

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1055-o**

Tallinnas, 15. jaanuaril 2009. a.


Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kerli Tults ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Engbers Holding GmbH, Düppelstrasse 4, Gronau 48599, Saksamaa kaebuse Patendiameti 21.12.2006 otsusele nr 7/R200501141 kaubamärgi „engbers + kuju“ (rahv reg nr 847420) registreerimisest keeldumise kohta klassis 25.


Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 20.02.2007 kaebus välismaiselt juriidiliselt isikult Engbers Holding GmbH, Düppelstrasse 4, Gronau 48599, Saksamaa (edaspidi kaebaja või kaebuse esitaja) kaebus Patendiameti 21.12.2006 otsusele nr 7/R200501141 kaubamärgi „engbers + kuju“ (rahv reg nr 847420) registreerimisest keeldumise kohta klassis 25. Kaebuse esitas patendivolinik Urmas Kauler.

Kaebus võeti menetluse nr 1055 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

**Kaebuse sisu kokkuvõtlikult:**

Kaebuse esitaja soovib Eesti Vabariigis õiguskaitset rahvusvahelisele kaubamärgile

 „engbers“ (reg nr 847420) järgmiste kaupade tähistamiseks (kaebuse lisa 1): klass 25 -clothing, footwear, headgear.

Patendiamet esialgselt keeldus 16.11.2005.a rahvusvahelisele kaubamärgile nr 847420 Eesti Vabariigis klassis 25 õiguskaitse võimaldamisest tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatule (lisa 2). Patendiamet leidis, et rahvusvaheline kaubamärk nr 847420 ei saa Eesti Vabariigis nimetatud kaupade tähistamiseks õiguskaitset, kuna on äravahetamiseni sarnane varasema TRUSSARDI S.P.A. nimele registreeritud rahvusvahelise kaubamärgiga nr 754410 . Kaebaja rahvusvahelisele kaubamärgile nr 847420 Eestis klassis 25 õiguskaitse saavutamise eelduseks seadis Patendiamet nimetatud kaubamärgi nr 754410 omanikupoolse kirjaliku nõusoleku esitamise.

16.03.2006.a. teatas kaebuse esitaja Patendiametile, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi ja vastandatud kaubamärgi vahel ei esine kollisiooni, so. ei ole täidetud mitu KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise suhtelist alust (lisa 3). Kaebuse esitaja osundas mitmete varasematele registreeringutele ning ka Euroopa Siseturu Ühtlustamise Ameti 21.12.2001.a. otsusele nr 3157/2001. Tuginedes nimetatule leidis Kaebuse esitaja, et


registreerimiseks esitatud tähis  „engbers“ ei ole sarnane Patendiameti poolt vastandatud varasema kaubamärgiga nr 754410, mistõttu ei ole tõenäoline, et tarbija vahetaks kaubamärgid ära ning peaks neid omavahel assotsieerivateks.

12.05.2006.a. rahvusvahelise registreeringu puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teates nr 7/R200501141 teatas Patendiamet kaebuse esitajale, et Patendiamet jääb oma endise

seisukoha juurde, et kaubamärgi „engbers” registreerimiseks Eestis on vajalik varasema kaubamärgi nr 754410 omaniku kirjalik nõusolek, kuna kõnealused märgid on sedavõrd sarnased, et on võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt (lisa 4).

Kaebuse esitaja esitas 12.07.2006.a. ja 27.11.2006.a. (lisad 4 ja 7) vastused Patendiameti 22.05.2006.a. ja 31.07.2006.a. (lisad 5 ja 6) teadetele, milles ei nõustunud Patendiameti seisukohtadega ning ühtlasi juhtis Patendiameti tähelepanu arvukatele Euroopa Kohtu lahenditele, millised kõik kinnitavad kaebuse esitaja rahvusvahelise registreeringu nr 847420 menetluse jooksul esitatud argumente.



Vaatamata kaebuse esitaja poolt 16.03.2006.a., 12.07.2006.a. ja 27.11.2006.a. esitatud argumentidele ja lisatud tõenditele tegi Patendiamet 21.12.2006.a. kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/R200501141. Nimetatud otsuses jäi Patendiamet seisukohale, et registreerimiseks esitatud rahvusvaheline kaubamärk ei saa vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 2 ja lg 2 Eestis klassis 25 õiguskaitset, kuna on väga sarnane TRUSSARDI S.P.A.

nimele klassides 18, 21 ja 25 registreeritud kaubamärgiga nr 754410  ning on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine.

Rahvusvahelisele kaubamärgile reg nr 847420 Eesti Vabariigis klassis 25 õiguskaitse võimaldamisest keeldumise otsus on kaebaja arvates õigusvastane.

Vaidlust ei ole selles, et Patendiameti poolt rahvusvahelisele registreeringule nr 847420 õiguskaitse võimaldamise üle otsustamisel vastandatud rahvusvaheline kaubamärgi registreering nr 754410 on varasem. Oluline on tuvastada, kas vaadeldavad kaubamärgid on omavahel sedavõrd sarnased, et tarbija vahetab tähised omavahel ära, sealhulgas peab registreerimiseks esitatud kaubamärki assotsieeruvaks vastandatud kaubamärgiga.

Vastandatud on järgmised kaubamärgid:

Registreerimiseks esitatud rahvusvaheline kaubamärk „engbers + kuju“ reg. nr. 847420	Vastandatud rahvusvaheline kaubamärgi registreering nr 754410
	

KaMS § 12 lg 1 p 2 sätestab, et kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Seega kaubamärgi registreerimiseks esitatud kaubamärgile vastandamise üle otsustamisel tuleb lähtuda varasema kaubamärgi reproduktsioonist – tähisest kui tervikust.


Kuna Eesti Vabariik on Euroopa Liidu liige, tuleb kaubamärgivaidluse lahendamisel ja siseriikliku õiguse tõlgendamisel ning kohaldamisel arvestada ka Euroopa Liidu tööstusomandi kaitset reguleerivate normidega. Riigikohtu 21. detsembri 2004. a otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-145-04 ja 30. märtsi 2006. a otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06 leiti, et olukorras, kus mujal on sarnase sätte puhul rakenduspraktika välja kujunenud, tuleb arvestada ka teiste riikide seadusi ja praktikat. Eeskätt on see vajalik Euroopa Liidu õiguse ja selle alusel kehtestatud siseriiklike õigusnormide tõlgendamisel ja rakendamisel. Kuna käesoleva vaidluse lahendamiseks tuleb tõlgendada ja kohaldada esmajoones direktiivi nr 89/104/EMÜ rakendamiseks antud siseriiklike norme, saab nende normide tõlgendamisel lisaks Euroopa Kohtu praktikale arvestada ka Euroopa Liidu teiste liikmesriikide praktikat.

engbers

ja



Kaebaja leiab, et kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust, mis on sätestatud KaMS § 10 lg 1 p 2, tuleb hinnata lisaks 12.07.2006 avalduses tooduga koosmõjus Euroopa kohtu otsusega 12.10.2004 kaasuses C-106/03 *Vedial S.A. v OHIM* ('Hubert') p 51, samuti 29.09.1998 otsusega kaasuses C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer, Inc* ('Canon') p17, 22.06.1999 otsusega kaasuses C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV* ('Lloyd Schuhfabrik') p 19 ning Euroopa Esimese astme kohtu 09.07.2003 otsusega T-162/01 *Laboratorios RTB, SL v OHIM* ('Giorgio Beverly Hills') p 31-33, 14.10.2003 otsusega kaasuses T-292/01 *Phillips-Van Heusen Corp. v OHIM* ('Bass') p 47, 23.10.2002 otsusega kaasuses T-6/01 *Matratzen Concord GmbH v OHIM* ('Matratzen') p 33.

Rahvusvaheline kaubamärk  koosneb sõnalisest osast "ENGBERS" ning kujunduslikust elemendist, milleks on "koera kujutis" tähtede "GB" kohal. Käesoleval juhul moodustavad sõnaline ja kujunduslik element koostoimes terviku, mis täidab kaubamärgi funktsiooni. Kusjuures domineerivaks ja eristavaks osaks, tulenevalt proportsioonidest kaubamärgi koosseisus, on just sõnaline osa ENGBERS. "Koera kujutis" on võrreldes sõnalise osaga teisejärguline ning esmapilgul tahaplaanile jääv.

Vastandatud rahvusvaheline kaubamärk on kujundmärk, so koosneb ainult kujunduslikust elemendist – koera kujutisest. Koer on kujutatud jooksvas asendis pika peenikese sabaga, millisel on kontakt tagumiste jäsemetega. On oluline märkida, et klassis 25 toodud kaupade tähistamisel ei ole "koera kujutis" tugeva eristusvõimega element, kuna "koera kujutist" kujundusliku elemendina kasutatakse laialdaselt erinevate kaubamärkide koosseisus. Nimetatu tõendamiseks on kaebuse esitaja Patendiametile esitanud arvukalt tõendeid nii Eestis registreeritud kaubamärkide kui ka Euroopa Ühenduse kaubamärkidenä Eesti Vabariigi territooriumil kehtivate kaubamärkide kohta. Ka käesolevas kaebuses on nimetatud registreeringud allpool eraldi välja toodud.

Kaebuse esitaja ei väida, et "koera kujutis" on absoluutselt eristusvõimetu, nagu ekslikult väidab Patendiamet. Kaebuse esitaja rõhutab, et tegemist on väga nõrga eristusvõimega elemendiga. See aga toetab täiendavalt kaebuse esitaja seisukohta, et rahvusvahelise kaubamärgi domineerivaks ja ühtlasi ka identifitseerivaks osaks on ainuõige lugeda just sõnalist osa, so "ENGBERS". Sõnalise osa valik kaubamärgi koosseisus ei ole juhuslik, tegemist on rahvusvahelise kaubamärgi omaniku ärinime ENGBERS HOLDING GMBH ühe osaga – ENGBERS.

Rahvusvahelise kaubamärgi “engbers” (reg nr 847420) domineeriva osa, so sõnalise osa eristavat iseloomu rõhutab ka asjaolu, et sõnal ENGBERS puudub eesti keeles tähendus, mistõttu on sõnalise osa sisaldumine tähise koosseisus täiendavaks eristatavust rõhutavaks elemendiks. Nimetatul alusel on vähetõenäoline, et tarbijal tekiks rahvusvahelist kaubamärki nr 847420 nähes assotsiatsioonid Patendiameti poolt vastandatud kaubamärgiga.

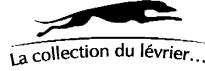



Isegi vaadeldavates kaubamärkides sisalduvaid koera kujutisi eraldi analüüsides nähtuvad mitmed elemendid, mis muudavad kujutised üksteisest piisavalt eristavateks. Taotletud kaubamärgi koera kujutisel on nähtavad kaelarihm, mis varasemal kaubamärgil puudub, samuti on loomade kehaehitus (jalgade ja saba pikkus, rinnakorvi suurus ja saba asetus tagajäseme suhtes) erinev.

Asjaolu, et kaubamärkide sisalduvate kujutistes erinevate detailide esinemine on piisav kaubamärke tervikuna üksteisest eristavaks muutmiseks, kinnitab ka varasem kaubamärkide registreerimise praktika. Nimelt on Eestis õiguskaitset võimaldatud järgmisele kujundusliku elemendi poolt sarnasele kaubamärgile:

- Kaubamärk “” reg nr 19766 klassis 25.

Toodud kaubamärk sisaldab lisaks kujunduslikule elemendile - “koera kujutis” (milline on proportsioonidelt oluliselt enamal määral tähises rõhutatud, kui seda on registreeringus nr 847420), sõnalist osa, mis muudab sarnaselt käesoleva kaasusega, kaubamärgi eristatavaks teistest tähistest.

Samuti kehtivad Eesti Vabariigi territooriumil järgmised Euroopa Ühenduse kaubamärgid, millistest samuti on kujutatud sarnast koera/looma kujutist:

- Euroopa Ühenduse Kaubamärk “” reg nr 002220895 klassides 3, 18, 25 ja 42;
- Euroopa Ühenduse kaubamärk “” reg nr 000024208 klassides 18 ja 25;
- Euroopa Ühenduse kaubamärk “” reg nr 000773804 klassides 8, 14, 18, 24, 27 ja 42;
- Euroopa Ühenduse kaubamärk “” reg nr 00352062 klassides 9, 14, 16 17, 18, 20, 24, 25 ja 28.

Kaebuse esitaja on seisukohal, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi puhul keskendub tarbija elemendile “ENGBERS”, mis on eristatav taotletud kaupade osas ning mis iseloomustab kaubamärgi ning on seetõttu esitatud tähises kui tervikus domineerivana. Reeglina prevaleerib kombineeritud kaubamärgis sõnaline osa, sest just sõna kaudu jätab tarbija kaubamärgi meelde.

Taotletud tähise elementide omavahelisi proportsioone võrreldes ilmneb, et sõnalise osa esitusviis on oluliselt suurem, kui selle sõna ülal toodud kujutis ning sõnaline element on domineeriv lähtuvalt selle positsioonist tähises. Kaebuse esitaja ärinimega kokkulangev sõna “ENGBERS” on tarbijale pilkupüüdev ja atraktiivne ning seetõttu omab visuaalsest aspektist selgelt eristavat rolli. Stilistiliselt on kahe kaubamärgi visuaalne kujundus erinev. Arvestades eeltooduga ja eriti silmas pidades asjaolu, et sõna “ENGBERS” on taotletud kaubamärgis domineerivaks elemendiks, tuleb järeldada, et visuaalselt on tegemist erinevate kaubamärkidega.

Kaubamärgid on erinevad ka foneetilisest aspektist, kui võrd varasem kaubamärk on üksnes kujundmärk ega ole seetõttu hääldatav. Registreerimiseks esitatud kaubamärk seevastu sisaldab selgelt nähtavat ja domineerivat elementi “ENGBERS”, mida tarbija tähist identifitseerides saab hääldada. Kuna häälduv tähis on samas ka kaebuse esitaja ärinimeks, seostab tarbija taotletud kaubamärki just kaebuse esitajaga, mitte vastandatud kaubamärgi omanikuga.

Kontseptuaalsest aspektist vaadatuna on ebatõenäoline, et registreerimiseks esitatud kaubamärgis sisalduva koera kujutise esinemise tulemusena võiks tarbija kaubamärke omavahel ära vahetada. Seda eelkõige just tänu asjaolule, et kujutise esinemine taotletud kaubamärgis mängib ebaolulist rolli võrreldes sõnaga “ENGBERS”.

Lisaks eeltoodule osundab kaebuse esitaja ka Euroopa Kohtu otsusele asjas nr C-120/04, millises kohus leidis, et ei saa olla üldse kindel, et üldsus võib kaubamärgid omavahel segi ajada juhul (i) kui kaubad või teenused on identsed ja (ii) kui hilisem kaubamärk koosneb ettevõtte nimetusest ja ülejäänud osa sisaldab varasemat kaubamärki *identsel* kujul.

Siinkohal tuleb arvestada, et eelviidatud Thomson Life kaasuses Euroopa Kohus tegi otsuse lähtudes asjaolust, et varasem kaubamärk esines identselt hilisemas kaubamärgis. Seevastu kaubamärk 847420 ei sisalda mingil juhul kaubamärki nr 754410, ehk identset ühisosa. Kaubamärkide kujundusliku osa erinevusi on käsitletud juba eespool. Kui võrd kaubamärkide segiaetavust nagu Euroopa kohtu poolt otsustatud, ei esine isegi juhul kui hilisem kaubamärk koosneb identsest varasemast kaubamärgist, siis on kahtlemata tõsi, et segiaetavust ei esine ammugi juhul kui hilisem kaubamärk ei koosne varasema kaubamärgi identsest kujust. Seega, kaubamärkide 847420 ja 754410 vahel ei esine asjaolusid, mis tingiksid KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendamise.

Samuti baseerus Euroopa Kohtu otsus Thomson Life kaasuses asjaolul, et osa hilisemast kaubamärgist, mis oli identne varasema kaubamärgiga, omas iseseisvat eristavat positsiooni hilisemas kaubamärgis (p 37). Seejuures ei lähtunud sõna “Life” iseseisvat eristava rolli omamise määramisel mitte üksnes sellest, et “Thomson” on ettevõtte nimi vaid asjaolul, et osad “Thomson” ja “Life” olid ühesuurused.

Kaubamärgis nr 847420 kujutatud kujunduslik osa ei oma iseseisvat eristavat rolli. Kujutised, mis on kombineeritud kaubamärgi osaks, omavad alati madalamat tähtsust kaubamärgi üldmulje määramisel, sest suurem osa turuosalistest kasutavad vastavate kaupade ja teenuste identifitseerimisel viidates pigem sõnadele kui kujutistele ning seda eriti rõivastega seondult.

Kollisiooni puudumist käesolevas kaasuses vaatluse all olevate kaubamärkide vahel kinnitab ilmekalt ka asjaolu, et Austrias, Tšehhis, Ungaris, Lätis, Leedus, Poolas, Slovakkias, Sloveenias ja Šveitsis on vaadeldavad kaubamärgid probleemideta paralleelselt registreeritud ja ka kasutusel. Vastandatud kaubamärgi omanik – Trussardi S.P.A. ei ole teadaolevalt

rahvusvahelise kaubamärgi „engbers” (reg. nr. 847420) registreerimist vaidlustanud. Nimetatut kinnitab täiendavalt Patendiameti otsust keelduda rahvusvahelisele kaubamärgile „engbers” Eesti Vabariigis klassis 18 õiguskaitsset võimaldamast, õigusvastasust.

Kaebuse esitaja palub tühistada Patendiameti otsus nr 7/R200501141 rahvusvahelise kaubamärgi nr 847420 registreerimisest keeldumise kohta klassis 25 ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust rahvusvahelise kaubamärgi nr 847420 asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud:

1. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 847420 kohta;
2. koopia 16.11.2005.a. Notification of Ex Officio Provisional Refusal rahvusvahelise registreeringu nr 847420 kohta;
3. koopia Kaebuse esitaja 16.03.2006.a. avaldusest keeldumisteate uuesti läbivaatamise kohta;
4. koopia Patendiameti 12.05.2006.a. teatest nr 7/R200501141;
5. koopia Kaebuse esitaja 12.07.2006.a. esitatud vastusest Patendiametile;
6. koopia Kaebuse esitaja 27.11.2006.a. esitatud vastusest Patendiametile;
7. koopia Patendiameti 31.07.2006.a. teatest nr 7/R200501141;
8. koopia Patendiameti 21.12.2006.a. kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsusest nr 7/R200501141;
9. riigilõivu maksekorraldus nr 3839, 19.02.2007.a.
10. Volikiri.

**07. juunil 2007 esitas Patendiamet oma seisukohad.** Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et kaubamärgi „engbers + kuju“ registreerimisest keeldumise otsuse klassis 25 on seaduslik ja põhjendatud.

Patendiamet leiab, et varasem kujunduslik kaubamärk ja registreerimiseks esitatud kaubamärgi „engbers + kuju“ kujunduslik osa on visuaalselt sedavõrd sarnased, et on võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Kaubamärgi „engbers + kuju“ (rahv reg nr 847420) registreerimiseks klassi 25 kuuluvatele kaupadele puudub kujundmärgi (reg nr 754410) omaniku kirjalik luba.

Kaebuse kohaselt tuleb vastandatud kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust, mis on sätestatud KaMS § 10 lg 1 p 2, hinnata koosmõjus Euroopa Kohtu otsustega C-106/03, C-39/97, C-342/97, T-162/01, T-292/01 ja T-6/01. Ometigi ei ole kaebaja oma kaebuses põhjendatud, mil moel on nimetatud otsuste punktid seotud või seostatavad konkreetse käimasoleva vaidlusega. Seetõttu ei saa viidatud otsused olla arvestatavad materjalid kaebuse number 1056 menetlemisel.

Kaebaja leiab, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi „engbers + kuju“ puhul keskendub tarbija domineerivale elemendile ENGBERS. Kujunduslik element, nimelt koera kuju tähtede GB kohal, on võrreldes sõnalise osaga teisejärguline ning esmapilgul tahaplaanile jääv. Arvestada tuleb ka, et klassis 25 toodud kaupade tähistamisel ei ole “koera kujutis” tugeva eristusvõimega element, kuna seda kasutatakse kujundusliku elemendina erinevate kaubamärkide koosseisus. See kinnitab omakorda seisukohta, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi domineerivaks ja ühtlasi identifitseerivaks osaks on ainuõige lugeda just sõnalist osa, so ENGBERS.

Patendiamet ei nõustu eeltooduga. Kujutatud koera kujutis kui selline ei ole oma olemuselt madala eristusvõimega tähis, sest koera saab kujutada mitmel moel ning erinevaid kujunduselemente rõhutades. Antud juhul on aga varasema kaubamärgi ja registreerimiseks esitatud kaubamärgi „engbers + kuju“ kujunduslik osa visuaalselt sedavõrd sarnane, et on võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Mõlemate kaubamärkide reproduktsioonidel on kujutatud paremalt vasakule jooksvat sama kehaehitusega pika peenikese sabaga koera.

Samuti ei ole õige väita, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi koosseisus on domineerivaks ja eristavaks osaks üksnes sõnaline osa ENGBERS. Kujundelement omab võrdväärselt sõnalise osaga kaubamärgis iseseisvat eristavat positsiooni. Tarbija võib arvata, et sama tootja on markeerinud osad klassi 25 kuuluvad kaubad kombineeritud kaubamärgiga ning teised üksnes kujundusliku kaubamärgiga. Eeltoodud põhjustel võib tarbijaskond need kaubamärgid omavahel ära vahetada, uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

Kaebaja on Patendiametile omistanud muuhulgas väite, mis ei vasta tõele. Väide ise on järgmine: “Kuna koera kuju omab kaebuse esitaja kaubamärgis iseseisvat positsiooni, on tegemist sedavõrd domineeriva elemendiga, et tarbijale jääb rahvusvahelises registreeringus nr 847420 sõnaline osa esmapilgul märkamatuks ning tähelepanu köidab just koera kujutis.”

Patendiamet rõhutab veelkord, et ei ole oma otsuses midagi sellesisulist väitnud. Patendiamet ei ole leidnud ega oma otsuses kordagi väljendanud seisukohta, et sõnaline osa jääb esmapilgul märkamatuks, vaid üksnes konstateerinud, et koera kujul on kaubamärgis iseseisev positsioon ka siis, kui koera kuju on esitatud väiksemalt kui kaubamärgi sõnaline osa. Samuti selgitanud, et kuigi kaubamärgi „engbers + kuju“ koosseisus sisaldub sõnaline osa ENGBERS, ei ole sellega välistatud kaubamärkide segiajamise tõenäosus. Kuna koera kuju omab taotleja kaubamärgis iseseisvat positsiooni, võib üldsus arvata, et sama tootja on markeerinud osad klassi 25 kuuluvad tooted kombineeritud kaubamärgiga ja teised üksnes kujundusliku kaubamärgiga.

Kaebaja viide nii Patendiameti varasemale registreerimispraktikale kui ka OHIMi registreeritud kaubamärkidele ei ole oluline. Nimelt, komisjon on oma otsuses 856-o leidnud, et varasemad otsused ükshaaval võetuna ei moodusta pretsedente, millest tuleneks ühelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid järgida või millega teiselt poolt võiks ilma üldistamata argumenteerida võrdset kohtlemist nõudes. Iga kaubamärki peab käsitlema individuaalselt, arvestades taotlusega kaasnevaid asjaolusid.

Kaebaja poolt välja toodud Patendiameti varasemad registreeringud, mis sisaldavad koera/rebase jm loomade kujutisi (nt reg nr 19766), ei saa pidada sarnasteks kaubamärgiga „engbers + kuju“. Patendiamet ei pidanud sarnaseks ka kaebaja poolt esitatud erinevaid loomi kujutavaid Euroopa Ühenduse kaubamärke (nt reg nr 002220895, reg nr 000024208, reg nr 000773804).

Kaebaja leiab, et kaubamärgid erinevad foneetilisest aspektist, kuivõrd varasem kaubamärk on üksnes kujundmärk ega ole seetõttu hääldatav. Registreerimiseks esitatud kaubamärk seevastu sisaldab selgelt nähtavat ja domineerivat elementi ENGBERS, mida tarbija tähist identifitseerides saab hääldada.

Patendiamet leiab, et foneetiline aspekt ei ole määrava tähtsusega. Kombineeritud kaubamärgi puhul tuleb hinnata nii kaubamärkide sõnalisi kui kujunduslikke elemente. Antud juhul on vaadeldavates kaubamärkides sisalduv kujunduslik osa visuaalselt sedavõrd sarnane, et tarbija võib arvata, et sama tootja on markeerinud osad klassi 25 kuuluvad kaubad kombineeritud kaubamärgiga ning teised üksnes kujundusliku kaubamärgiga. Asjaolu, et kaubamärgi koosseisus kasutatav sõnaline osa ENGBERS on samal ajal ka rahvusvahelise kaubamärgi omaniku ärinime üks osa, ei muuda seda seisukohta. On tõenäoline, et tarbijal tekivad rahvusvahelist kaubamärki nähes assotsiatsioonid Patendiameti poolt vastandatud kaubamärgiga.

Kaebuse esitaja viitab Euroopa Kohtu otsusele C-120/04 (Thomson Life), milles kohus leidis, et osa hilisemast kaubamärgist, mis oli identne varasema kaubamärgiga, omas iseseisvat eristavat positsiooni hilisemas kaubamärgis. Seejuures ei lähtunud sõna Life iseseisvat eristava rolli omamise määramisel mitte üksnes sellest, et Thomson on ettevõtte nimi vaid asjaolust, et osad Thomson ja Life olid ühesuurused. Antud juhul aga registreerimiseks esitatud kaubamärgi kujunduslik osa ei oma iseseisvat eristavat rolli. Kaebaja on arvamusel, et kujutised, mis on kombineeritud kaubamärgi osaks, omavad alati madalamat tähtsust kaubamärgi üldmulje määramisel, sest suurem osa turuosalistest kasutavad vastavate kaupade ja teenuste identifitseerimisel viidates pigem sõnadele kui kujutistele.

Patendiamet vaidleb eeltoodule vastu. Kaebaja viidatud Euroopa kohtu otsuses C-120/04 punktis 30 leiti, et iseseisev eristav positsioon võib olla kaubamärgi teatud osal ka siis, kui ta ei ole liittähise (antud juhul kombineeritud kaubamärgi) domineerivaks osaks. Sellest järeldub, et koera kujutisel kaubamärgis on iseseisev eristav positsioon ka siis, kui koera kuju on esitatud väiksemalt kui kaubamärgi sõnaline osa. Sellisel juhul võib tervikmulje tagajärjeks olla see, et üldsus võib arvata, et kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt, millisel juhul tuleb tõdeda segiajamise tõenäosuse esinemist, kusjuures sarnasel osal ei ole domineerimise nõuet (samas otsuses, punktid 31-32). Seega on kõnealuse Euroopa Kohtu järeldused kohaldatavad ka antud asjas.

Eeltoodut kinnitab veel nimetatud otsuse punkt 36, mille kohaselt segiajamise tõenäosuse esinemise tuvastamiseks piisab, kui varasema kaubamärgi säilinud iseseisva eristava positsiooni tõttu arvab üldsus, et liittähisega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samuti kaubamärgi omanikuks olevalt ettevõtjalt. Euroopa Kohtu otsuse valguses näeb Patendiamet, et sarnast elementi sisaldavad tähised võivad põhjustada segiajamist. Kuna koera kuju on eristusvõimeline tähis, võib üldsus teha järelduse, et kõnealuse kahe kaubamärgiga tähistatud tooted pärinevad samalt ettevõtjalt.

Kaebaja viitab veel Euroopa Kohtu otsuses C-120/04 esitatud seisukohale, mille kohaselt ei saa olla kindel, et üldsus võib kaubamärgid omavahel segi ajada juhul kui kaubad ja teenused on identsed ja kui hilisem kaubamärk koosneb ettevõtte nimetusest ja ülejäänud osa sisaldab varasemat kaubamärki identsel kujul. Kaebaja leiab, et eelviidatud Thomson Life kaasuses tegi Euroopa kohus otsuse asjaolust, et varasem kaubamärk esines identselt hilisemas kaubamärgis. Seevastu kaubamärk 847420 ei sisalda mingil juhul kaubamärki nr 754410 ehk identset ühisosa.



Patendiamet vaidleb eeltoodule vastu. Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele C-291/00 võib käsitleda kõnealustes kaubamärkides sisalduvaid koerte kujutisi identsetena. Nimelt, Euroopa kohus on oma otsuses C-291/00 leidnud, et tähis on identne kaubamärgiga juhul, kui ta tervikuna vaadatuna sisaldab erinevusi, mis on nii väikesed, et need võivad keskmisel tarbijal märkamata jääda. Patendiameti seisukoht on, et antud juhul võib üldsus omavahel kaubamärgid segi ajada. Erinevused koera kujutiste vahel on sedavõrd väikesed, et tarbijale võivad need esmapilgul märkamatuks jääda.

Patendiamet juhib täiendavalt komisjoni tähelepanu asjaolule, et kaebus sisaldab vaid osaliselt Euroopa Kohtu otsuse C-120/04 teksti, mis seetõttu ei anna täpselt ja üheselt edasi Euroopa Kohtu tegelikku seisukohta. Võib isegi öelda, et kaebaja on jõudnud väärale järeldusele leides, et Euroopa Kohtu otsuse C-120/04 kohaselt ei saa olla üldse kindel, et üldsus võib kaubamärgid omavahel segi ajada juhul (i) kui kaubad või teenused on identsed ja (ii) kui hilisem kaubamärk koosneb ettevõtte nimetusest ja ülejäänud osa sisaldab varasemat kaubamärki.

Patendiamet esitab siinkohal Euroopa Kohtu otsuse C-120/04 punkti 37 tegeliku teksti tõlgituna eesti keelde, mis on järgmine: “Seega peab esitatud küsimusele vastama, et direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b peab tõlgendama nii, et kui kaubad või teenused on identsed, võib üldsus need omavahel segi ajada, kui vaidlusalune tähis on moodustatud seades kõrvuti kolmanda isiku ettevõtte nime ja registreeritud kaubamärgi, mille eristusvõime on tavaline ja mis liitühisest üksinda tervikmuljet tekitamata säilitab selles iseseisva eristava positsiooni.”

Patendiamet rõhutab, et vastupidiselt kaebaja arusaamale on Euroopa Kohus ülalviidatud lõigus leidnud, et üldsus võib märgid omavahel segi ajada.

Teiste riikide kaubamärgipraktika ei ole Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega, mis Eestis on teadmata. Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele C-218/01: “Fakti, et identne kaubamärk on registreeritud ühes liikmesriigis identsetele kaupadele või teenustele võib arvestada ka mõni teine liikmesriigi pädev ametiasutus, seda siis koos kõikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamärgi eristusvõime määra hindamisel arvesse võetakse, kuid see ei ole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur...” Seoses ülaltooduga ei ole kaebaja viide teiste riikide kaubamärgi registreerimispraktikale (nt Austria, Ungari, Läti, Leedu) asjakohane ega arvestatav.

Samuti viitab Patendiamet Euroopa kohtu otsusele C-64/02 P, mille kohaselt ei saa märgi kasutamine või mittekasutamine konkreetses riigis olla eristusvõime hindamise aluseks selles konkreetses riigis. Seega ei ole oluline kaebaja väide, et vaadeldavad kaubamärgid on probleemideta paralleelselt kasutusel erinevates riikides.

Patendiamet palub jätta kaebus rahuldamata.

**6. juulil 2007.a esitas kaebaja vastuse Patendiameti seisukohtadele.** Kaebaja jäi kaebuses esitatud väidete juurde. Kaebaja juhtis tähelepanu Patendiameti seisukohtades tehtud veale: Patendiamet räägib seisukohtades kaubamärgist „ENGBERGS+ kuju“, kuid tegemist on kaubamärgiga „engbers + kuju“.

Kaebaja rõhutab seda, et on oma kaebuses nimetatud Euroopa Kohtu otsuseid kasutanud õigesti.

Samuti soovib kaebaja juhtida komisjoni tähelepanu oma vastusele lisatud otsusele, mis käsitleb kaubamärgi nr 847420 õiguskaitse võimaldamist Soome Vabariigis. Nimelt otsustas

Soome Patendiamet pärast kaubamärgiomaniku poolseid vastuargumentide esitamist loobuda esialgselt õiguskaitse andmisest keeldumisest. Kaubamärgiomanik esitas Soome Patendiametile samad argumendid ning oma seisukohti kinnitavad tõendeid, mis on esitatud ka käesolevas kaebuses.

**22. oktoobril 2008.a esitas kaebaja lõplikud seisukohad.** Kaebaja jäi varem esitatud väidete juurde ja palus kaebuse rahuldada.

**28. novembril 2008.a esitas Patendiamet lõplikud seisukohad.** Patendiamet jäi varem esitatud väidete juurde ja palus jätta kaebuse rahuldamata.

**Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 5. detsembril 2008.a.**

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et kaebus ei kuulu rahuldamisele.

21. detsembri 2006.a otsusega keeldus Patendiamet kaubamärgi „engbers + kuju“ registreerimisest KaMS § 10 lg 1 p 2 ja lg 2 alusel. Patendiamet leidis, et on tõenäoline ENGBERS HOLDING GBMH kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga nr 754410.

Patendiameti otsus on põhjendatud, samuti on Patendiamet vastanud kaubamärgitaotleja väidetele. Komisjon nõustub Patendiameti põhjendustega ega korda neid kõiki oma otsuses.

Kaebuses toodud viited teiste riikide kaubamärgipraktikale ei ole asjakohased. Teiste riikide kaubamärgipraktika ei ole Eestile siduv, see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega, mis ei ole komisjonile teada. Samuti võivad erineda ka kaubamärgialased õigusaktid.

Komisjon leiab, et Patendiameti ja OHIM'i varasemad otsused ükshaaval võetuna ei moodusta pretsedente, millest tuleneks Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid järgida. Kaubamärgi registreerimise menetluses tuleb Patendiametil eeskätt kaaluda igakülgset taotluse asjaolusid, kusjuures Patendiametil on kohustus põhjendada, millistel õiguslikel alustel ja milliseid faktilisi asjaolusid arvestades ei ole ühte või teist tähist taotleja poolt soovitud ulatuses registreeritud. Seda on Patendiamet kaubamärgitaotluse menetluses ja oma otsuses teinud piisavalt põhjalikult.

Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 2 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.


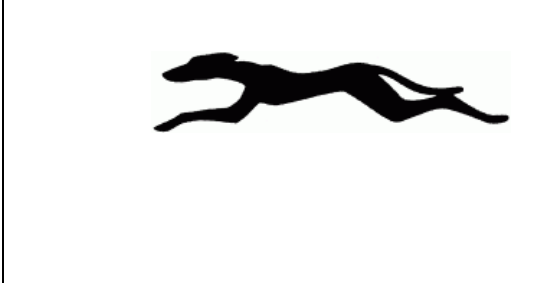
Vastavalt KaMS § 10 lõikele 2 ei arvestata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Eesti seadus näeb ette, et Patendiamet on kohustatud kontrollima kõiki asjaolusid vaatamata sellele, et varasema kaubamärgi omanik ei ole hilisema kaubamärgi ekspertiisi ja kaubamärgitaotluse menetluse osaline.

Vaidlust ei ole selles, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse klassis 25 identseid kaupu (Clothing, footwear, headgear) ning TRUSSARDI S.P.A. kaubamärk nr 754410 on varasem (omab Eestis registreeringut alates 16.02.2001 ja konventsiooniprioriteeti alates 05.12.2000). Seega käesolevas vaidluses tuleb hinnata, kas registreerimiseks esitatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane, sealhulgas assotsieeruv varasema kaubamärgiga.

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on kaubamärgi reproduktsioon.

Vastandatud kaubamärkide reproduktsioonid on:

Nr 847420	Nr 754410
	

Komisjon leiab, et hilisema kaubamärgi koosseisus olev koera kujutis on äravahetamiseni sarnane, sealhulgas assotsieeruv varasemal kaubamärgil oleva koera kujutisega.

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele C-291/00 võib käsitleda kõnealustes kaubamärkides sisalduvaid koerte kujutisi tegelikult ka identsetena. Nimelt, Euroopa kohus on oma otsuses C-291/00 leidnud, et tähis on identne kaubamärgiga juhul, kui ta tervikuna vaadatuna sisaldab erinevusi, mis on nii väikesed, et need võivad keskmisel tarbijal märkamata jääda. Komisjon nõustub Patendiameti seisukohaga, et antud juhul võib üldsus omavahel kaubamärgid segi ajada. Erinevused koera kujutiste vahel on sedavõrd väikesed, et tarbijale võivad need esmapilgul märkamatuks jääda.

Koera kujutisel on kaubamärgis iseseisev positsioon ka siis, kui koera kujutis on esitatud väiksemalt kui kaubamärgi sõnaline osa. Kuigi kaubamärgi „engbers + kuju“ koosseisus sisaldub sõnaline osa ENGBERS, ei ole sellega välistatud kaubamärkide segiajamise tõenäosus.

Asjaolu, et vaidlusaluse kaubamärgi koosseisus esineb erinevalt varasemast kaubamärgist sõnaline osa, mis teeb nimetatud kaubamärgi hääldatavaks, ei ole antud juhul määrava tähtsusega, kuivõrd võrreldavate kaubamärkidega saab tähistada kaupu, mida tarbija saab osta iseseisvalt müügisala vastavaid ostuvalikuid tehes. Antud juhul on kaubamärkide puhul oluliseks just kujundlik osa, mis tarbija mällu sööbib.

Koera kujutis omab kaebuse esitaja kaubamärgis iseseisvat positsiooni, tegemist on piisavalt silmatorkava elemendiga, et kõita tarbija tähelepanu lisaks rahvusvahelises registreeringus nr 847420 sisalduvale sõnalisele osale. Komisjon juhib tähelepanu ka sellele, et Trussardi näol on tegemist rahvusvaheliselt tuntud disainibrändiga ning selle brändi tunnusmärgiks on muuhulgas koer. Komisjon nõustub Patendiametiga, et koera kujutis klassi 25 kaupadega seondult ei ole oma olemuselt madala eristusvõimega tähis, kuivõrd koera saab kujutada mitmel moel ning erinevaid kujunduselemente rõhutades. Põhimõtteliselt identse koera kujutise sisaldumine kaebaja kaubamärgis tuletab tarbijaile meelde varasemat Trussardi S.P.A. kaubamärki ning võib põhjustada eksitusse sattumist.

Kuna koera kuju omab kaebaja kaubamärgis iseseisvat positsiooni, võib üldsus arvata, et sama tootja (ehk varasema kaubamärgi omanik) on markeerinud osad klassi 25 kuuluvad tooted kombineeritud kaubamärgiga ja teised üksnes kujundusliku kaubamärgiga.

Viited Euroopa Kohtu otsustele on kaebuses toodud eksitavalt. Komisjon ei nõustu kaebaja tõlgendusega.

Euroopa Kohtu asjas nr C-120/04 soovis oma küsimusega eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, kas direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et kui kõnealused tähised on mõeldud identsete kaupade või teenuste jaoks, võib avalikkus kaubamärgid omavahel segi ajada, kui vaidlusalune tähis on moodustatud nii, et kõrvuti on seatud kolmanda isiku ettevõtte nimi ja registreeritud kaubamärk, mille eristusvõime on tavaline ja mis üksinda ei tekita mitmeosalisest tähisest tervikmuljet, kuid säilitab selles iseseisva eristava tähtsuse.

Euroopa Kohtu C-120/04 kohtuotsuse kokkuvõttes on öeldud: „*Esimese direktiivi 89/104 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 5 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et kui kaubad või teenused on identsed, võib avalikkus need omavahel segi ajada, kui vaidlusalune tähis on moodustatud nii, et kõrvuti on seatud kolmanda isiku ettevõtte nimi ja registreeritud kaubamärk, mille eristusvõime on tavaline ja mis mitmeosalisest tähisest üksinda tervikmuljet tekitamata säilitab selles iseseisva eristava tähtsuse*”(otsuse tekst on toodud tõlkes mis on avaldatud veebilehel: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0120:ET:HTML>). Seega Euroopa Kohus vastas püstitatud küsimusele jaatavalt.

Käesolevas vaidluses on kaubamärkidega tähistatavad kaubad identsed. Vaidlusalune tähis on moodustatud nii, et kõrvuti on seatud varasemalt registreeritud Trussardi S.P.A. kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane tähis ja hilisema kaubamärgitaotleja ärinimi Engbers. Trussardi S.P.A. kaubamärk omab tavapärasest eristusvõimet ja hilisema kaubamärgi koosseisus olev äravahetamiseni sarnase koera kujutise kasutamine võib põhjustada kaubamärkide segiajamise.

Komisjon leiab, et kaebuse rahuldamiseks puudub alus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja lg 2 mõttes.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1, KaMS § 41 lg 1 ja lg 3 komisjon,

#### **o t s u s t a s:**

#### **jätta kaebus rahuldamata.**

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Kui nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Sassian

K. Tults

S. Sulsenberg