad on populaarsemaks ning kalleimaks tulenevalt sellega seotud reklaamist. Antud netifoorumite väljavõtted ning kirjeldatud asjaolud on kinnitavaks faktoriks tarbijapoolsest seoste loomisest turusituatsioonis märkide vahel, mistõttu on vaidlustaja kaubamärgi maine või eristusvõime ebaaus ärakasutamine või kahjustamine taotleja poolt siinesitatud asjaoludel igati tõendatud. Taotleja loob mulje, et tema ja ta toodang on seostatav vaidlustaja toodanguga kasutades ebaausal teel ära vaidlustaja kaubamärkide varasemalt rahvusvahelisel tasandil väljakujunenud mainet.

Taolise kaubamärgi „UGG HEIMDALL + kuju“ kasutuselevõtmine taotleja poolt nimetatud kaupade ja teenustega seoses ei saa olla juhuslik, eelkõige arvestades vaidlustatud kaubamärgi kujundust. Taotleja püüab ebaausalt ära kasutada varasemate kaubamärkide UGG ja UGG Austraalia omandatud mainet ning uue kaubamärgi kasutuselevõtuga kujul „UGG HEIMDALL+kuju“ võidakse seeläbi kahjustada varasemate kaubamärkide eristusvõimet, mida vaidlustaja on oma kaubamärkidega pikaajalise kasutamise käigus siiani saavutanud ning kindlasti pole vaidlustaja huvides uuele sarnasele märgile õiguskaitsse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada seda omandatud mainet.

Vaidlustaja osundab, et antud asjaolusid puudutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ, 22. 10. 2008, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Harmoniseerimise direktiivi artikkel 4 sätestab kaubamärgi registreerimisest keeldumise või selle kehtetuks tunnistamise täiendavad põhjused, mis on seotud varasemate õigustega vastuollu sattumisega, täpsemalt sätestab antud asjaolude suhtes artikkel 4(3):

„Lisaks sellele ei registreerita kaubamärki ja kui see on registreeritud, võib ta kehtetuks tunnistada, kui see on identne või sarnane varasema ühenduse kaubamärgiga lõike 2 tähenduses ja kui selle registreerimise taotlus on esitatud või see on registreeritud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks on registreeritud varasem ühenduse kaubamärk, juhul kui varasem ühenduse kaubamärk on omandanud ühenduses maine ning hilisema kaubamärgi põhjuseta kasutamine ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristatavust või mainet.“

Nimetatud harmoniseerimise direktiivi sättest tulenevalt on ka liikmesriik järelikult kohustatud hoiduma kaubamärgi registreerimisest teist liiki kaupade osas, mille jaoks on registreeritud varasem Ühenduse kaubamärk, juhul kui varasem Ühenduse kaubamärk on omandanud ühenduses maine, jne. Vaidlustaja on aga omandanud Ühenduses oma kaubamärkidele maine pikaajalise tegutsemise tulemusena. Kaubamärgi „UG HEIMDALL + kuju“ kasutamine ja registreerimine kaupade ja teenuste osas klassides 18, 25 ja 35 Alesinvest OÜ nimele kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses oma märgiga.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 punktiga 7. Vaidlustusavalduse kohaselt on taotleja pahauskne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel või kaubamärgi kasutamisel, mida lisaks eelnevale kinnitavad järgmised asjaolud:

1. taotleja kutsub ennast nimetusega „UGG HEIMDALL“, mitte aga „UG HEIMDALL“, so nii nagu on esitatud Patendiameti andmebaasis, mis võib olla tuletatud kaubamärgi

registreerimistaotluses esitatud kaubamärgi kirjeldusest. Kusjuures nagu nähtub antud lisast, kasutab taotleja samas endale viitamisel lihtsalt ka tähist „UGG“;

2. taotleja müüb oma kodulehe www.heimdall.ee kaudu täpselt samu kaupu, mida toodab ja turustab vaidlustaja, so kaubamärgiga UGG tähistatavaid lambanahast saapaid. Näiteks müüb taotleja naistesaapaid kodulehe kaudu nimetusega „Knite Beige“, mida tuleb käsitleda vaidlustaja Ühenduse disainilahenduse õiguste rikkumisena. Lisatud on väljavõtted vaidlustaja disainilahenduse registreeringutest. Lisaks on taotleja koostanud vaidlustaja kaustatava saapa nimetuse. Taotleja kutsus nimetatud saabast „Cardi“ mudeliks, vastupidiselt sellele on vaidlustaja nimetanud oma saapa nimetusega „Cardy“;
3. taotleja kaubamärgi kujundus ei saa olla juhuslik. Võrreldavates tähistes on identsed/eksitavalt sarnaseid tunnusjooni, mistõttu on tegemist taotlejapoolse teadliku/tahtliku vaidlustaja kaubamärkide ärakasutamisega. Viited vaidlustaja kaubamärkide ärakasutamisele ning seoste loomisele vaidlustaja ja tema kaubamärkidega nähtuvad muuhulgas taotlejapoolsest enesereklaamist;
4. taotleja on vägagi hästi teadlik vaidlustaja kaubamärkidest. Sellekohane teadlikkus nähtub taotleja kommentaaridest netifoorumis. Samuti registreeris ning kasutas taotleja domeeninime „ugg.ee“, so on identne domineerinimele, mida vaidlustaja kasutab mujal maailmas (nt ugg.com suunatud kodulehele www.uggaustralia.com). Domeeninimi ugg.ee on siiani registreeritud taotleja nimele. Lisaks sellele on taotleja registreerinud 03. 03. 2011 ning kasutusele võtnud domeeninime heimdall.ee all, mida ta kasutab varasema domeeninime ugg.ee asemel. Taotleja tegi domeeninime registreeringu ja võttis selle kasutusele koheselt pärast vaidlustajapoolse hoiatuskirja saatmist taotlejale 2. 03. 2011. Ainuüksi domeeninime ugg.ee registreering ning sellele järgnev käitumine näitab, et taotleja oli teadlik vaidlustaja varasematest kaubamärkidest ning nendega seotud mainest;
5. taotleja müüb saapaid, milles on kopeeritud vaidlustaja Euroopa disainilahenduse registreeringuga õiguskaitse omandanud saabate tald ning milles on kasutatud tähiseid sarnases asetuses. Antud asjaolude kinnituseks lisab vaidlustaja Euroopa disainilahenduse registreeringu nr 001057780-0001 väljavõtte ning foto taotleja poest ostetud kaubast, millest nähtub taotleja müüdava vaidlustajale kuuluva disainilahendusega identse saapa tald ning ostukviitung, milles on kauba nimetusena kasutatud vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga identset elementi „UGG“ (mitte aga UG nagu on esitatud Patendiameti andmebaasis);

Kõik esitatud argumendid näitavad ilmekalt, et taotleja oli ja on teadlik vaidlustajast, tema kaubamärkidest ning vaidlustaja kaubamärkidega kujunenud rahvusvahelisest mainest. Taotleja eesmärgiks on olnud vaidlustaja rahvusvahelise maine, vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide eristava iseloomu või tuntuuse ebaaus ärakasutamine või vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide õigustamatu kahjustamine, sh vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel.

Taotleja tegevus kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel või kaubamärgi kasutamisel tuleb lugeda pahauskseks KaMS § 9 lg 1 p 10 või § 10 lg 1 p 7 tähenduses.

Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja esitatud vaidlustusavaldus rahuldada.

Taotleja põhiseisukohad

Taotleja vastas vaidlustusavaldusele 25. 10. 2011. Taotleja leiab, et Deckers Outdoor Corporation'i poolt esitatud vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud ning tuleb jätta rahuldamata.

Taotleja märkis, et ta on Eesti väikefirma, kelle 2010 aasta käive küündis vaid 0,12 mln euron, seevastu vaidlustaja teatab vaidlustusavalduses 800 miljoni USD suurusest aastakäibest.

On ilmne, et taoline Eesti väikeettevõtte ei suuda võimaldada endale oma õiguste ja huvide kaitsmist taolise suurkorporatsiooni vastu. Seda eriti arvestades juba selle vaidluse algust – vaidlustusavalduse samu väiteid on dubleeritud erinevate õiguslike aluste koosseisus, esitatud on hulganisti dokumente, mille asjakohasuses ning esitatud faktiväidete kontrollimine ei ole võimalik ainuüksi põhjusel, et dokumendid on võõrkeelsed.

Seetõttu ei jää taotlejal muud võimalust kui paluda Apellatsioonikomisjonil kujundada oma seisukoht ning võtta asjas vastu õiglane ning õigusnormidel põhinev motiveeritud otsus.



Taotleja märgib, et tema hinnangu esitatud taotlus ei ole pahauskne (KaMS § 9 lg 1 p 9 ning § 10 lg 1 p 7), märkide vahel puudub äravahetamise tõenäosus (KaMS § 10 lg 1 p 2) ning aset ei ole leidnud ka vaidlustaja kaubamärgi maine või eritusvõime ärakasutamist ega kahjustamist (KaMS § 10 lg 1 p 3).

Lähtudes ülaltoodust ja juhitudes kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-st 9; 10 lg 1 p-dest 2, 3 ja 7 ja § 41 lg-st 2 ja 3 palub taotleja jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

8. 04. 2013 esitatud seisukohtades märgib taotleja täiendavalt, et vaadeldavad kaubamärgid ei ole sarnased, kuna:

- meelevaldne on vaidlustaja väide, et taotleja kaubamärgis sisalduks tähekombinatsioon UGG või UG – tegemist on tugevasti stiliseeritud kaubamärgiga, mis koosneb erinevatest graafilistest elementidest, mille all sõna HEIMDALL. Graafiliselt on taotleja märgis

domineerivaks elemendiks kujundelement , mis ei meenuta ka ühtegi tähte.

Elemendid  ning  võivad küll meenutada ning olla tajutavad tähtede U ning G reproduktsioonidega, kuid selline assotsiatsioon ei ole vahetult tajutav ning vajaks pigem pikemat märgi mõtestamist, mida tarbija tavapärasel ostusituatsioonis ei tee;

- taotleja kaubamärki iseloomustab ka visuaalselt silmatorkav ning silmapaistvalt kujundatud märgi raamistik ning eritusvõimeline sõna HEIMDALL. Arvestades märgi graafilise osa stiliseerituse astet on tõenäoline, et tarbija tajub kaubamärgi sõnalise osana HEIMDALL ning ülejäänud on tajutav üksnes kui kaubamärgi graafiline kujundus;
- kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada ka märkide eritusvõime määra. Taotleja eeldab, et kasutades apellatsioonikomisjoni suhtes kehtivat uuriva menetluse põhimõtet, tuvastaks apellatsioonikomisjon selle ka omal initsiatiivil, kuid siiski märgib ta, et UGG on tegelikult teatavat tüüpi jalanõude liiginimetus (vt: http://en.wikipedia.org/wiki/Ugg_boots). Taotleja esitab ka tõlke käesolevas vaidluses olulises osas:

1995. aastate alguses, Smith tutvustas UGG AUSTRALIA brändi Rush Limbaugh näitusel, mis viis müügid üles, samal ajal kui bränd pälvis edasist tähelepanu, kui San Diego Chargers liikmed hakkasid neid jalanõusid kandma. Jaemüüjate sõnutsi ei pälvinud tähelepanu mitte jalanõud ise, vaid viide „made in Australia“, kuna tegemist oli unikaalsete ja üksnes Austraaliast pärit toodetega ning Austraalia tooted oli tol ajal mainekad. 1995. aasta augustis müüs Smith 14,6 miljoni dollari eest Ugg Holdings ettevõtte Deckers Outdoor Corporation-ile. Deckers registreeris mitmeid UGG kaubamärke USAs aastal 1996. Aastal 1999, Ruth Davis, Deckers Outdoor Corp turunduse alane asepresident, ütles intervjuu käigus: „Austraalias on palju lambaid ja Ugg on tavapärane termin lambanahksetele jalanõudele. Me muutsime selle brändiks USAs.“

Taotleja arvates asjaolu, et vaidlustaja leiab kaubamärgid olevat sarnased ei saa käsitleda taotleja pahausksusena seda märki kasutades ning registreerides.

17. 06. 2013 vastuses teatas taotleja, et tutvunud vaidlustaja poolt esitatud võõrkeelsete dokumentide tõlgetega leiab taotleja, et esitatud materjalid ei tõenda vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust ega taotleja pahausksust oma kaubamärki kasutades või registreerides.

Puuduvad igasugused viited selle kohta, et vaidlustaja oleks tegev või ta oleks plaaninud oma tegevust laiendada Eesti territooriumile.

Vaidlustaja täiendavad seisukohad

19. juulil 2013 esitas vaidlustaja vastuväited taotleja seisukohtadele.

Esiteks, vaidlustaja on oma vaidlustusavaldusega tõendanud mitte pelgalt võrreldavate tähiste omavahelise äravahetamise tõenäosuse ohu, vaid ka tegelikku äravahetamist tarbijate poolt reaalses turusituatsioonis ning seda Eesti tarbijate hulgas (vt vaidlustusavalduse p 2.2. ja lisa 13). Seega taolist taotleja väidet, et vaidlustaja ei ole tõendanud vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, ei saa pidada asjakohaseks ega usaldusväärseks. Pelgalt taotleja poolt oma lõplikes seisukohtades antud väidetaval kaubamärkide erinevuse analüüsimisel on taotleja tuginenud vaid oma kaubamärgis sisalduvate domineerivate elementide väljatoomisele. Taolist taotlejapoolset lähenemist võrreldavate tähiste omavahelisel hindamisel ei saa lugeda piisavaks ja asjakohaseks, vaid vastavalt KaMS § 12 lg 1 p-le 2 ning varasemale kohtupraktikale tuleb võrreldavaid tähiseid analüüsida tervikuna võttes aluseks nende üldmulje. Üldmuljelt on aga võrreldavaid tähised äravahetamiseni sarnased.

Isegi, kui apellatsioonikomisjon peaks leidma, et „ugg“ viitab teatavat tüüpi jalanõude liiginimetusele, siis vastavalt varasemale kohtupraktikale tuleb ka kirjeldavaid elemente sisaldavate kaubamärkide omavahelisel analüüsil võrrelda neid kaubamärke nende üldmulje põhjal (nt T-333/11). Nagu mainitud, on võrreldavate kaubamärkide üldmulje sarnane.

Teiseks, taotleja väidab, et vaidlustaja poolt esitatud materjalid ei tõenda taotleja pahausksust oma kaubamärki kasutades või registreerides. Sealjuures ei ole ta oma vastuväite kinnituseks esitanud ühtegi tõendusmaterjali ei oma 17.06.2013 seisukohtades ega üheski varasemas seisukohas. Vaid oma lõplikes seisukohtades on ta viidanud, et „Taotleja leiab, et asjaolu, et vaidlustaja leiab

kaubamärgid olevat sarnased ei saa käsitleda taotleja pahausksusena seda märki kasutades ning registreerides.“

Vastuväitena antud taotleja argumendile peab vaidlustaja vajalikuks märkida, et oma seisukohtades taotleja pahausksest tegevusest ei ole vaidlustaja tuginenud ainult võrreldavate kaubamärkide sarnasusele, vaid vaidlustaja on tõendanud oma varasemates seisukohtades vaidlustaja pahauskset tegevust üleüldiselt kogumis kõigi esitatud faktide ning tõendusmaterjalide põhjal.

Käesolev vaidlustusavaldus on esitatud küll erinevatel alustel, kuid juba ühe KaMS sätte kohaldamine on piisavaks vaidlustatud kaubamärgi registreerimisest keeldumisele. Nii näiteks on vaidlustusavaldus esitatud KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel, mis välistab õiguskaitse andmise sellisele tähisele, mille registreerimise taotlus on esitatud pahauskselt või seda tähist on hakatud kasutama pahauskselt. Kusjuures sisaldab antud sätte kahte erinevat alternatiivset võimalust, eristades situatsioone kui taotlus on esitatud pahauskselt või tähist on hakatud kasutama pahauskselt. Vaidlustusavaldus tõendab taotleja pahauskset käitumist nii taotluse esitamisel kui ka vaidlustatud tähise kasutamisel, kuid piisavaks saab lugeda juba seda, kui tõendatud on vaid tähise pahauskne kasutamine. Lisaks sellele, nagu ka vaidlustusavalduses oleme märkinud, tuleb pahausksuse määramisel arvestada kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid, eriti aga seda, millised olid õigust taotleva isiku teadmised õiguste omandamise taotluse esitamisel, ning arvestada tuleb, kas selle tähise kasutamine põhjustaks teisele isikule kuuluva tähise eristava iseloomu või tuntuuse ebaausat ärakasutamist või võiks seda õigustamatult kahjustada. Samasisulist seisukohta pahausksuse määramisel on väljendanud ka Euroopa Kohus, leides, et pahausksuse olemasolu tuleb kontrollida igakülgelt, võttes arvesse kõiki käsitletaval juhul asjakohaseid tegureid (C-529/07, p. 37; C-320/12, p. 31).

Samas, kuigi domeenivaidluste komisjoni lahendid ei ole antud juhul määrava tähtsusega, siis siiski võib siin siinjuures välja tuua, et nii näiteks on domeeninime registreerimise pahausksust võimalik näidata olukorras, kui domeeninimi oli valitud ettekatsetult eesmärgiga saada kasu vaidlustaja kaubamärkidelt (nt Eesti Interneti SA Domeenivaidluste Komisjoni 18.01.2011 otsus nr 10-1a-259, arvutidoktor.ee; WIPO 12.08.2010 otsus nr DAM2010-0001, ieee.am; WIPO 12.03.2008 otsus nr D2007-1902, goldmedal.com); ning domeeninime registreerija pahausksust on täheldatud näiteks ka olukordades, kus registreerija eesmärgiks on valemulje tekitamine justkui registreerija on seotud vaidlustajaga või on registreerija eesmärgiks olnud kasu saamine oma toodete müügil tekitades segiajamise ohu vaidlustajaga.

Ka antud juhul on vaidlustaja näidanud ja tõendanud, et vaidlustatud kaubamärgi taotleja eesmärgiks on olnud valemulje tekitamine tarbijatele, justkui taotleja ja tema poolt pakutav toodang on seotud vaidlustajaga, kasutades samas ebaausalt ära vaidlustaja rahvusvahelist mainet ja vaidlustaja kaubamärkide väärtust ja tuntuust.

Veelgi enam, kindlasti ei ole vaidlustaja huviks oma UGG kaubamärkidega sarnasele tähisele õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet. Eelkõige tuleb siin silmas pidada võimalikku vaidlustaja kaubamärkide n.ö lahendamise ohtu („trademark dilution“) ning seega kuulub antud juhul kohaldamisele KaMS § 10 lg 1 p 3.

Taotleja ei ole oma 17. 06 2013 seisukohtades leidnud, et taotleja kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet, s.o asjaolu, mis ei eelda kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, millele taotleja vaid viitab. Seega tuleb taotleja seisukohtadest järeldada, et ka oma hinnangutes on ta aktsepteerinud antud vaidlustaja väidet.

Kolmandaks, taotleja püüab antud väitega vaid suunata apellatsioonikomisjoni tähelepanu kõrvale tegelikest asjaoludest ning KaMS sätete kohalduvusest käesolevas asjas. Rõhutame, et ükski vaidlustusavalduse aluseks olev kaubamärgiseaduse säte koostoimes Euroopa Liidu õigusaktidega ei eelda vaidlustaja Ühenduse kaubamärkide kasutamist Eesti Vabariigi territooriumil. Lisaks sellele, ning kuna vastavalt Euroopa Kohtu seisukohtadele tuleb määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 15 lõiget 1 tõlgendada nii, et selle hindamisel, kas kaubamärk on „ühenduses tegelikult kasutusele võetud”, tuleb jätta liikmesriikide territooriumide piirid arvesse võtmata; ning, et kaubamärki „kasutatakse tegelikult” määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses, kui seda kasutatakse kooskõlas kaubamärgi peamise ülesandega ning eesmärgiga luua või säilitada Euroopa Ühenduses turuosa selle kaubamärgiga hõlmatud kaupadele või teenustele (C-149/11 ONEL/OMEL).

Vaidlustaja on varasemalt esitatud dokumentidega näidanud ja tõendanud, et ta kasutab ja on kasutanud oma UGG kaubamärke rahvusvaheliselt juba pikemaajaliselt, sh Euroopa Liidu territooriumil. Seega, igasugused märkused taotleja poolt väidetavast vaidlustaja tegevusest Eesti territooriumil tuleb antud juhul jätta tähelepanuta. Samas ei saa taotleja õigustada oma vastavat käitumist ja tegevust sellega, et väidetavalt puuduks vaidlustajal justkui huvi Eesti turu vastu. Taotleja loogika piirdub sellega, et tema taoline tegevus on õigustatud, kuna vaidlustajal väidetavalt ei ole tegevust ega plaani oma tegevust laiendada Eestisse. Kui ka taolised taotleja väiteid saab pidada asjakohaseks, siis on igasugune (Ühenduse) kaubamärkide õiguskaitse siseriiklikul tasandil garanteerimata, seda eelkõige pidades silmas üldtuntud kaubamärkidega seonduvat laialdasemat õiguskaitset. Antud juhul aga saab vaidlustaja kaubamärke vaadelda üldtuntud märkidena ning seda juba varasemalt kui taotleja esitas oma vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse. Samuti, kui pidada taolist taotleja väidet asjakohaseks, läheks taolise lähenemise kohaldamine ja taolised taotleja seisukohad vastuollu Euroopa Liidu aluspõhimõtete ühtselt siseturu regulatsioonist, toimest ja kaitsest.

Vaatamata taotleja taolise väite asjakohatusele ja meelevaldsusele, peab vaidlustaja vajalikuks kinnitada, et olenemata taotleja märkustest, on tal huvi Eesti turu vastu ning ta on tegev ka Eesti turul ning seda vähemalt aastast 2007. Et mitte eksitada apellatsioonikomisjoni taotleja taolistest väidetest, peame vajalikuks lisada vaidlustaja töötaja kirjaliku vandetunnistuse käeolevale dokumendile, mis kinnitab siinesitatud vaidlustaja väidet oma tegevusest Eestis, s.t tema UGG kaubamärkidega toodete müüki nii Eestis kui ka lähiriikides (nt Läti, Leedu, Venemaa, Soome, Rootsi), ning seda sealhulgas varasemalt enne vaidlustatud märgi taotluse esitamist. Nii näiteks ulatus vaidlustaja UGG kaubamärgiga tähistatud toodete müük klientidele Eestis vaidlustaja kodulehe www.uggaustralia.com ja vaidlustaja turustajate kaudu perioodil 01. 2011 kuni 06. 2013 kogusummani 20,007,726 USA dollarit. Nimetatud lisale on lisatud osaline eestikeelne tõlge selle olulistest osadest. Kui taotleja või apellatsioonikomisjon peab vajalikuks esitada lisana esitatud vandetunnistuse terviktõlge, siis on vaidlustaja valmis seda sellekohase nõude esitamisel tegema.

Kokkuvõtlikult tuleb tõdeda, et taotleja ei ole tegelikkuses ümber lükanud vaidlustaja poolt esitatud väiteid ja tõendeid, taotleja pole mitte millegagi tõendanud vastupidist (sh tema tegevuse väidetavat heauksust). Vaidlustaja kinnitab, et ta ei ole andnud nõusolekut taotlejale ei vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamiseks ega taotleja vastavaks tegevuseks seoses tähisega UGG, taotleja ei ole mitte mingil viisil seotud vaidlustajaga.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 30. 09. 2013 jäädes kõigi oma varasemate seisukohtade juurde.

Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja esitas lõplikud seisukohad 1. 10. 2013 jäädes varasemate seisukohtade juurde.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

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



Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 punktide 2, 3, 7 ja 10 väidetava rikkumise tõttu. Esmalt kontrollib apellatsioonikomisjon kaubamärgi UGG HEIMDALL+kuju registreerimist KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid UGG australia+kuju (Ühenduse kaubamärk nr 006335632, prioriteedikuupäev 12. 07. 2007) ja UGG (Ühenduse kaubamärk nr 001409721, prioriteedikuupäev 01. 05. 2004). Taotleja esitas kaubamärgi registreerimise taotluse 23. 10. 2009. Seega on vaidlustaja mõlemad kaubamärgid taotleja tähise suhtes varasemad (KaMS § 11 lg 1 p 6).

KaMS § 12 lg 1 p 2 alusel kaubamärgi õiguskaitse ulatuse alusks on registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon.

Vastandatud kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärgid	Taotleja kaubamärk
	

<h1>UGG</h1>	
--------------	--

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab äravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema üldmuljele, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente. Euroopa Kohtu praktika kohaselt segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile.

Pooled on erinevatel seisukohtadel, kas taotleja tähis on käsitletav kui UG HEIMDALL+kuju või on tähise keskel olev kujutis ühtlasi tajutav tähena „G“. Sellisel juhul oleks taotleja tähis vaadeldav kui UGG HEIMDALL+kuju. Patendiameti otsuses on taotleja kaubamärgi sõnaliste osadena märgitud „UG“ ja „HEIMDALL“. Kaubamärgil on visuaalselt näha, et tähti „U“ ja „G“ katab osaliselt paralleeljoonega ringi kujutis, mida läbib ringi tsentrist kuni parmal asuv tähe „G“ keskpunktini ringist väljapoole ulatuv horisontaaljoon. Joone vasakpoolses otsas on ringi kujutis koos kolmnurka meenutava ülemise ja alumise sakiga.

Apellatsioonikomisjon leiab, et taotleja kaubamärgis tähti „U“ ja „G“ ühendav ja kattev element on tajutav nii kujundelemendi kui ka „G“ tähena. Kujundelement on „G“ tähele vägagi sarnane imiteerides tähe põhikuju. Erinevus on peaaesjalikult selles, et kujutisel puudub tähele „G“ omane tähe ovaali paremal küljel asuv katkendlikkus; tähel „G“ omakorda paremale suunatud horisontaalse joone jätk. Need erinevused ei ole siiski nii olulised, mis välistaksid kujutise tajumise „G“ tähena. Kujundil on „G“ tähele omane ringi või ovaali kuju ja tähe paremalt küljelt ringi tsentrini ulatuv horisontaalne joon. Selliselt võib kujund olla tajutav, kui stiliseeritud „G“ täht. Kujundi tajumist „G“ tähena mõjutab ühtlasi selle esitamine tähtede „U“ ja „G“ vahel jättes mulje, et tegemist on osaga sõnast või tähtede kombinatsioonist. Tähtede kombinatsioonist koosnevad kaubamärgid on vägagi levinud.

Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtuvalt on taotleja oma majandustegevuses kaubamärgiga tähistavate kaupade pakkimisel ja tutvustamisel käsitletud kujundit tähena „G“ ja kaubamärgi osa tervikuna „UGG“. Internetilehel MinuValik.ee on 28. 10. 2010 märgitud: „*Päevapakkumine*“ *Esmakordselt on Eestis lai valik stiilseid talvesaapaid „UGG Heimdall“!..*“ Sama lehel foorumis on Alesinvest (kes on antud asjas taotlejaks) kasutanud oma kaupade tutvustamisel sõnakombinatsiooni „UGG Heimdall“ (vaidlustaja lisa nr 15). Eesti Interneti Sihtasutuse 1. 08. 2011 domeeninime info kohaselt on taotleja 4. 07. 2010 registreerinud oma nimele domeeninime tähekombinatsioonis „UGG“ (lisa nr 19). Hiljem on taotleja võtnud kasutusele kodulehe aadressiga heimdall.ee (lisa nr 20). Veebilehe niihea.ee väljavõtte kohaselt (mis on esitatud vaidlustaja tõendite hulgas) on taotleja tooteid reklaamitud nimetusega „Ugg Heimdall“, näiteks: „Parimad saapad naturaalsest Austraalia lambanahast lumiseks ja külmaks talveks Ugg Heimdallilt – 53%“, „Voucher annab võimaluse valida 1390 krooni väärtuses kvaliteetseid UGG Heimdall jalanõusid...“. Toodete pakujaks ja tutvustajaks on nimetatud internetitehkedel olnud taotleja, mida kinnitavad toodete reklaamide juures esitatud taotleja kontaktandmed.

Lähtudes eeltoodust apellatsioonikomisjon ei nõustu taotlejaga, et kujund ei meenuta ühtegi tähte. Taotleja kaubamärgi vaadeldava osa kujutis meenutab tähte „G“. Taotleja on ise oma majandustegevuses kaubamärgiga kaitstavate kaupade turustamisel korduvalt nimetanud kaubamärgi sõnaliseks osaks „UGG Heimdall“. Vaidlustaja tõenditest ilmneb, et tarbijad on sõnalisi elemente selliselt ka mõistnud. Eelviidatud tõenditest on näha, et kaupade müümisel ja tutvustamisel on taotleja kaupade juurde lisatud taotleja vaidlustatud kaubamärk ning selle kõrvutamise sõnalise osaga ei ole tähisest arusaamisel segadust tekitanud. Sellest tulenevalt on tõendatud, et keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, võib taotleja kaubamärgi sõnalisi osasid mõista ka kui UGG Heimdall.

Järgnevalt tuvastab apellatsioonikomisjon vastandatud kaubamärkide olulised elemendid.

Vaidlustaja mõlemas kaubamärgis on kasutatud tähekombinatsiooni „UGG“. Ühel juhul on see tähise ainsaks elemendiks. Teise kaubamärgi juures on tähtede „UGG“ all sõna „australia“. Tähed „UGG“ on kujutatud suurte tähtedega, kus keskel asuv täht „G“ on kujundatud ülejäänud kahest tähest suuremana asetatuna osaliselt mõlema tähe peale. Sõna „australia“ on väikeses kirjas ja visuaalselt vähem silmatorkaval kohal. Kaubamärk on pruuni värvi. Kaubamärgi elementide asetuse ja nende suuruse põhjal tuleb asuda seisukohale, et tähekombinatsioon „UGG“ on tarbijale enam silmajääv ning tähelepanu köitvama kohal ning seetõttu domineerivam element. Suuresti sama tuleb sedastada taotleja kaubamärgi kohta. Ka taotleja tähis on pruuni värvi. Kaubamärk koosneb suuremas kirjas „UGG“ tähekombinatsioonina tajutavast osast, mille all paikneb väikeses kirjas sõna „HEIMDALL“. Tähekombinatsiooni keskmine täht on kujutatud ülejäänud tähtedest suuremana ja katab osaliselt tähti „U“ ja „G“, nagu vaidlustaja kaubamärgil. Erinevalt vaidlustajast on taotleja tähises kasutatud paremal üleval nurgas eristusvõimetut kaubamärgisümbolit „TM“ ning kaubamärki ümbritseb riskülikuline kujund. Kaubamärgisümbol ei oma eristusvõimet ning riskülik on väga madala eristusvõimega. Vaidlustaja märgib õigesti, et keskmine tarbija võib riskülikut tajuda kui etiketi äärepüürit. Sõna „Heimdall“ kujutamine pisikeses kirjas mõjutab tarbija taju kaubamärgi kogupildis ning vähendab võimet identifitseerida kaupu ja teenuseid selle sõna kaudu. Kuigi eeltoodu ei tähenda, et tarbija sõna „Heimdall“ üldse ei märka, on siiski tõenäoline, et kui kaubamärgis on eriliselt esile tõstetud lühike stiliseeritud tähtedekombinatsioon, nagu käesoleval juhul, võib tarbija tähelepanu koonduda ennekõike kaubamärgi sellele osale, mis on kergemini meelde jäävam, kui tähises pisikeses kirjas kujutatud pikemad sõnad. Neid asjaolusid arvesse võttes on vastandatud kaubamärkide domineerivaks elemendiks „UGG“.

Järgnevalt analüüsib apellatsioonikomisjon kaubamärkide sarnasusi ja erinevusi tähiste visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest aspektist.

Vastandatud kaubamärkide domineerivad visuaalsed osad on suures osas sarnased. Kaubamärkide kirjapildis on domineerivate osade tähed trükitähtedes, kaubamärgid UGG australia ja UGG Heimdall+ kuju on kujutatud pruunis toonis. Nimetatud kaubamärkide kolmetähelise sõnaühendi keskmine element on mõlemal juhul kujundatud suuremas formaadis kui ülejäänud tähed. Taotleja kaubamärgis võimendab seda efekti elemendi kujutamine kahekordse joonega. Kahe vaadeldava kaubamärgi keskmine element on osaliselt tõstetud tähtede „U“ ja „G“ peale. Kaubamärkide peamised erinevused seisnevad taotleja tähises kujutise kasutamises, kuid mis tekitab assotsiatsioone, et tegemist võib olla stiliseeritud „G“ tähega. Visuaalsest küljest tuleb sedastada, et erinevalt vaidlustaja kaubamärkidest on taotleja tähis ümbritsetud mustri- ja riskülikuga, kasutatud

on sõna „HEIMDALL“ ja kaubamärgisümbolit „TM“. Kaubamärgis on mõningaid erinevusi, mida tarbija võib märgata, kuid kuna need pole kaubamärgi oluliseimad elemendid, siis üldpildis ei ole erinevused sellised, mis muudaks tähised visuaalselt erinevateks. Lisaks sama värvitooni kasutamisele ja domineerivate osade sarnasele kujundusele, on sõnad „australia“ ja „HEIMDALL“ paigutatud pisikeses kirjaformaadis domineeriva elemendi „UGG“ alla. Seega visuaalselt on kaubamärkide UGG australia ja UGG HEIMDALL + kuju kujunduse kontseptuaalne lahendus vägagi sarnane. Apellatsioonikomisjon leiab, et kaubamärgid UGG, UGG australia ja UGG HEIMDALL + kuju on visuaalselt sarnased.

Kaubamärkide domineerivad elemendid on foneetiliselt täiesti identsed. Seda ka siis, kui tarbija peaks taotleja kaubamärgis hääldama ainult kahte domineeriva elemendi esimest ja viimast tähte [ug või ugid]. Taotleja kaubamärgi kõikide sõnaliste osade hääldamisel on vaidlustatud kaubamärgi UGG Heimdall lõpp erinev varasematest kaubamärkidest UGG ja UGG australia. Seega sisaldab taotleja tähis foneetiliselt eristavad osi. Need erinevused tulevad esile, kui taotleja kasutab ja hääldab välja kaubamärgi kõik sõnad. Samas, kaubamärkide lõpus olevad sõnad siiski ei varjuta piisavalt tähiste domineerivate osade identset hääldust. Sõnade lõppudele ei pruugi tarbija pöörata tähelepanu samavõrd, kui kaubamärgi identsetele algustele. Sellest tulenevalt on kaubamärgid nende domineerivate osade häälduse identsuse tõttu foneetiliselt sarnased. Tähiste foneetilised sarnasused on suuremad võrreldes kaubamärkide erinevustega.

Domineerivatel osadel „UGG“ eesti keeles tähendus puudub. Kuna tähiste domineerivad osad on identsed, siis nendel osadel semantilised erinevused puuduvad.

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad. Riigikohus on 3. oktoobri 2007. a. otsuse nr 3-2-1-86-07 punktis 16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, s.h nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks.

Taotleja kaubamärgiga tähistatavad klassides 18, 25 ja 35 loetletud kaubad ja teenused on suures osas identsed vaidlustaja klassides 18, 25 ja 35 nimetatud kaupade ning teenustega. Taotleja klassis 25 nimetatud päikese- ja vihmavarjud on samaliigised vaidlustaja kaupadega peakatted (klass 25) Samuti võivad päikese- ja vihmavarjud ning jalutuskepid kuuluda reisiravete ja rõivaste juurde, milleks on klassis 18 nimetatud kotid, seljakotid, kohvrid ja reisikohvrid ning klassis 25 nimetatud rõivad. Jalutuskepid võivad olla valmistatud ka osaliselt nahast ning kuuluda klassis 18 nimetatud nahast toodete hulka. Taotleja klassis 18 nimetatud piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted on traditsiooniliselt valmistatud nahast ja on samaliigilised vaidlustaja klassis 18 nimetatud nahast ja nahaimitatsioonist toodetega. Ülejäänud osas on taotleja ja vaidlustaja kaubad ning teenused identsed. Valdavalt on vastandatud kaubamärgid registreeritud nahast valmistatud toodete suhtes, rõivaste ja jalanõude tähistamiseks, seega suunatud identsetele, väga sarnastele ja üksteist täiendavatele kaupadele, mida pakutakse laiemale tarbijaskonnale.

Sellest tulenevalt asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgi ja varasemate kaubamärkidega tähistatavad kaubad ja teenused on valdavalt identsed ja ülejäänud osas samaliigilised.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb sedastada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist siis, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtjad. Kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, vastavalt asjaomase avalikkuse muljele asjaomastest tähistest ja kaupadest, ning võttes arvesse kõiki vastavat juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige seost tähiste ning nendega seotud kaupade või teenuste sarnasuse vahel.

Analüüsid kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust järeldub, et vaidlustatud kaubamärgi domineeriv osa on visuaalselt väga sarnane ja foneetiliselt identne vaidlustaja mõlema varasema kaubamärgiga. Semantilised erinevused domineerival osal puuduvad. Kaubamärkide erinevused on tähiste üldpildis väiksemad võrreldes kaubamärkide sarnasustega. Taotleja kaubamärk on kontseptuaalselt väga sarnane vaidlustaja kujundusliku kaubamärgiga, mida ei saa ühtlasi pidada juhuslikuks. Arvestades, et tarbijatel ei pruugi olla praktikas võimalik kahte kaubamärki otseselt kõrvutada, on tõenäoline, et tarbijal võivad tähiste vähedomineerivate osade erinevused jääda märkamata. Seega on kaubamärkide üldpildist tulenevad sarnasused suuremad võrreldes kaubamärkide erinevustega. Vastandatud kaubamärkidega tähistatavad kaubad ja teenused on valdavalt identsed ning üksikute kaupade osas samaliigilised. Mõlema menetlusosalise kaubad ja teenused on suunatud samale tarbija sihtgrupile.

Võttes arvesse kaubamärkide ja kaupade suurt sarnasust, võib avalikkus arvata, et kaubamärgiga UGG HEIMDALL+kuju kaitstavad kaubad pärinevad varasemate kaubamärkide UGG australia ja UGG omanikult või temaga seotud ettevõtjalt, st asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või temaga majanduslikult seotud ettevõtjad. Tarbija võib arvata, et kaubamärk UGG HEIMDALL+kuju on tähiste UGG australia ja UGG edasiarendus ja kaubamärgiperekonda kuuluv tähis. Sellest tulenevalt on kaubamärgid äravahetamiseni sarnased, sh assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Lähtudes eeltoodust on Patendiameti 4. 04. 2011 otsus nr 7/M200901063 kaubamärgi UG HEIMDALL+kuju registreerimise kohta vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ning vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele. Kuivõrd apellatsioonikomisjon rahuldab vaidlustusavalduse KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, siis ei pea apellatsioonikomisjon vajalikuks analüüsida Patendiameti otsuse õiguspärasust KaMS § 10 lg 1 punktide 3, 7 ja 10 alusel.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1, apellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

- 1. Rahuldada vaidlustusavaldus.**
- 2. Tühistada Patendiameti 4. 04. 2011 otsus nr 7/M200901063 kaubamärgi UG HEIMDALL + kuju (taotluse nr M200901063) registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit jätkamata menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

P. Lello

T. Kalmet

H.-K. Lahek