

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
**TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON**

---

**OTSUS nr 1115-o**

Tallinnas, 22. jaanuaril 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ning Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Zorlu Holding Anonim Sirketi, aadress: Ambarli Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu, Zorlu Plaza, Avcilar, Istanbul, TR-34310, TR (edaspidi kaebaja), poolt esitatud kaebuse Patendiameti 07.12.2008 otsuse nr 7/R200601639 rahvusvahelise kujundusliku värvilise kaubamärgi **VA** (rahvusvaheline reg nr 887224) osalisest registreerimisest keeldumise kohta klasside 25 ja 35 kaupade ja teenuste suhtes. Kaebus esitati 06.02.2008 ja registreeriti nr 1115 all. Kaebuse esitas patendivolinik Juta-Maris Uustalu. Kaebuse eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Kaebaja palub tühistada Patendiameti 07.12.2007 otsuse nr 7/R200601639 kaubamärgi **VA** osalise registreerimise keeldumise kohta järgmiste kaupade ja teenuste suhtes klassides 25 ja 35:

Klass 25: Clothing made all kinds of materials except protective ones (innerwear and outerwear); clothing made of tricot, denim, jeans fabric and leather; underwear, gloves; socks; headgear; caps, hats, berets; clothing for babies; layettes (clothing), innerwear for babies; ties, neckties, neck scarves, shawls, scarves, collars for dresses, bandannas; maniples, head bands, wristbands; belts, braces for clothing.

Klass 35: Retail sale services, bringing together a wide variety of goods selected of those listed above in classes 8, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, enabling customers to view and purchase those goods, except services of providing computer databases regarding the purchase and sale of a wide variety of products and services for others.

Patendiamet põhjendab oma registreerimisest keeldumise otsust vastavalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 ja varasemate kaubamärkide omanike kirjaliku loa puudumisega.

Keeldumist kaubamärgi **VA** registreerimist kaupadele klassis 25 põhjendab Patendiamet nende kaupade osalise identsuse ja osalise samaliigilisusega varasema kujundusliku kaubamärgi **VA** (CTM 002048577) loetelus sisalduvate klassi 25 kuuluvate kaupadega, kusjuures varasema kaubamärgi loetelus on spordirõivad ja taotleja kaubamärgi loetelus on rõivad, peakatted ja nendega seotud kaubad. Patendiamet on seisukohal, et tänapäeval toodavad spordirõivaid tootvad ettevõtted ka muid rõivakaupu, peakatteid ja erinevaid riietuse juurde kuuluvaid aksessuaare, näiteks on toodud firmad Adidas, Nike, jne ning neid kaupu müüakse sageli samades jaotuskanalites. Kaubaklassis 25 registreerimiseks esitatud kujunduslik kaubamärk on väga sarnane varasema kaubamärgiga **VA** (CTM 002048577) ning on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine.

Kaebaja ei ole nõus Patendiameti seisukohaga varasema kaubamärgi **VA** (CTM 002048577) ja selle loetelus sisaldavate klassi 25 kaupade suhtes.

Euroopa kohtu praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust. Kaebaja soovib rõhutada, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ei piisa sellest, et kaubamärgid on lihtsalt sarnased, vaid märgid peavad olema sarnased määral, mis põhjustab nende äravahetamist, kusjuures äravahetamine ei tohi olla oletuslik, vaid see peab olema üheselt selge ja kindel. Kaebaja arvates ei ole Patendiamet antud juhul seda arvestanud. Patendiamet leiab, et mõlemate kaubamärkide reproduktsioonidel on kujutatud kahte joont, mis moodustavad kaks nurka ja kujutis on võrreldav tähtede V ja A kujutistega. Varasemal kaubamärgil on tähtede kujutised ühepikkused ja neil puuduvad teravdatud nurgad, nurgad on ära lõigatud. V kujutisel on tasapinnaline horisontaalne alus, A kujutisel on tasapinnaline horisontaalne tipuosa. Varasema kaubamärgi omanik RVCA Platform, LLC reklaamib oma märki kui vastandite tasakaalu (the balance of opposite), mis iseloomustab ekstreemseid spordialasid – surfamist ja rulasõitu. Kaebaja kaubamärgil on tähtede kujutised erinevate pikkustega ja teravate nurkadega. Seega võib neid märke lugeda sarnasteks, kuid mitte äravahetamiseni sarnasteks.

WIPO käsiraamatus “Introduction to Trademark Law & Practice” on märgitud, et kui võrreldakse ühiseid elemente sisaldavaid kaubamärke, siis tuleb kindlaks teha, kas registris ja erinevate omanike kasutuses on veel teisi sarnaseid ühiselemente sisaldavaid kaubamärke. Viimasel juhul on kliendid juba harjunud, et sellist elementi kasutavad erinevad kaubamärgiomanikud ja ei pööra sellele enam tähelepanu. Euroopa praktika näitab et tähtede V ja A kujutisi kasutatakse sageli, kusjuures ka kaubamärkidel, millede kaupade/teenuste loetelu hõlmab ka klasse 25 ja 35, näiteks Ühenduse (CTM) märgid 006546048 kl 25, 006478178 kl 25, 005617741 kl 25, 004761177 kl 35, 004706925, kl 25, 35, 004654927, kl 25, 003801801 kl 35, 004277001, kl 25, 000658716 kl 25, 000590687 kl 25 jt. Seega kasutavad erinevad kaubamärgiomanikud sarnaseid ühiselemente ja kliendid ei pruugi neile tähelepanu pöörata.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et rõivakaupade (kaubamärgi reg 887224 loetelus) ja spordirõivaste (CTM 002048577 loetelus) omavaheline olemus, otstarve ja kasutusviis on samad või väga lähedased. Patendiamet juhib tähelepanu, et õiguslikust seisukohast ei oma tähtsust, millistel kaupadel kaubamärgiomanik kaubamärki realselt kasutab ja Patendiamet peab ekspertiisi tegemisel lähtuma kaubamärgi kaupade loetelust.

Antud juhul ei ole Patendiamet vastavalt talitanud. Nimelt on CTM 002048577 kaupade loetelus kaubad 'surf wear, skate wear; sports apparel not including golf clothing; sweat pants; swim wear; wet suits' ning kaubamärgi CTM 002048577 omanikul on õigus seda märki kasutada ainult nendel kaupadel, sest vaidluse tulemusel firmaga V & A Enterprises, Ltd tuli firmal RVCA Platform, LLC piirata oma kaupade loetelu klassis 25 ülaltooduks. Kõigi teiste kaupade puhul klassis 25 kasutab firma RVCA Platform, LLC sõnalisi kaubamärke RVCA ja RUCA.

Euroopa kohus on leidnud, et tuleb alati arvestada konkreetse märgiga kaasnevaid aspekte. Nimelt on firma RVCA Platform, LLC seotud tihedalt nii kunstnike kui ka ekstreemspordialade – surfamise ja rulasõidu – harrastajatega, sellest ka firma püüd tagada tasakaal nii erinevate alade vahel. Firmal on spetsiaalne rula/surfi kauplus, kus turustatakse vastavate spordialade riietust. On vähe tõenäoline, et spetsiaalsete spordialade harrastaja läheb tavalisest rõivakauplusest otsima kalipsot või vettpidavat riietust. Seega on kaebaja seisukohal, et kaebaja kaubamärgi ja varasema kaubamärgi (CTM 002048577) klassi 25 tooteid ei saa lugeda väga lähedasteks, sest spetsiaalsete spordirõivaste tarbija eristab kindlasti talle vajalikke spetsiaalseid tooteid ja asjaomasele avalikkusele ei näi need tooted

omavahel seotud kaupadena, kuigi neid kasutatakse riietumisel, on nende olemus, otstarve ja kasutamiskiivi erinev võrreldes tavaliste ujumisriiete või vaba aja veetmise riietusega. Kaebaja kaubamärgi registreerimisest keeldumist teenuste suhtes klassis 35 põhjendab Patendiamet sellega, et kaubamärgi **VΛ** klassi 35 loetelus sisalduvad teenused on samaliigilised varasema kaubamärgi **ΛV** (CTM 004215951) loetelus sisalduvate klassi 35 teenustega, kusjuures Patendiamet on seisukohal, et mõlemate kaubamärkide loetelus sisaldub müügiteenus, sest varasem kaubamärk on registreeritud müügiga seotud andmebaaside pakkumisele ehk internetimüügiga, kus erinevaid kaupu müüakse interneti vahendusel ning kaebaja kaubamärk on sarnane varasema kaubamärgiga **ΛV** ja on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine. Patendiamet leiab, et mõlemad kujunduslikud kaubamärgid on visuaalselt sarnased, mõlemate kaubamärkide reproduktsioonidel on kujutatud kahte joont, mis moodustavad kaks nurka. Kaebaja ei ole nõus Patendiameti seisukohaga, et jaemüügiteenus ja internetimüügiteenus on samaliigilised teenused. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhtimise ja turunduse instituudi seisukoht on, et müügiteenuse iseloomustavaks tunnuseks on tarnekanal. Internetimüügi puhul toimub kliendi ostutegevus interneti teel, kuid füüsiline kaup/teenus toimetatakse tarbijani füüsilise kanali kaudu, tavaposti teenuste vahendusel. Internetiteenuse puhul teenust nii ostetakse kui ka osutatakse täielikult interneti vahendusel, eraldi füüsilise kauba tarne puudub. Internet on kui vahend, mis võimaldab müüa ja tarnida elektroonilist kaupa (sõnumid, muusika, video, foto info). Internetiturunduse puhul kasutatakse interneti turunduse abivahendina. Siia kuuluvad ettevõtete kodulehed, reklaamid, e-mailid.

Kaebaja kaubamärgi klassi 35 teenuste loetelus on jaemüügiteenused klaasides 8, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, võimalusega enne ostmist neid üle vaadata, katsuda, proovida suursi, mis on eriti tähtsad selliste kaupade puhul, nagu käsitööriistad ja käsitöövahendid, juveelitooted, nahast valmistatud tooted, rõivad. Selline võimalus internetimüügi puhul puudub. Kaebaja on nõus, et kaubamärkidel on teatud visuaalne sarnasus, kuid kaebaja kaubamärgil V pikem kui A. Üldmääratud WIPO käsiraamatus on määratud, et kui võrreldakse ühiseid elemente sisaldavaid kaubamärke, siis tuleb kindlaks teha, kas registris ja erinevate omanike käsutuses on veel teisi sama ühiselemendiga sisaldavaid kaubamärke. Viimasel juhul on kliendid juba harjunud, et sellist elementi kasutavad erinevad kaubamärgiomaniikud ja ei pööra sellele enam tähelepanu. Euroopa praktika näitab, et selliseid kujundeid kasutatakse sageli (vt ülalpool).

Arvestades eeltoodut palub kaebaja tühistada Patendiameti 07.12.2007 otsus nr 7/R200601639 kaubamärgi osalisest registreerimisest keeldumisest.

Kaebusele on lisatud:

1. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 887224 kohta;
2. Väljatrükk CTM-ONLINE Ühenduse kaubamärkide 002048577 ja 004215951 kohta.

### **Patendiameti seisukoht kaebuse nr 1115 kohta**

Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus, millega ei võimaldatud kaubamärgile nr 887224 õiguskaitset klassides 25 ja 35 on seaduslik ning põhjendatud.

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 äravahetmine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

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

Kaubamärgi põhifunktsiooniks on ühe isiku kauba või teenuse eristamine teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaebaja kaubamärgi ning varasemalt registreeritud kaubamärgi (CTM 002048577) reproduktsioonil on kujutatud kahest joonest koosnevat ning kõrvuti asetsevat kujundit, mida võib vaadelda kui V ja A tähe stiliseeritud kujutist. Märkide vahelised erinevused seisnevad sealjuures vaid üksikutes detailides (vastandatud märgi kujutised on ühepikkused ning kujutistel puuduvad teravdatud nurgad). Patendiamet on seisukohal, et nimetatud erinevused on minimaalsed ja jäävad võrreldavate kaubamärkide üldmuljet arvestades tahaplaanile ning ei võimalda tarbijatel kaubamärke turusituatsioonis üksteisest eristada.

Kaebuses leitakse, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks puudub alus, kuna vastandatud märgid on omavahel küll sarnased, kuid mitte äravahetamiseni sarnased. Samuti leiab kaebaja, et kaubamärkide äravahetamine ei tohi olla oletuslik, vaid peab olema üheselt selge ja kindel.

Patendiamet selgitab, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt tuleb Patendiametil hinnata, kas on tõenäoline, et tarbija võib võrreldavaid kaubamärke omavahel ära vahetada ning sealhulgas assotsieeruvaks pidada. Nimetatud sättest tulenevalt ei ole Patendiametil kohustust tõendada kaubamärkide tegelikku segiajamist, vaid üksnes segiajamise tõenäosust. Euroopa Kohtu poolt antud tõlgendustest tulenevalt on segiajamise tõenäosus olemas, kui avalikkus võib uskuda, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 17). Kaubamärgiekspertiisi läbi viies on Patendiamet kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnanud igakülgselt, võttes sealjuures arvesse nii vaadeldavate kaubamärkide erisusi kui ka märkidest jäävat tervikliku üldmuljet.

Kaebaja leiab, et võrreldavate märkide äravahetamine tarbija poolt ei ole tõenäoline, sest vastandatud kaubamärgi CTM 002048577 reproduktsioonil asetsevad kujutised on ühepikkused ning neil puuduvad teravdatud nurgad.

Patendiamet on seisukohal, et kaebaja on kaubamärke võrreldes keskendunud põhjendamatult üksnes märkide eristavatele elementidel ning ei ole äravahetamise tõenäosuse hindamisel vaadelnud kaubamärke tervikuna. Kaebaja on jätnud arvesse võtmata asjaolu, et tarbijal puudub tavaliselt võimalus kaubamärkide üheaegseks võrdlemiseks ning seetõttu ei ole tarbijal võimalik läbi viia kaubamärkide üksikasjalikku, detailset analüüsi.

Samuti ei ole märkide äravahetamise tõenäosust vähendava asjaoluna arvesse võetav kaebaja väide, et võrreldavate märkide reproduktsioonidel olevad kujutised sisalduvad mitmetes teistes kaubamärkides. Kaebaja poolt viidatud märgid (CTM 006546048 jt) ei ole kohased, sest tegemist on sõna- ja kujundmärkidega, mis ei sisalda vastandatud märkidel kujutatud elemente. Ühtlasi märgib Patendiamet, et kaebaja viited WIPO käsiraamatule '*Introduction to Trademark Law & Practice*' ei ole asjakohased, sest tegemist on käsiraamatuga ning käsiraamatutes toodud seisukohad ei ole Patendiametile õiguslikult siduvad. Lisaks leiab Patendiamet, et nimetatud raamatus antud soovitusel on ilmselgelt vananenud.

Kaebaja märgib, et äravahetamise tõenäosust vähendab ka asjaolu, et vastandatud kaubamärgi (CTM 002048577) reklaamitakse, kui vastandite tasakaalu. Patendiamet

selgitab, et kaubamärgiseadusest tulenevalt hindab Patendiamet kaubamärkide äravahetamise tõenäosust lähtuvalt kaubamärgi reproduktsioonist ning märgiga kaitstud kaupade loetelust, seetõttu ei oma märkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tähtsust asjaolu, kuidas kaubamärgi omanik oma kaubamärki reklaamib.

Märkide ülesehitusest tuleneva visuaalne sarnasuse tõttu leiab Patendiamet, et on tõenäoline kõnealuste kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Lisaks eeltoodule peab Patendiamet vajalikuks märkida, et kaubamärgi ekspertiisi käigus ei ole kaebaja ja Patendiameti vahel olnud vaidlust kaubamärkide sarnasuse üle.

Kaebaja leiab, et tema märgi kaupade loetelu ja vastandatud kaubamärgi loetelu ei ole samaliigilised, kuna rõivakaupade ja spordirõivaste omavaheline olemus, otstarve, kasutusviis ei ole sama või lähedane.

Patendiamet vaidleb kaebuses toodud seisukohale vastu ja märgib, et kaebaja kaubamärgi loetelus sisalduvad muuhulgas üldmõisted nagu: *clothing made all kinds of materials except protective ones (innerwear and outerwear); clothing made of tricot /.../,* mistõttu võib kaupu pidada samaliigilisteks ja osaliselt identseteks.

Vastandatud kaubamärgi kaupade loetelus toodud spordirõivad (*sports apparel not including golf clothing /.../*) ja kaebaja kaubamärgi kaupade loetelus toodud rõivad, peakatted ning erinevad aksessuaarid on üksteist täiendavad kaubad, kuna spordirõivaid võib kanda koos vabaajarõivastega ning peakatteid ja erinevad aksessuaare saab kasutada koos spordi- ja vabaajarõivastega. Samuti on spordirõivaste ja vabaajarõivaste otstarve sama, kuna kõiki loetletud kaupu võib kasutada samal otstarbel, st riietumisel.

Lisaks leiab Patendiamet, et spordirõivad ning vabaajarõivad on ka osaliselt konkureerivad kaubad, sest spordirõivaid on võimalik kasutada ka vabaajarõivastena. Seega on tegemist samaotstarbeliste, teineteist täiendavate ja asendavate ning konkureerivate kaupadega. Riigikohus on 03.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 p 16 leidnud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Eeltoodust lähtudes ning pidades silmas ka asjaolu, et kõiki nimetatud rõivaid võib tarbijale pakkuda samade turustuskanalite kaudu, on Patendiamet seisukohal, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks vajalik kaupade samaliigilisuse nõue on täidetud.

Patendiamet lisab, et kaupade samaliigilisust ei välista ka kaebaja väide, mille kohaselt turustatakse varasema kaubamärgiga tähistatud kaupu üksnes spetsiaalsetes poodides. Patendiamet on seisukohal, et kaebaja poolt nimetatud asjaolu ei takista kaupade turustamist tavalistes poodides, kus võib tarbijale pakkuda ka registreerimiseks esitatud kaubamärgiga tähistatud kaupu. Kaebaja viitab ka vastandatud kaubamärgi omaniku RVCA Platform, LLC ja ettevõtte V&A Enterprises Ldt vahelisele vaidlusele, mille käigus tuli kaubamärgi (CTM 002048577) omanikul piirata kaupade loetelu klassis 25.

Patendiamet leiab, et kaupade samaliigilisuse hindamisel ei oma tähtsust ettevõtete RVCA Platform, LLC ja V&A Enterprises Ldt omavahelised vaidlused.

Arvestades eeltoodut leiab Patendiamet, et kaubamärkide sarnasuse ning kaupade identsuse ja samaliigilisuse tõttu on tõenäoline, et tarbijaskond võib kaubamärgid omavahel ära vahetada ning uskuda, et kaubad pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.

Registreerimiseks esitatud kaubamärgi ning varasemalt registreeritud kaubamärgi (CTM 004215951) reproduktsioonidel on kujutatud äravahetamiseni sarnast, kahest joonest

koosnevat ning kõrvuti asetsevat kujundit, mida võib vaadelda, kui A ja V tähe stiliseeritud kujutist.

Kaebaja leiab, et võrreldavad märgid on omavahel sarnased, kuid märgib, et reproduktsioonil toodud kujutised ning vastandatud kaubamärgi reproduktsioonil olevad kujutised on erineva pikkusega.

Patendiamet nõustub kaebajaga osaliselt ja leiab, et vaadeldavate kujutiste pikkuses esineb minimaalne erinevus, kuid nimetatud asjaolu on vähe silmatorkav. Turusituatsioonis tajub tarbija kaubamärke eelkõige tervikuna ja üksnes toodud erinevuse põhjal ei suuda keskmine tarbija märke eristada.

Lisaks eeltoodule välistab kaebaja hinnangul segiajamise tõenäosuse asjaolu, et kaubamärkidel kujutatud elemendid sisalduvad ka mitmetes teistes kaubamärkides. Patendiametile jääb kaebaja sellekohane väide arusaamatuks, sest kaebuses loetletud kaubamärgid ei sisalda ei vastandatud kaubamärkide ega ka kaebajakaubamärgi reproduktsioonidel olevaid kujundelemente.

Kaebaja leiab, et registreerimiseks esitatud märgi loetelus toodud teenused ja vastandatud märgi (CTM 004215951) loetelus sisalduvad teenused '*business services, namely providing computer databases regarding the purchase and sale of a wide variety of products and services for others*' ei ole samaliigilised. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et tänapäeval osutavad mitmed teenusepakkujad müügiteenust üheaegselt nii interneti kaudu, kui ka tavapäraistes kauplustes ning seetõttu on nimetatud teenused teineteist täiendavad. Kui kaebaja kaubamärgi omanik pakub jaemüügi teenust kauplustes ja kaubamärgi CTM 00421591 omanik osutab jaemüügiteenust internetis, siis on tegemist konkureerivate teenustega. Kaebuses on leitud, et teenuste samaliigilisust välistavaks asjaoluks on kaupade erinev tarnekanal. Patendiamet ei nõustu kaebajaga ja märgib, et üksnes tarnekanali erinevus ei välista nimetatud teenuste samaliigilisust. Tänapäeval on internetimüügiteenus ja kauplustes osutatav müügiteenus omavahel tihedalt seotud ning internetikeskkonnast on võimalik lisaks kaebaja poolt viidatud elektroonilistele kaupadele osta ka muid kaupu.

Seega leiab Patendiamet, et kaubamärkide sarnasuse ning teenuste samaliigilisuse tõttu on tõenäoline, et tarbijaskond võib kaubamärgid omavahel ära vahetada ning uskuda, et kaubad pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.

Arvestades ülaltoodut leiab Patendiamet, et Patendiameti 07.12.2007 osaline registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R200601639 on seaduslik ja põhjendatud. Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 2 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

### **Kaebaja vastus Patendiameti seisukohale**

Kaebaja hinnangul ei ole kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ja nende segiajamise tõenäosus, st avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtelt, on teatud spetsiifiliste kaupade puhul väike.

Patendiamet on seisukohal, et vabaajarõivaste ja spordirõivaste otstarve on sama, kuna kõiki loetletud kaupu võib kasutada samal otstarbel – riietumisel ja et nad on osaliselt konkureerivad kaubad, sest spordirõivaid on võimalik kasutada ka vabaajarõivastena ning seega on tegemist samaotstarbeliste, teineteist täiendavate ning konkureerivate kaupadega.

Kaebaja ei ole nõus, et vastandatud kaubamärgi klassis 25 loetelus toodud spetsiaalseid spordirõivaid pakutakse tarbijale samade turustuskanalite kaudu ning neid spordirõivaid saab kanda kui vabaajarõivaid.

### **Kaebaja lõplikud seisukohad**

10.11.2008 esitas kaebaja oma lõplikud seisuhad, milles ta jääb kaebuses esitatu juurde, toonitades järgmist:

1. Patendiameti poolt vastandatud kaubamärgil (CTM 002048577) on tähtede kujutised ühepikkused, kusjuures esimesel kujutisel on tasapinnaline horisontaalne alumine osa, teisel kujutisel on tasapinnaline ülemine osa. Kaebaja kaubamärgil on tähtede kujutised erinevate pikkustega ja teravate nurkadega ning on esitatud omapärase värvide kombinatsioonina. Kuigi tarbijal puudub tavaliselt võimalus kaubamärkide üheaegseks võrdlemiseks ja detailse analüüsi läbiviimiseks, siis vaatamata mõningale sarnasusele, on kaebaja kaubamärk erinev vastandatud kaubamärgist, st et kaebja kaubamärgi abil on võimalik eristada ühe isiku kaupu teise isiku samaliigilisest kaubast.

2. Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et rõivakaupade (kaebaja kaubamärgi klassi 25 loetelus) ja spordirõivaste (CTM 002048577 loetelus) olemus, otstarve ja kasutusviis on samad või väga lähedased. Patendiamet juhib tähelepanu sellele, et ekspertiisi tegemisel lähtutakse kaupade loetelust ning Riigikohtu 3.10.2007 otsusest nr 3-2-1-86-07 punkt 16 samaliigilisuse hindamisel, kus tuleb arvestada lõpptarbijat, kaupade kasutusviise, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Vastandatud kaubamärgi kaupade loetelus on kaubad 'surf wear, skate wear; sports apparel not including golf clothing; sweat pants; swim wear; wet suits'. Kuna selle kaubamärgi omanikul RVCA Platform, LLC tekkis vaidlus firmaga V & A Enterprises Ltd, mille tulemusel pidi firma RVCA Platform, LLC esialgselt esitatud rõiva- ja spordikaupu piirama oma kaupade loetelu klassi 25 ülaltooduks ning tal on õigus seda märki kasutada ainult ülaltoodud spordirõivastel. RVCA Platform, LLC valmistab spetsiaalseid spordirõivaid surfamiseks ja rulasõiduks, seega on vähetõenäoline, et nende alade harrastajad kannaksid kalipsosid vabaajarõivastena. Sellised tarbijad on üle keskmise teadlikud tarbijad ja nad otsivad selliseid kaupu spetsiaalsetest kauplustest, olenemata sellest, millisest materjalist neid kaupu valmistatakse. Kaebaja on seisukohal, et on vähetõenäoline, et kaebaja kaubamärgiga tähistatud kaupade tarbija võib kaubamärgid omavahel ära vahetada

ja arvata, et kaubad on pärit samast ettevõttest.

3. Kaebaja leiab, et tema kaubamärk ja vastandatud kaubamärk CTM 004215951 ei ole äravahetamiseni sarnased, kuna vastandatud kaubamärgil on kujutiste järjekord vastupidine ning registreerimiseks esitatud kaubamärgil on kujutised erinevate pikkustega ja kujutised on laiemad kui vastandatud kaubamärgil ja esitatud kaubamärgil on omapärane värvide kombinatsioon. Need detailid teevad esitatud kaubamärgi tarbija jaoks erinevaks vastandatud kaubamärgist.

4. Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et jaemüügiteenus ja internetimüügi teenus on samaliigilised teenused, sest teenuse olemus on erinev. Interneti teenuse puhul teenust ostetakse ja osutatakse täielikult interneti vahendusel, kusjuures internetti kasutatakse turunduse abivahendina. Kaebuse esitaja kaubamärgi klassi teenuste loetelus on jaemüügiteenused klassides 8, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26 võimalusega enne ostmist neid üle vaadata, katsuda, proovida suurus, mis internetimüügi puhul puudub.

### **Patendiameti lõplikud seisukohad**

Patendiamet jääb oma esitatud seisukoha juurde ja leiab jätkuvalt, et registreerimiseks esitatud tähise registreerimisel on takistuseks nõusoleku puudumine kahe varasema kaubamärgi omanikult. Kaebaja kaubamärgi **VA** ning vastandatud kaubamärkide **VA** ja **AV** visuaalsest sarnasusest ning kaupade osalisest identsusest ja osalisest samaliigilisusest tulenevalt on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas registreerimiseks esitatud tähise assotsieerumine varasemate kaubamärkidega.

Lõplikes seisukohtades on kaebaja tuginenud uuele asjaolule, nimelt viitab kaebaja, et võrreldavate märkide erinevust rõhutab registreerimiseks esitatud kaubamärgi omapärane värvilahendus. Patendiamet leiab, et kaebaja poolt esitatud asjaolu tuleb jätta tähelepanuta, kuna komisjoni põhimääruse kohaselt võib kaebaja oma lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis on eelnevalt kirjalikes seisukohtades esile toodud. Seega oleks pidanud kaebaja nimetatule viitama hiljemalt kaebuses.

Täiendavalt märgib Patendiamet, et kaebaja poolt nimetatud erinevus ei ole piisav, et välistada märkide äravahetamist tarbija poolt. Patendiamet leiab, et nähes varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnast kaubamärki teises värvitoonis ei taju tarbija seda kui viidet erinevale kaubanduslikule päritolule.

Vastandatud kaubamärgid koosnevad äravahetamiseni sarnastest kujundelementidest, on sarnaselt üles ehitatud ning jätavad esmapilgul väga sarnase mulje. Erinevused on sedavõrd minimaalsed, et on tuvastatavad vaid märkide üheaegsel tähelepanelikul vaatlemisel. Märkide poolt loodav üldmulje ei ole piisavalt erinev ning tegemist on kaubamärkidega, mis tarbija jaoks assotsieeruvad nii, et tarbija loob seose varasema kaubamärgi omaniku ja kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise omaniku vahel ning vahetab nad ära. Ka kaebaja on kaebuses märkinud, et võrreldavad tähised on sarnased.

Mõlema kaubamärgiga soovitakse markeerida klassi 25 kuuluvaid riideesemeid. Sealjuures sisalduvad mõlema märgi loetelus üldmõisted ning täiendavalt on üldmõiste alt väljatoodud konkreetset riidekaubad, neid täiendavad aksessuaarid ning spordirõivad. Kuna kaebaja märgi loetelus on toodud üldmõiste 'clothing made all kinds of materials except protective ones' (erinevast materjalist valmistatud rõivad v.a kaitserõivad) ning varasema kaubamärgi loetelus sisaldub üldmõiste 'sports apparel not including golf clothing' (spordirõivad v.a golfirõivad) siis ei ole välistatud, et tarbijale pakutakse võrreldavate kaubamärkidega tähistatult samaliigilisi või koguni identseid rõivakaupu. Kaupade sarnasust kinnitab veelgi asjaolu, et tänapäeval toodavad spordirõivaid tootvad ettevõtted ka muid rõivakaupu, peakatteid ja erinevate riietuste juurde kuuluvaid aksessuaare. Sellised ettevõtted on turul levinud. Samuti müüakse kõiki eelnimetatud kaupu samades jaotuskanalites. Seega on spordirõivad, peakatted ja riietuse juurde kuuluvad aksessuaarid väga lähedased kaubad. Eeltoodust jäeldub, et kõnealused kaubad võivad asjaomasele avalikkusele näida omavahel seotud kaupadena, kuna need kuuluvad samasse kaubagruppi. Tegemist on samaotstarbeliste, teineteist täiendavate, osaliselt asendavate ning konkureerivate kaupadega ja et kõiki nimetatud rõivaid võib tarbijale pakkuda samade turustuskanalite kaudu on Patendiamet seisukohal, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks vajalik kaupade samaliigilisuse nõue on täidetud.

Kaebaja on kaubamärke võrreldes keskendunud põhjendamatult üksnes märkide eristavatele elementidele ning ei ole äravahetamise tõenäosuse hindamisel vaadelnud kaubamärke tervikuna. Kaebaja poolt loetletud erinevused nagu kujundite laius, pikkus ja järjekord osutuvad sedavõrd detailseteks, et on tuvastatavad vaid märkide üheaegsel tähelepanelikul vaatlemisel. Patendiamet rõhutab, et tarbijal puudub tavaliselt võimalus kaubamärkide üheaegseks võrdlemiseks ning reaalses turusituatsioonis ostuotsustust tehes kasutab tarbija umbmäärast mälestust varasemast kaubamärgist. Seega ei pruugi tarbija



ostuotsustust tehes mäletada eelnimetatud detaile, nagu kujundite laius, pikkus ja järjekord. Märkide poolt loodav üldmulje ei ole piisavalt erinev ning tegemist on kaubamärkidega, mis tarbija jaoks assotsieeruvad, st tarbija loob seose varasema kaubamärgi omaniku ja kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise omaniku vahel ning vahetab nad ära. Seega leiab Patendiamet, et kaubamärkide sarnasuse ning teenuste samaliigilisuse tõttu on tõenäoline, et tarbijaskond võib kaubamärgid omavahel ära vahetada ning uskuda, et kaubad pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.

Komisjon alustas asjas nr 1115 lõppmenetlust 09.01.2009.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, hinnanud esitatud seisukohti ja tõendeid, leidis järgmist.

Kaebuse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 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. Seega tuleb käesoleva kaebuse arutamisel hinnata, kas kaebaja rahvusvahelise kujundusliku värvilise kaubamärgi **VA** (reg nr 887224) osalisest (klasside 25 ja 35 kaupade ja teenuste suhtes) registreerimisest keeldumise aluseks on olemas õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

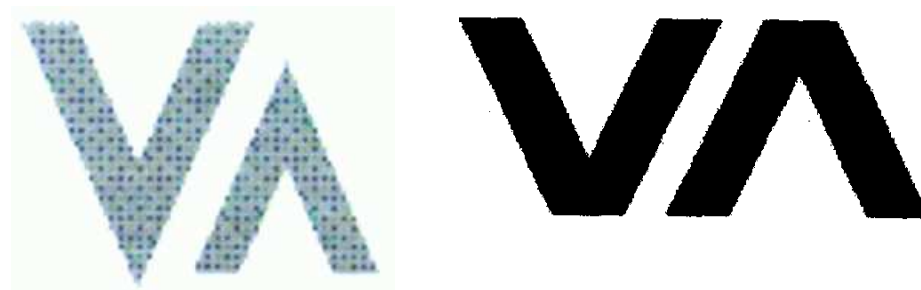
Patendiameti poolt ekspertiisi käigus vastandatud kaubamärgid **VA** (CTM 002048577) klassi 25 kaupade ning **AV** (CTM 004215951) klassi 35 teenuste osas on varasemad vaidlustatud kaubamärgist.

Vaidlust ei ole selles, et varasemate kaubamärkide omanik ei ole andnud luba kaebaja kaubamärgi registreerimiseks (KaMS § 10 lg 2).

Komisjon analüüsis võrreldavate kaubamärkide üldmulje tekkimist keskmise tarbija silmis. Komisjon leidis, et antud juhul kaubamärkide segiaetavuse hindamisel on määrava tähtsusega just kujunduslike elementide sarnasuse ja erinevuse olemasolu.

Komisjon arvestas ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Komisjon võrdles esmalt omavahel kaebaja kaubamärki **VA** (rahvusvaheline reg nr 887224) ja vastandatud kaubamärki **VA** (CTM 002048577) klassi 25 kaupade osas, millele reproduktioonid on alljärgnevad



Kaebaja kaubamärgi klassi 25 kaupade osas leidis komisjon, et selle kaubamärgiga tähistatavad kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised varasema vastandatud

kaubamärgiga tähistatavate klassi 25 kuuluvate kaupadega. Varasema kaubamärgi loetelus on küll spordirõivad ja taotleja kaubamärgi loetelus ainult rõivad, peakatted ja nendega seotud kaubad, kuid komisjon on seisukohal, et tänapäeval toodavad spordirõivaid tootvad ettevõtted ka muid rõivakaupu, peakatteid ja erinevaid riietuse juurde kuuluvaid aksessuaare ning neid kaupu müüakse sageli samades jaotuskanalites.

Vaadeldes ülalesitatud reproduktsioone leidis komisjon, et kaubaklassis 25 kaebaja kaubamärk on väga sarnane vastandatud varasema kaubamärgiga ning on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine. Asjaolu, et varasema kaubamärgiga tähistatakse eriselloomuga spordirõivaid, ei muuda neid kaupu eriliigilisteks rõivaste suhtes, arvestades eriti kaubamärkide sarnasust.

Komisjon leiab, et mõlemate kaubamärkide reproduktsioonidel on kujutatud sisuliselt kahte joont, mis moodustavad kaks nurka ja kujutis on võrreldav kõrvutiasetsevate tähtede V ja A kujutistega. Varasemal kaubamärgil on kujutised ühepikkused ja neil puuduvad teravdatud nurgad. Kaebaja kaubamärgil on kujutised erinevate pikkustega ja teravate nurkadega. Vaatamata nimetatud erinevustele, mis tulevad ilmsiks üksnes detailsel võrdlusel, võib neid märke lugeda äravahetamiseni sarnasteks. Kuna klassis 25 nimetatud kaupu müüakse koos, neid kasutatakse tihtipeale koos või sarnastel eesmärkidel ja need on omavahel konkureerivad või teineteist täiendavad ning neid toodavad üldjuhul samad ettevõtted, siis on nimetatud märkide assotsieerumise tõenäosus veelgi suurem ning kaebaja kaubamärgi registreerimine klassi 25 kaupade ja teenuste osas vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

Komisjon võrdles järgnevalt omavahel kaebaja kaubamärki ja vastandatud kaubamärki **AV** (CTM 004215951) klassi 35 teenuste osas, millede reproduktsioonid on alljärgnevad



Kõigepealt võrdles komisjon võrreldavate kujunduslike kaubamärkide klassi 35 teenuseid ja leidis, et kaebaja kaubamärgi klassi 35 loetelus sisalduvad teenused on samaliigilised varasema kaubamärgi loetelus sisalduvate klassi 35 teenustega. Komisjon on seisukohal, et mõlemate kaubamärkide loetelus sisaldub müügiteenus: varasem kaubamärk on registreeritud müügiga seotud andmebaaside pakkumisele ehk internetimüügile ja taotletav kaubamärk jaemüügiteenusele. Komisjon nõustub Patendiametiga, et tänapäeval osutavad mitmed teenusepakkujad müügiteenust üheaegselt nii interneti kaudu kui ka tavapärasest kauplustes ning seetõttu on nimetatud teenused teineteist täiendavad. Üksnes põhilise tarnekanali erinevus ei muuda ühte müügiteenust teisest müügiteenusest eriliigiliseks teenuseks.

Mis puutub ülalesitatud kaubamärkide reproduktsioonidesse, siis mõlemate kaubamärkide reproduktsioonidel on kujutatud kahte joont, mis moodustavad kaks teravat nurka, ja selles suhtes on antud kaubamärkidel teatud visuaalne sarnasus. Kaubamärke detailsemalt võrreldes leiab komisjon, et vastandatud kaubamärgil on kujundite järjekord vastupidine.

Kui kaebaja kaubamärgi foneetiline väärtus on 'VA', siis vastandatud kaubamärgil on see 'AV'. Kaebaja kaubamärgil on visuaalselt V pikem kui A. Kaebaja kaubamärgil need kujundid omavad omapärasest värvide kombinatsiooni, mis samuti esmapilgul eristab nimetatud kujundeid.

Antud juhul üks kaubamärk kujutab endast teise kaubamärgi peegelpilti. Komisjon leiab, et vaatamata nimetatud visuaalsetele ja foneetilistele erisustele jätavad vastandatud kaubamärgid siiski tarbijale sama mulje. Tarbijad ei pea vastandatud kaubamärke meelde jätma nende võimaliku foneetilise väärtuse 'VA' ja 'AV' järgi, vaid võivad anda vastandatud kujunduslikele kaubamärkidele kontseptuaalseks sisuks 'kaks teravat kolmnurka', mis on kohaldatav mõlemale kaubamärgile ühtemoodi. Taolist kujundite peegelpiltide võrdlemist kasutatakse psühholoogilistes tähelepanu ja mälu testides, mis eeldavad keskendumist ja tavalisest suuremat pingutust. Tavatarbijalt sellise pingutuse eeldamine ostuprotsessis, olgu füüsilises või virtuaalmaailmas, ei ole kohane ning seetõttu tuleb kaubamärke lugeda sarnasteks ning nende assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Seega on kaebaja kaubamärgi registreerimine ka klassi 35 osas vastuolus selle sättega.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 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 kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

#### **Allkirjad:**

R. Laaneots

E. Hallika

T. Kalmet