

**PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1889-o

Tallinn, 23.11.2020

**Avaldus nr 1889 – rahvusvahelisele kaubamärgile „FAL + kuju“ (reg nr 1452719) õiguskaitse andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots, Kertu Priimägi, vaatas läbi **FALKE KGAA, DE** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Urmas Kauler) 27.01.2020 vaidlustusavalduse **CALZADOS FAL, S.A., ES** (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „FAL + kuju“ (reg nr 1452719, reg kuupäev 16.11.2018, prioriteedikoopäev 17.05.2018, avaldamise kuupäev 2.12.2019; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassides 9 (*footwear for protection against accidents, irradiation and fire; protective shoes and boots; protective and safety equipment*) ja 25 (*clothing, footwear, headgear*).

Vaidlustajale kuulub varasem Eestis kehtiv rahvusvaheline registreering (avalduse lisa 3):

Kaubamärk	Registreeringu nr	Reg kuupäev	Hilisema märkimise kuupäev	Kaitstud klassis
FALKE	504658	16.06.2086	19.11.2002	25 ( <i>hosiery, clothing articles, knitted and woven knit-type clothing, underwear, neckties, gloves</i> ) (tõlge: <i>trikookaubad, rõivastusesemed, kudumid ja kootud rõivad, aluspesu, kaelasidemed, kindad</i> )

Vaidlustatud kaubamärk:



**Menetluse käik**

Vaidlustaja on **27.01.2020** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või samane 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 KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lõigetest 2 ja 3 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 39 lg 1 p-st 2 ja § 61 lõikest 1 juhindudes tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta ning keelduda vaidlustatud kaubamärgile klassides 9 ja 25 õiguskaitse andmisest.

Vaidlustaja märkis avalduses, et KaMS § 70 lõike 3 kohaselt keeldutakse kaubamärgi rahvusvahelisele registreeringule õiguskaitset andmast, kui on olemas õiguskaitset välistavad asjaolud. Kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teated avaldatakse vastavalt KaMS

Adress:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

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

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

§ 70 lõikele 6. Rahvusvahelise registreeringu omaniku õiguse kaubamärgile võib vaidlustada KaMS § 41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul arvates kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest. Vaidlustatud kaubamärgi prioriteedi kuupäev on 17.05.2018, samas kui vaidlustaja kaubamärgi esitamiskuupäev on 19.11.2002. Vaidlustaja kaubamärk on seega KaMS § 11 lg 1 p 4 tähenduses varasem kaubamärk.

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 3.10.2007 otsuse nr 3-2-1-86-07 p-s 16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, s.h nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe sarnase tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks. Kui varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad hõlmavad kaubamärgi taotluses toodud kaupu, loetakse need kaubad identseteks (Esimese Astme Kohtu 23.10.2002 otsus T-104/01: Oberhauser v Siseturu Ühtlustamise Amet – Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, lk II-4359, p-d 32 ja 33, ning Esimese Astme Kohtu 12.12.2002 otsus T-110/01: Vedral v Siseturu Ühtlustamise Amet – France Distribution (HUBERT), EKL 2002, lk II-5275, p-d 43 ja 44).

Vaidlustaja märkis, et omanik soovib registreerida kaubamärki rõivastele, jalatsitele, peakatetele klassis 25. Vaidlustaja varasem kaubamärk on registreeritud samuti mitmesugustele rõivastuseemetele klassis 25. Rõivaesemete hulka kuuluvad ka jalanõud ja peakatted. Peakate on pea kaitsmiseks või kaunistamiseks kasutatav rõivastuse. Jalats, sh kaitseotstarbeline jalats on jalga välismõjude eest kaitsev kate ning see teenib sama eesmärki, mis rõivas. Seega, omaniku kaubad klassis 25 on hõlmatud vaidlustaja kaubamärgiga kaitstud kaupadega klassis 25. Asjaomane avalikkus kattub ja nendel kaupadel on sama levituskanal. Üldmainitud põhjuste alusel loetakse klassi 25 kaubad osalt identseteks ja osalt samaliigilisteks. Lisaks soovib omanik registreerida kaubamärki õnnete eest kaitsvatele, kiirgus- ja tulekindlatele jalatsitele; kaitsejalatsitele ja -saabastele; kaitse- ja ohutusvarustusele klassis 9. Kaitseotstarbelised jalatsid kaitsevad jalga välismõjude eest ning need teenivad sama eesmärki, mis rõivastusesemel. Kuna vaidlustaja kaubamärk on registreeritud mitmesugustele rõivastuseemetele, siis see võib hõlmata muuhulgas ka kaitseotstarbeist varustust, sh jalatseid. Seega, omaniku kaubad klassis 9 on hõlmatud vaidlustaja kaubamärgiga kaitstud kaupadega klassis 25. Asjaomane avalikkus kattub ja nendel kaupadel on sama levituskanal. Üldmainitud põhjuste alusel loetakse omaniku klassi 9 kaubad vaidlustaja klassi 25 kaupadega osalt identseteks ja osalt samaliigilisteks.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsuse C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsuse nr C-251/95 SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport p 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Segiajamise ja assotsieeruvuse tõenäosust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende esimeste tähtede ning häälduse järgi, mis käesoleval juhul on tugevalt sarnased. Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsuse nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi. Tulenevalt kohtupraktikast tuleb tähistate sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähistate visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähistate hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi (vt Riigikohtu 29.09.2010 otsuse nr 3-2-1-77-10 p 11). Väljakujunenud tõlgendamistava kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähistate ja kaupu või teenuseid tajub, ning pidades silmas kõiki antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige tähistate sarnasuse ning nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust.

Vaidlustaja oli seisukohal, et kokkulangevused vaidlustatud ja vastandatud kaubamärgi vahel on sedavõrd suured, et tarbija, nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate kaubamärkide kasutajate vahel ja eeldab selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast. Vaidlustatud kaubamärgis on sõna FAL, mis täielikult sisaldub varasema kaubamärgi alghäälduses, domineeriv ning selle kaudu identifitseerib tarbija seda kaubamärki. Kaubamärgid on omavahel visuaalselt ja foneetiliselt äravahetamiseni sarnased seetõttu, et mõlemas

esinevad tähed F-A-L. Kuna sõnadel FALKE ja FAL puuduvad eesti keeles tähendused, siis semantiline aspekt ei tule kaubamärkide võrdlemisel arvesse. Segiajamise ja assotsieeruvuse tõenäosust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende esimeste tähtede ning häälduse järgi, mis käesoleval juhul on tugevalt sarnased. WIPO käsiraamatu „Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts” p 6.2.2.2 kohaselt on kaubamärkide eristamisel kaubamärgi lõpuosa vähem tähtis kui algusosa, sest sõnaliste tähiste teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende algusosades. Kui võrreldavad tähised on väga sarnased või identsed nendes algusosas, siis on nad suure tõenäosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende lõpuosas. Seega leidis vaidlustaja, et võrreldes kaubamärkide sõnalisi osi ning märke tervikuna, on need kaubamärgid omavahel visuaalselt ja foneetiliselt äravahetamiseni sarnased. Kokkuvõttes leidis vaidlustaja, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased, mõeldud kasutamiseks identsel ja samaliigilistel kaupadel ning seetõttu on tõenäoline nende äravahetamine, sealhulgas assotsieerumine.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) väljavõte Patendiameti andmebaasist kaubamärgi reg nr 1452719 andmetega; (2) väljavõte Kaubamärgilehest nr 12/2019; (3) väljavõte Patendiameti andmebaasist kaubamärgi reg nr 504658 andmetega.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **12.02.2020**. 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 13.05.2020. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1.

Komisjon võimaldas **14.05.2020** TÕAS § 48<sup>3</sup> lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 15.07.2020.

Vaidlustaja esitas **8.06.2020** seisukoha, milles ta kinnitas, et jääb oma vaidlustusavalduses nr 1889 esitatud põhjenduste, tõendite ning nõuete juurde. Muu hulgas märkis vaidlustaja, et on tähelepanuväärne, et omanik ei ole omale esindajat Eestis määranud ega oma seisukohti käesolevas vaidluses komisjonile esitanud. Tulenevalt sellest, et omanik jättis omale esindaja Eestis tähtajaks määramata, on ilmne, et ta ei soovi antud vaidlustusmenetlusest osa võtta. Muuhulgas võib eeldada, et ta ei soovi vaidlustusavaldusele vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (samas § 231 lg 2). Seega puuduvad vaidlustajal ja komisjonil omaniku vastuväited vaidlustusavaldusele ning on põhjust eeldada, et omanik ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.

Komisjon alustas **6.11.2020** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

### **Komisjoni selgitused ja otsus**

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 1.04.2019 ja mille kohta on tehtud otsus pärast 1.05.2004, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seejuures rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll art 3 lõige 4). Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „FAL + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1452719), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 16.11.2018. Seega kuulub kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 16.11.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

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 õiguskaitse andmine klassis 5 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga, seoses vastuolu tõttu vaidlustaja varasema Euroopa Liidu kaubamärgiga.

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

**rahuldada vaidlustaja FALKE KGAA vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus CALZADOS FAL, S.A rahvusvahelisele kaubamärgile „FAL + kuju“ (reg nr 1452719) Eestis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse 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 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 menetluse, 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

Rein Laaneots

Kertu Priimägi