



Otsus nr 2083-o

Tallinn, 15.03.2023

**Avaldus nr 2083 – rahvusvahelisele kaubamärgile  
„RADE + kuju“ (reg nr 1613645) õiguskaitse andmise  
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots, Kärt Michelson, vaatas läbi **Rabe Moden GmbH**, DE (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Kristjan Leppik) 3.01.2022 vaidlustusavalduse **RADE SPORTS PRODUCTS CO., LTD.**, CN (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „RADE + kuju“ (reg nr 1613645, registreeringu kuupäev 24.08.2021, avaldamise kuupäev 1.12.2021; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassi 25 kaupade *Caps being headwear; hosiery; neckties; leather belts; clothing layettes; shoes; clothing; bathing suits; waterproof clothing; football shoes* suhtes.

Vaidlustatud kaubamärk (avalduse lisad 1 ja 2):

**RADE**

Vaidlustajale kuulub varasem Euroopa Liidu kaubamärk (lisa 3):

Kaubamärk	Andmed	Kaubad
RABE	Reg nr 014289839; taotluse esitamise kuupäev 24.06.2015	Klass 3 <i>Kosmeetikavahendid isiklikuks tarbeks; kosmeetikavahendid; parfümeeriatooted.</i> Klass 18 <i>Käekotid.</i> Klass 25 <i>Rõivad; peakatted; jalatsid.</i>

**Menetluse käik**

Vaidlustaja on **3.01.2022** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, 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.

Vaidlustaja nõue oli vaidlustusavaldus rahuldada ning tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta ja keelduda sellele kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmisest.

Vaidlustaja märkis, et ta peab Patendiameti otsust anda omanikule õigus vaidlustatud kaubamärgile ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks, kuna talle kuulub varasem kaubamärk. Vaidlustaja varasem kaubamärk on kaitstud ning ka kasutatud rõivaste, peakatete ja jalatsite tähistamiseks. Vaidlustatud registreeringus taotletakse kaitset identsete kaupade suhtes võrreldes varasema EL kaubamärgiga kaetud kaupadega. Vaidlustatud kaubamärk on vaidlustaja varasema kaubamärgiga võrreldes äravahetamiseni sarnane. Erinevused on üksnes minimaalsed ega väära märkide vahelist sarnasust ja sellest tulenevat konflikti. Kaubamärkidel on identne arv tähti ja silpe. Samuti on hääldamisel rõhk identsetel esimesel silbil. Häälduslikult on märgid praktiliselt identsed. Toodud märkide kõrgest sarnasuse astmest ning kaetud kaupade identsusest tulenevalt on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) väljavõtted Patendiameti andmebaasist ja (2) Kaubamärgilehest vaidlustatud kaubamärgi kohta; (3) väljavõte varasema EL kaubamärgi kohta.

**Komisjon** võttis vaidlustusavalduse menetlusse **28.01.2022**. 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 29.04.2022. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>4</sup> lõikega 1.

Komisjon võimaldas **2.05.2022** TÕAS § 48<sup>3</sup> lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 4.07.2022.

Vaidlustaja esitas **4.07.2022** põhjendused, milles märgiti järgmist. Vaidlustaja leidis, et Patendiameti otsus nr 7/R202100664 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaoludega. Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p-st 6 tuleb vaidlustaja EL kaubamärki lugeda varasemaks, kuivõrd vaidlustaja on saavutanud sellele õiguskaitse enne rahvusvahelise registreeringu nr 1613645 registreerimise kuupäeva. KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud sarnasuse tuvastamisel vaadeldakse tähiseid tervikuna ning nende domineerivaid osi, selgitamaks kas ostjal võiks tekkida mulje, et tähised kuuluvad ühele omanikule või üksteisega seotud ettevõtetele. Kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21.12.1988 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV* p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuse C-251/95 *Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* punktis 22 leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljel, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Nimetatud otsuse p 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Seega, tuleneb KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatust, et kaubamärgid on sarnased juhul, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Hilisem kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse identsete ja samaliigiliste kaupade või teenuste jaoks ning see meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade või teenuste päritolu osas.

Vaidlustaja leidis, et käesoleval juhul taotletakse varasema kaubamärgiga võrreldes sarnasele kaubamärgile Eestis kaitset identsete kaupade tähistamiseks. Kohtu ja ka komisjoni praktikas on kinnistunud põhimõte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (EKO 29.09.1997 otsus nr C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc*, p 17; komisjoni otsused 27.03.2007 nr 830-o; 9.04.2008 nr 999-o; 28.09.2009 nr. 988-o; 30.07.2010 nr 1196-o). Seega tuleb antud juhul kaubamärkide võrdluse suhtuda eriti kriitiliselt, kuivõrd tegemist on identsete kaupadega. Vaidlustaja toodud tabelis esitatud võrdlusest järeldas ta, et on tegemist äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, kuivõrd hilisem kaubamärk meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd oluliselt, et tarbijad võivad saada eksitatud kaupade päritolu osas. Minimaalne erinevus ei ole piisav konfliktivältimiseks. Ka Euroopa Kohtu lahendites nr C-342/97, nr C-251/95, nr T-6/01 (*MATRATZEN*), nr T-34/04 (*Turkish Power*) väljendatu valguses on kaubamärk varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja/või teenuste päritolu osas. Samuti on kaubamärkide sarnasuse hindamisel oluline see, et enamasti kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata. Märkide visuaalsel võrdlemisel tuleb tuvastada kas märgid on tervikuna visuaalselt sarnased või mitte. Tähtis on tuvastada kuidas tarbija vastava kaubamärgiga kokku puutudes seda tajub.

Osundatud põhimõtteid arvestades leidis vaidlustaja, et tegemist on tervikuna äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, milliste puhul tarbija poolne eksitusse sattumise tõenäosus on eriti suur. Varasem kaubamärk on sõnamärk. Vaidlustatud kaubamärk on minimaalset kujunduslikku elementi sisaldav kaubamärk, millise domineerivaks ning eristusvõimeliseks elemendiks on sõna RADE. Kujunduslik element seisneb üksnes kirjastiilis. Mistahes eristusvõimet toetavad või lisavad elemendid tähisel puuduvad. Seega kokkuvõtvalt on vaidlustatud tähise domineeriv ning identifitseeriv osa sõna RADE. Tähistel

RABE ja RADE on võrdne arv tähemärke ja võrdne arv silpe; tähised RABE ja RADE algavad ja lõpevad identselt: RA-E ja RA-E; tähised RABE ja RADE häälduvad praktiliselt identselt, s.o minimaalne erinevus tähtede B ja D hääldamisel ei muuda tähised tervikuna hääldades eristuvateks. Seega on tegemist tervikuna äärmiselt sarnaselt häälduvate kaubamärkidega. Kontseptuaalselt võrreldes ei oma RABE ja RADE keskmisele Eesti tarbijale tähendust, mistõttu kontseptuaalselt tähiseid võrrelda ei saa. Kokkuvõtvalt on vaidlustaja hinnangul tegemist visuaalselt ja foneetiliselt äravahetamiseni sarnaste tähistega.

Lisaks katab vastandatud kaubamärgi õiguskaitsse ulatus kõige laiemas mõttes rõivad, peakatted ja jalatsid. Vaidlustatud kaubamärgi kaupade loetelu koosneb erinevad liiki rõivastest, peakattedest ja jalatsitest. Seega on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad identsed. Kokkuvõtvalt soovib omanik vaidlustatud kaubamärgile kaitset varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnasele, sh assotsieeruvale tähisele, kaupade suhtes mis on identsed vastandatud kaubamärgiga kaetud kaupadega, s.o on täidetud KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitsset välistavad asjaolud. Vaidlustaja jäi oma nõude juurde.

Komisjon alustas **11.01.2023** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

### **Komisjoni selgitused ja otsus**

Kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48<sup>1</sup> 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 § 48<sup>3</sup> 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 õiguskaitsse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

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

**rahuldada Rabe Moden GmbH vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus RADE SPORTS PRODUCTS CO., LTD. rahvusvahelisele kaubamärgile „RADE + kuju“ (reg nr 1613645) Eestis õiguskaitsse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti õiguskaitsse andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.**

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

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Tanel Kalmet

Rein Laaneots

Kärt Michelson