

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1906-o

Tallinn, 21.12.2020

**Avaldus nr 1906 – kaubamärgi „Särgiboss“
(taotlus nr M201900685) registreerimise
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Ekke-Kristian Erilaid, Mari-Epp Tirkkonen, vaatas läbi **HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG**, DE (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Indrek Eelmets) 2.03.2020 vaidlustus-avalduse kaubamärgi „Särgiboss“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M201900685, taotluse esitamise kuupäev 4.07.2019, avaldamise kuupäev 2.01.2020) registreerimise vastu **Ekowize OÜ** (edaspidi taotleja) nimele klassis 25 (*trükitud t-särgid; lasteriided*).

Vaidlustajale kuuluvad kehtivad kaubamärgiregistreeringud (vaidlustusavalduse lisa 2):

Kaubamärk	Registreering	Vanemus	Kaitstud klassis
BOSS	EL kaubamärk 000049221	taotluse esitamise kuupäev 1.04.1996	25 jm
BOSS	Eesti reg nr 14937	taotluse esitamise kuupäev 15.02.1993	9, 18, 25
BOSS	rahvusvaheline reg nr 0456092	reg kuupäev 9.10.1980, hilisema märkimise kuupäev 13.05.2000	25
HUGO BOSS	EL kaubamärk 018020098	taotluse esitamise kuupäev 6.02.2019	18, 25 jm
#ThisIsBoss	EL kaubamärk 017912457	taotluse esitamise kuupäev 6.02.2018	25, 35
thisistherealboss	EL kaubamärk 018010219	taotluse esitamise kuupäev 15.01.2019	16, 25, 35
BOSS Kidswear	EL kaubamärk 006431911	taotluse esitamise kuupäev 2.11.2007	9, 18, 25

Menetluse käik

Vaidlustaja on **2.03.2020** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3. KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, - mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga; - 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 vaidlustatud kaubamärgile antud õiguskaitse ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti ja EUIPO andmebaasidest vaidlustatud ja vastandatud kaubamärkide kohta.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **5.03.2020** ja toimetas selle taotlejale kätte e-kirja teel. Taotleja kinnitas vaidlustusavalduse kättesaamist 10.03.2020. Taotlejale teatati kättetoimetamisel, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 16.05.2020, kas ta soovib või ei soovi avaldusele vastu vaielda. Taotleja ei ole komisjonile teatanud, et soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas **1.06.2020** vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 3.08.2020.

Vaidlustaja esitas **3.08.2020** täiendavad põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja märkis, et avalduse aluseks on varasemad Euroopa Liidu ja Eesti kaubamärgid, mis koosnevad sõnast „BOSS“ või milles sisaldub sõna BOSS („BOSS“ kaubamärgid). Vaidlustaja kaubamärk „BOSS“ on üks maailma tuntumaid moekaupade, sh rõivaste, jalatsite, aksessuaaride ja parfüümide kaubamärke. 2019. aasta seisuga tegutses vaidlustaja ülemaailmselt 128 riigis, ettevõttes töötas umbes 14 600 töötajat ning käive oli 2,9 miljardit eurot. Käibest 63% moodustas müük Euroopas, kus ettevõttel on ligi 5500 müügikohta (täienduste lisa 1 – vaidlustaja 2019. aasta aruande väljavõte). Vaidlustaja on investeerinud laialdaselt oma kaubamärgi reklaamimisse. Viimaste aastate turunduskulud on vahemikus 160–190 miljonit eurot (lisa 2 – ülevaade vaidlustaja turunduskuludest). Muuhulgas on kaubamärk „BOSS“ olnud aastaid kuulsate F1 võidusõidusarja tiimide McLareni ja Mercedesi sponsor (kuni 2017), edaspidi toetanud Formula E sarja, edukaid ning Eestiski populaarseid jalgpalliklube (Madridi Real, Paris St. Germain, Internazionale Milano, Bayern Munich, Tottenham Hotspur) ning on mitmete golfi suurvõistluste ametlik sponsor (PGA Championship, The Open Championship) (lisa 3 – väljatrükid vaidlustaja kodulehtedelt). Kaubamärgi kõrget mainet ja üldtuntust kinnitab ka asjaolu, et ettevõttel on miljoneid jälgijaid sotsiaalmeedias, täpsemalt üle kaheksa miljoni nii Facebookis kui Instagramis (lisa 4 – vaidlustaja Facebooki ja Instagrami kontode kuvatõmmised). Vaidlustaja märkis, et Eestis esindab vaidlustaja kaubamärke Balti riikide suurim rõivaste jaemüüja Apranga. Tallinnas on üks Hugo Bossi esinduskauplus ja arvukalt müügikohti suuremates kaubanduskeskustes üle Eesti. Samuti on „BOSS“ kaubamärgile pühendatud peatükk raamatus „500 kuulsamat kaubamärki“ ([autor T. Czartowski, lk 58–59], lisa 5). Vaidlustaja hinnangul võimaldavad esitatud tõendid järeldada kaubamärgi „BOSS“ laialdast tuntust ja kõrget mainet pikaajase ülemaailmse kasutamise tõttu.

Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud kaubamärgi kaubad klassis 25 on identsed „BOSS“ kaubamärkide klassi 25 kaupadega, kuna need on täielikult hõlmatud varasemate „BOSS“ kaubamärkide üldise nimetusega rõivad. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine põhinema kõnealuste kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalsest sarnasusest tekkival tervikmuljel, arvestades eelkõige märkide eristavaid ja domineerivaid osi. Võrreldavad kaubamärgid on sarnased nii visuaalselt, häälduselt kui kontseptuaalselt. Hilisemas kaubamärgis sisaldub varasem kaubamärk tervikuna. Vaidlustatud kaubamärgi algusosa „Särgi“ on kirjeldav, kuna näitab klassi 25 kuuluvate kaupade särgid liiki. Seega on hilisema märgi domineerivam element „-boss“. Kuna võrreldavad märgid sisaldavad identset sõna BOSS, on tähised sarnased ka foneetilisest aspektist. Kaubamärgid on sarnased ka kontseptuaalselt. Sõna BOSS tähenduseks eesti keeles on „peremees, juht, ülemus“. Riiete, sh särkide kontekstis ei muuda vaidlustatud kaubamärgi algusosas kirjeldava sõna „Särgi“ kasutamine võrreldavaid tähiseid erinevaks. Sarnaselt hilisemale kaubamärgile, kuuluvad ka vaidlustajale „-boss“ lõpuosaga kaubamärgid „#ThisIsBoss“ ning „thisistherealboss“, mida ta kasutab oma rõivaste tähistamisel ja reklaamimisel. Eeltoodust järeldas vaidlustaja, et tähised on visuaalselt, foneetiliselt ning kontseptuaalselt sarnased.

Väljakujunenud kohtupraktika järgi on segiajamise tõenäosuse igakülgset hindamisel otsustav roll sellel, kuidas seda liiki kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Selles osas tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärki kui tervikut ega lasku selle erinevate üksikasjade uurimisse. Keskmisel tarbijal on harva võimalik erinevaid kaubamärke otseselt võrrelda, vaid ta peab usaldama oma mälu püsivat kaubamärgi ebatäiuslikku kujutist (C-334/05 p 35, C-251/95, p 23). Lisaks on Riigikohus kinnitanud Euroopa Kohtu praktikas väljakujunenud seisukohta, et mida sarnasemad on tähised, seda erinevamad peavad olema nende tähistega kaitstavate kaupade ja teenuste loetelud, ja vastupidi (2-1-77-10, p 13). Vaidlustaja leidis, et käesolevas asjas on kaubad identsed, varasem kaubamärk „BOSS“ sisaldub tervikuna hilisemas kaubamärgis. Siit tulenevalt on eriti oluline segiajamise välistamiseks tingimus, et hilisem tähis erineks olulisel määral varasemast kaubamärgist, mis antud juhul täidetud ei ole. Seetõttu on tõenäoline, et tähiste sarnasusest ja identsetest kaupadest tulenevalt ei suuda keskmine tarbija ebatäiusliku mälu pildi pinnalt kõnealuseid kaubamärke piisavalt eristada või seostab hilisemat kaubamärki ekslikult vaidlustajaga. Lisaks kuuluvad vaidlustajale „-boss“

lõpuosaga kaubamärgid „#ThisIsBoss“ ning „thisistherealboss“, mida ta kasutab oma rõivaste tähistamisel ja reklaamimisel. Seega võib vaidlustaja hinnangul tarbija ekslikult eeldada hilisema kaubamärgi nägemisel rõivastel, et tegu on vaidlustaja poolt või loal toodetud särjiga või on tegu vaidlustaja reklaamkampaaniaga. Vaidlustaja kaubamärkide kõrge maine ja tuntus muudavad äravahetamise ja assotsieerumise veelgi tõenäolisemaks. Vaidlustaja märkis, et võrreldavate kaupade tarbijaks on laiem avalikkus, kelle tähelepanuaste antud kaupade ja teenuste puhul on pigem madal. Tegu ei ole spetsiifiliste toodete ja teenustega, mida tarbiks üksnes spetsialistid. Kõike eeltoodut arvestades on täidetud kõik KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise tingimused vaidlustatud kaubamärgi klassi 25 kaupade osas.

Vaidlustaja pidas eeltooduga tõendatuks, et vaidlustaja kaubamärgid on kõrge mainega ja tuntud Euroopa Liidus ja Eestis ning et vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid on sarnased. Varasema kaubamärgi „BOSS“ kasutamine hilisemas kaubamärgis koos kaupade liiki kirjeldav sõnaga „Särji-“ võimaldab põhjendamatult ära kasutada ja kahjustada vaidlustaja varasema kaubamärgi tuntuust, kõrget eristusvõimet ja omandatud mainet. See võimaldab taotlejal saada õigustamatult osa vaidlustaja kaubamärgi reklaamimisse tehtud kulutustest ning majanduslikust väärtusest.

Vaidlustaja taotles täiendavalt vaidlustusavalduse rahuldamist ilma otsust põhjendamata, kuna taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastu vaieldnud (TÕAS § 48⁴ lg 1).

Vaidlustaja täiendustele olid lisatud eelnimetatud lisad.

Komisjon alustas **2.12.2020** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1 juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele kätte toimetatud muul viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale § 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 põhjendatu.

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 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 Ekowize OÜ kaubamärgi „Särgiboss“ (taotlus nr M201900685) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest 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 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

Ekke-Kristian Erilaid

Mari-Epp Tirkkonen