

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

**OTSUS nr 1174-o**

Tallinnas 02. märtsil 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise äriühingu BELVEST S.p.A., IT (esindaja volikirja alusel patendivolinik Kalev Käosaar) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile "BELWEST + kuju" (reg nr 0934269, taotlus R200702222, reg kuupäev 09.07.2007) õiguskaitse andmisele Eestis välismaise äriühingu SOVMESTONE OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTIU "BELWEST", BY nimele klassis 25 kauba 'Footwear, included in this class' suhtes.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 28.11.2008 esitas BELVEST S.p.A. (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile „BELWEST + kuju” (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu SOVMESTONE OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTIU „BELWEST“ (edaspidi taotleja) nimele. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 10/2008 (vaidlustusavalduse lisad 1 ja 2). Vaidlustusavaldus registreeriti 3.12.2008 komisjoni menetluses nr 1174 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Vaidlustaja märgib, et Patendiamet on vastu võtnud otsuse vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgi registreerimiseks. Vaidlustaja nimele on registreeritud Eestis 18.08.2000 kaubamärk „BELVEST tailoring style + kuju“ (reg nr 31850, taotlus esitatud 10.09.1998) klassis 25 kaupade „rõivad, jalatsid, peakatted“ tähistamiseks (lisa 3) ning 22.10.1998 Euroopa Ühenduse kaubamärk „BELVEST tailoring style + kuju“ (nr 000110379, taotlus esitatud 1.04.1996) klassis 25 kaupade „rõivad, jalatsid, peakatted (clothing, footwear, headgear)“ tähistamiseks (lisa 4).

	
Vaidlustatud kaubamärk	Vastandatud kaubamärk Kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnade TAILORING ja STYLE kasutamiseks

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 2 ja 6 kohaselt loetakse varasemaks kaubamärgiks registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem, ning registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Vastandatud kaubamärgid on varasemad vaidlustatud kaubamärgist. Vastandatud kaubamärgid on omavahel identsed.

Vaidlustaja vaidlustab Patendiameti otsuse, tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 2, mille 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.

Vaidlustaja viitab, et Euroopa esimese astme kohus on oma 14.07.2005 otsuses nr T-312/03 SELENIUM leidnud, et juhul, kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem, kuna keskmisel tarbijal on, viidates tähistatavatele kaupadele, lihtsam öelda nende kaupade nime kui kirjeldada kaubamärgi kujunduslikku elementi. Kuigi võrreldavad kaubamärgid on kombineeritud märgid, st koosnevad nii sõnaliselt kui ka kujunduslikust osast, on keskmisel tarbijal, viidates tähistatavatele kaupadele, lihtsam öelda nende kaupade nime, kui hakata kirjeldama kaubamärkide kujunduslikke elemente. Kuigi varasemate kaubamärkide koosseis on ka küllaltki meelde jääv kujunduslik osa, on siiski sõnaline osa see, mille järgi tarbija vaidlustaja tooteid eristab. Samuti on kujunduslik osa ka vaidlustatud kaubamärgi koosseisus, kuid peamiseks on ka selle märgi puhul sõnaline osa. Seega ei ole kaubamärkide kujunduslikud osad piisavad domineerimaks kaubamärkide sarnasuse üle vaadeldes kaubamärke üldmulje aspektist. Vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa on visuaalselt äravahetamiseni sarnane ning foneetiliselt identne varasemate kaubamärkide koosseisus oleva domineeriva sõnalise osaga. Varasemate kaubamärkide koosseisus on ka sõnaline osa 'TAILORING STYLE', kuid see on esitatud nii väikses kirjas, et jääb tarbija jaoks esmapilgul märkamatuks. Peale selle on kombinatsioon 'TAILORING STYLE' määratud ka kaubamärgi mittekaitstavaks osaks ning ei ole seega tähis, mille järgi tarbija eristaks ühe ettevõtte tooteid teise ettevõtte toodetest. Vaidlustaja on seisukohal, et kui võrreldavate kaubamärkide koosseisus on koheselt märgatavaid sarnaseid elemente, nagu antud juhul sõnad 'BELVEST' ja 'BELWEST', siis tuleb selliste kaubamärkide äravahetamist, sh ka assotsieerumist pidada tõenäoliseks. Võrreldavad kaubamärgid on tervikuna nii sarnased, et on tõenäoline märkide äravahetamine tarbijate poolt, sealhulgas kaubamärkide omavaheline assotsieerumine.

Varasemad kaubamärgid on registreeritud klassi 25 osas tervikuna, sh ka jalatsite tähistamiseks. Hilisem kaubamärk on registreerimiseks esitatud kauba 'jalatsid' osas. Seega võib näha, et võrreldavad loetelud on identsed.

On üldtunnustatud praktika, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada põhimõttega, mille kohaselt on märkide sarnasus ning kaupade ja/või teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja/või teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ja vastupidi. Antud juhul on võrreldavate kaubamärkide klassi 25 loeteludes olevad kaubad identsed ning kaubamärgid ise on äravahetamiseni sarnased ning assotsieeruvad. Seetõttu on tõenäoline, et reaalses turusituatsioonis vahetab keskmine tarbija nimetatud tähised ära ning peab vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud jalatseid vaidlustaja toodanguks.

Lähtudes eeltoodust leiab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärgi osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud ja sellele kaubamärgile õiguskaitse andmine kahjustab varasemate kaubamärkide omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärkidega sarnase kaubamärgi kasutamist Eestis. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses. Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 41 lg 2, § 41 lg 3, vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud: 1) väljatrükk kaubamärkide andmebaasist reg nr 0934269 kohta; 2) koopia Eesti Kaubamärgileht nr 10/2008 lk 37; 3) väljatrükk kaubamärkide andmebaasist reg nr 31850 kohta; 4) väljatrükk OHIM-i andmebaasist kaubamärgi nr 000110379 kohta; volikiri ja maksekorralduse koopia.

2) 2.06.2009 esitas taotleja (esindaja patendivolinik Ljubov Kesselman) komisjonile oma seisukohad vaidlustusavalduse kohta. Taotleja leiab, et vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud ja ei kuulu rahuldamisele järgmistel asjaoludel.

Jalatsitootmiskoondis BELWEST asutati juunis 1988 kähe tuntud firma baasil: endise Nõukogude Liidu Vitebski jalatsivabrik „Krasnõi Oktjabr“ (asutamise aasta 1923 nime "SAMOHOD" all) ja Saksamaa firma „SALAMANDER“ (asutamise aasta 1904). Vastavalt koosneb ärinimi BELWEST kahes osast: BEL-, mis on vabariigi nimest Belarus (Valgevene) ja inglisekeelsest sõnast -WEST - lääne. Hiljem oli Jalatsitootmiskoondis mitu korda reorganiseeritud, kuid koondise ärinimeks jäi käesoleva ajani BELWEST. Seega kasutati sõna BELWEST jalatsite tähistamisel alates aastast 1988. Lisatud on väljavõtte taotleja koduleheküljelt ning artikkel „History of Success“ koopia (seisukohtade lisad 1 ja 2). Aastal 1993 loodi kombineeritud kaubamärk „BELWEST + kuju“, mis on registreeritud rahvuslikult mitmes riigis: 6.03.1996 Valgevenes (nr 3947, prioriteedikuupäev 24.03.1993, muu hulgas klassis 25 -jalatsid, mis kuuluvad sellesse klassi, lisa 3); 19.06.2002 Venemaal (nr 215029, prioriteedikuupäev 20.04.2000, lisa 4); Ukrainas 15.03.2006 sõnalise kaubamärgina (nr 60089, prioriteedikuupäev 02.06.2004, lisa 5); Kasahstanis sõnalise kaubamärgina (nr 23945, prioriteedikuupäev 31.05.2006, lisa 6). Taotleja esitas 9.07.2007 (Valgevene 6.03.1996 registreeringu nr 3947 baasil) taotluse vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgi nr 0934269 registreerimiseks klassis 25 jalatsite jaoks, kus oli märgitud ka Eesti (täpsemalt, Madridi protokollil alusel: Eestis, Leedus, USA-s ja Madridi kokkuleppe alusel: Hiinas, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, Lätis, Moldovas, Poolas; lisa 7). Eesti Patendiamet pärast ekspertiisi läbiviimist on otsustanud anda vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse Eestis ning sellekohane teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 10/2008 (lisa 8).

Taotleja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta on õiguspärane ja ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga. KaMS § 39 lg 1 kohaselt teeb Patendiamet kaubamärgi registreerimise otsuse ainult siis, kui ekspertiisi käigus ei ilmne ühtegi KaMS § 9 lõikes 1 ja §-s 10 nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu. Taotleja seisukohal puuduvad § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud õiguskaitset välistavad asjaolud, kuna vastandatud kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning Patendiameti otsus on õiguspärane. Seda tõestab järgnev kaubamärkide võrdlusanalüüs.

Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Vastandatud kaubamärkide reproduktsioonidest selgub, et mõlemad vaidlustaja kaubamärgid kujutavad endast sõnalise väljendi „Belvest tailoring style“ ja meesterahva kujutise kombinatsiooni, kusjuures kujutis on reproduktsiooni domineeriv element, kuna on teostatud suurelt võrreldes sõnalise osaga ja asub esikohal. Taotleja kaubamärk kujutab endast taotleja ärinime „BELWEST“ ja kinga stiliseeritud kujutise kombinatsiooni, kus kujutis asub sõna ees ja on kompositsiooniliselt sõnaga seotud. Nagu nähtub, on võrreldavatel kaubamärkidel olevad kujutised omavahel absoluutselt erinevad ja sõnalised osad, kuigi sisaldavad sarnast sõna, ei ole tervikuna sarnased. Seega ei saa nõustuda vaidlustaja arvamusega, et ühe sarnase sõnalise elemendi tõttu on need kaubamärgid tervikuna äravahetamiseni sarnased, sh assotsieeruvad.

Euroopa Kohtu praktikast on teada, et tarbijate poolt äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki tegureid, mis on juhtumi asjaolude puhul asjakohased. Eesti Patendiameti praktika on aga kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga. Vastandavate tähiste võrdlemise küsimuses tuleneb Euroopa esimese astme kohtu otsusest C-251/95 SABEL, et „segiajamise tõenäosuse globaalsel hindamisel tuleb asjaomaste kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas tugineda kaubamärkidest jäävale üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja

domineerivaid komponente. Keskmise tarbija tajub tavapäraselt kaubamärki tervikuna ning ei analüüsi erinevaid detaile (C-251/95, punkt 23)“. Globaalse hindamise puhul eeldatakse, et asjaomaste kaupade keskmine tarbija on tavapäraselt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja hoolas. Euroopa Kohtu otsuses C-251/95 SABEL, 1997 on kohus tuvastanud, et Euroopa Ühenduse esimese direktiivi nr 89/104/EMÜ, 21.12.1998 (liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) art 4 punkti 1 alapunktis b) nimetatud kriteeriumi „äravahetamise tõenäosus, kaasa arvatud varasema kaubamärgiga assotsieeruvuse võimalus“ tuleb tõlgendada sellisel viisil, et märkide vahelise assotsieeruvuse, mis võib tekkida üldsuses nt semantilise sarnasuse tõttu, olemasolu ei ole veel piisavaks aluseks, et teha järeldus võimaliku äravahetamise kohta, nimetatud sätte tähenduses (viidatud otsuse p 26). Vaidlustaja lähtub segiajamise tõenäosuse hindamisel üksnes kaubamärkide sõnaliste elementide sarnasusest, mis on tulenevalt kohtupraktikast ekslik. Kombineeritud kaubamärgi üldmulje tekkimisel mängib olulist rolli kujutislik osa ja teised sõnalised elemendid, isegi kui nad on eraldi tunnistatud mittekaitstavaks osaks. Eriti vaidlustaja kaubamärgil olev atraktiivne, esiplaanis toodud kujutis mängib olulist rolli tarbijal üldmuljel tekkimisel. Ka vaidlustaja väidab, et tema kaubamärkide koosseis on „küllaltki meelde jääv kujunduslik osa“. Ei saa tähelepanuta jätta ka varasemate kaubamärkide sõnalisi elemente „tailoring style“, kuna need koos sõnaga „BELVEST“ omavad tähtsust kaubamärgist üldmulje tekkimisel nii kontseptuaalses (ehk tähenduslikus) kui ka visuaalses ja foneetilises aspektis. Samuti on vaidlustaja jätnud märkamata Taotleja märgil esikohal oleva omapärase kujutise.

Vastandavate kaubamärkide võrdlusanalüüs kõikide aspektide suhtes näitab, et kaubamärgid erinevad oluliselt üksteisest ning nende erinevuste olemasolutõttu on vastandatud kaubamärgid üldmuljelt piisavalt eristatavad, et kaubamärgi funktsiooni täita. Kuna foneetiline aspekt väljendub vastandavate kaubamärkide sõnaliste osade hääldamisel, siis tuleb võrrelda „Belvest tailoring style“ versus „BELWEST“ hääldamist: 1) häälikute üldarv erineb 14 hääliku võrra (21 versus 7); 2) silpide arv erineb 5 silbi poolest (bel-vest tai-lo-ring sty-le vs bel-west, kus identne on esimene silp ja teine on sarnane); 3) varasema märgi hääldamise pikkus on oluliselt pikem kui taotleja märgi hääldus (14 hääliku võrra); 4) märkide kõlapilt erineb oluliselt vastavalt häälikute koosseisule ja arvule. Vaatamata taotleja kaubamärgi sõnalise osa „BELWEST“ sarnasusele vaidlustaja kaubamärgi ühe sõnalise elemendiga, erineb taotleja kaubamärk üldmuljelt foneetilise aspekti poolest vaidlustaja kaubamärgist, mis on põhjustatud erinevate häälikute ja silpide arvust, koosseisust ja sõnade kombinatsioonist. Seega, kaubamärkide äravahetamine või assotsieerumine foneetilise aspekti seisukohalt on ebatõenäoline. Taotleja kaubamärgi sõnaline element „BELWEST“ on taotleja kui tootja ärinimi BELWEST, mis on tuletatud vastavalt, esimene silp BEL- riigi nimest Belarus (Valgevene) ning teine silp -WEST ingliskeelsest (või saksakeelsest) sõnast WEST, mis on tähenduses lääne. Seega, tarbija seisukohalt viidab BELWEST eelkõige tootja ärinimele ja kauba päritolule. Vaidlustaja kaubamärgi tähenduslik aspekt baseerub ingliskeelsel sõnaväljendil „Belvest tailoring style“, mille vaste eesti keeles on: Belvest õmblemise (või rätsepalik) stiil, kus Belvest on kaubamärgi omaniku ehk kaubatootja nimi. Kusjuures mittekaitstavad osad „tailoring“ ja „style“ on ühendatud tähenduse poolest eristava osaga Belvest ja koos kujutavad endast konkreetse tähendusega väljendit. Vaidlustaja kaubamärgi kontseptsioon on väljendatud sõnakombinatsiooniga „Belvest tailoring style“ -st Belvest-i õmblemise stiil, millega iseloomustatakse tootja kaupu. Ülaltoodust selgub, et vastandavate kaubamärkide tähendus ja kontseptsioon on erinev. Vaidlustaja kaubamärk viitab omapärasele „Belvest-i õmblemise stiilile“. Vaidlustaja kaubamärgi kontseptsiooni tugevdab pilkupüüdev ja meelde jääv meesterahva, arvatavasti rätsepa, kujutis, mis on toodud domineeriva elemendina. Taotleja kaubamärk langeb kokku tootja ärinimega „BELWEST“ ja viitab läänele. Seega ei saa neid kaubamärke pidada sarnasteks või assotsieeruvateks tähendusliku ehk kontseptuaalse aspekti suhtes.

Lähtuvalt kaubamärkide reproduktsioonidest erineb vaidlustatud kaubamärk visuaalselt oluliselt vaidlustaja kaubamärgist. Erinevus seisneb järgmises: 1) sõnalised osad erinevad visuaalselt sõnade kombinatsiooni koosseisu, paigaldamise ja šrifti poolest. Taotleja kaubamärgil on sõna kirjutatud suurte tähtedega aga varasemate kaubamärkide sõnaline osa koosneb kolmes sõnast, mis

on kirjutatud väikeste tähtedega kahes reas ja omapärasel kirjustiilis; 2) kujutislikud osad erinevad oluliselt visuaalselt, kuna põhinevad erineval kontseptsioonil. Taotleja kaubamärgil on erinevalt vaidlustaja kaubamärgist toodud stiliseeritud kujutis, mis meenutab kinga, kus kingakonts on kujutatud kerakujuna, ja kujutis asetseb vahetult sõna ees. Tervikuna kaubamärk näeb välja visuaalselt kompaktne ja kujutis tajutakse koos sõnadega esmase pilguga. Stiliseeritud kujutis annab kaudne vihje jalatsitele, mille tähistamiseks on kaubamärk registreeritud. Vaidlustaja kaubamärgil olev kujutis kujutab endast pilti, kus on meesterahva figuur käsiriistaga käes, tema riietus (vest ja triibulised püksid) ja poos (käed arvatavasti kääridega laual) meenutavad tegutseva rätsepa (või juurdelõikaja) figuuri. Kujutis, mis on teostatud suurelt ja kaubamärgi esiplaanis, on atraktiivne ja tarbijatele meelde jääv. Seetõttu võib väita, et see kujutis on varasema kaubamärgi domineerivaks osaks. Kujutise sisu on kooskõlas ja tugevdab sõnalise osa kontseptsiooni. Vaidlustaja kaubamärki tajutakse üldmuljelt kontseptsiooniliselt seotud kujutise ja sõnade graafilise kompositsioonina. Asjaolu, et osad sõnad on peene kirjaga, ei oma tähtsust, peasi on see, et nad on visuaalselt nähtavad ja loetavad ning teostatud samas kirjas kui esimene sõna. Kaubamärgilehes avaldatud kaubamärgi reproduktsiooni suurus on piiratud, kuid selle kaubamärgi kasutamine toodetel (rõivad, jalatsid, peakatted) võimaldab seda teostada selles suuruses, mis on tervikuna hästi tajutav ja loetav. Seejuures kaubamärgi visuaalsel vaatlemisel loeb tarbija mõttes kaubamärkide sõnalisi osi, mis on erinevad. Taotleja kaubamärk tervikuna erineb visuaalselt varasemast märgist, eelkõige stiliseeritud, kinga meenutava kujutise poolest, selle teostuse ja paigutusega vahetult sõna ees. Üldmuljelt tajutakse vaidlustatud kaubamärki kui lakoonilist, kompaktset ja lühikest kaubamärki, mis viitab kaudselt stiliseeritud kujutise abil jalatsitele (mille jaoks on registreeritud) ja sõna abil tootjale, kes neid valmistab. Seega erineb taotleja kaubamärk piisavalt varasemast kaubamärgist ning tekitab tarbijatel uue visuaalse mulje, mistõttu nende märkide äravahetamine tarbijate poolt visuaalses aspektis on välistatud.

Lähtuvalt ülaltoodud reproduktsioonidest on vaidlustaja kaubamärgid ja taotleja kaubamärk tervikuna võetuna oma kujutuselt ja üldmuljelt väga erinevad, kuna nagu näitab võrdlusanalüüs nendevahelised erinevused kaaluvad üle sarnasused. Taotleja nõustub, et vastandatud kaubamärgid ja vaidlustatud kaubamärk on ette nähtud klassi 25 kuuluvate identsete kaupade, nimelt jalatsite, tähistamiseks.

Vaidlustaja tugineb oma eksliku järelduse tegemisel kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse kohta Euroopa esimese astme kohtu otsusele nr T-312/03 väites, et „kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem, kuna keskmisel tarbijal on, viidates tähistavatele kaupadele, lihtsam öelda nende kaupade nime kui kirjeldada kaubamärgi kujunduslikku elementi“. Taotleja leiab, et see viide ei ole antud juhul asjakohane, kuna viidatud otsuse ja käesoleva vaidluse asjaolud ei ole identsed, siis mainitud otsus ei kohaldu käesoleva puhul üheselt. Otsuses vastandatud kaubamärkide erinevus on oluliselt väiksem lähtudes käsitletud kaubamärkide üldmuljest. Suureks erinevuseks viidatud kohtulahendi ja käesoleva asjaolude vahel on fakt, et kohtulahendis vaidlustatud kaubamärk oli registreeritud sõnamärgina, mis tähendas, et viimast oli võimalik kasutada mistahes kujul. Käesolevas on aga taotleja kaubamärk registreeritud kombineeritud kaubamärgina, st omapärase kujutise ja sõna kombinatsioonina, mistõttu ei ole seda võimalik muul moel kasutada kui ainult nii nagu on reproduktsioonil toodud. Taotleja ei saa kasutada oma kaubamärki vaidlustaja kaubamärgiga sarnases kirjustiilis. Samuti oli ka vaidlustaja viidatud kohtulahendis kujutuslik element palju väiksema osakaaluga kogu kaubamärgi üldmuljest, kuna kujutisosa asus vähemärgataval kohal, sõnade all, seepärast Esimese astme kohus leidis, et varasema kaubamärgi domineerivaks osaks olid sõnalised osad. Käesoleval juhul see nii aga ei ole. Käesolevas asub vaidlustaja kaubamärgi puhul just kujutis esimesel domineerival kohal, s.o enimmärgatavamal kohal. Samas otsuses on Esimese astme kohus veelkord kinnitanud, et segiajamise tõenäosuse hindamine vastandatud tähiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas peab rajanema neist jäävale tervikmuljele, arvestades eelkõige nende eristatavaid ja domineerivaid osi. Vaidlustaja kaubamärkide puhul on erinevuse iseloom võrreldes vaidlustaja viidatud kohtulahendis käsitletuga sootuks teiselaadne,

mistõttu ei kohaldu mitte viidatud kohtuotsuses mainitu, vaid tuleb lähtuda Euroopa esimese astme kohtu otsuse C-251/95, punktis 23 sätestatust ehk kaaluda ja võrrelda kaubamärkidest jäävat üldmuljet, mis on kombineeritud märkide puhul kõige olulisem.

Taotleja lisab kokkuvõttes, et kõige olulisem on kombineeritud märkide puhul kaubamärkidest jääv üldmulje. Kaubamärkide analüüs näitab, et vaidlustatud kaubamärk erineb varasematest oluliselt visuaalses aspektis ning samuti ka foneetilises ja tähenduslikus aspektides. Vaidlustaja kaubamärk ja selle ükski element ei kuulu tervikuna vaidlustatud kaubamärgi koosseisu, mis on tähtis asjaolu. Kinga stiliseeritud kujutise ja sõna „BELWEST“ kombinatsioon on üldmuljelt uus ja seega tagab vaidlustatud kaubamärgi eristatavuse, välistades äravahetamise ohu varasema kaubamärgiga. Seejuures tuleb märgida, et Eesti tarbija asjaomaste kaupade valikul ja ostu sooritamisel on mõistlikult tähelepanelik ja hoolas. Samuti leiab taotleja, et klassi 25 kaupade nagu jalatsid, rõivad, peakatted puhul teeb tarbija oma valiku ja ostu just nimelt kaupade ja selle kaubamärgiga visuaalse tutvumise alusel, seejuures ei pea nimetama kaubamärke. Visuaalsel tutvumisel mängivad kujutislikud osad kõige olulisemat rolli kaubamärkide eristamisel, seda enam et need on mõlemal kaubamärgil toodud enimmärgatavamal kohal (sõna ees või sõnast ülalpool).

Vastandavatel kaubamärkide koosseisus on kasutatud ärinimede eristavad osad (mis on sarnased), kuid kaubamärgid tervikuna on niivõrd erinevad kujutise ja sõnade koosseisu poolest, et üldmuljelt on piisavalt eristatavad foneetilise, visuaalse ja tähendusliku aspekti suhtes. Ülaltoodut arvestades on taotleja arvamusel, et võrreldes varasemate kaubamärkidega loob vaidlustatud kaubamärk tervikuna juba esmapilgul erineva üldmulje, võimaldades tarbijatele eristada selle kaubamärgiga tähistatud kaupu vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud identsetest kaupadest, mistõttu on välistatud nende segiaetavus, sh assotsieerumine, tarbijate poolt. Seega täidab vaidlustatud kaubamärk kaubamärgi funktsiooni KaMS § 3 tähenduses, mille kohaselt: kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest.

Taotleja on alustanud oma ärinime kasutamist juba alates 1988. aastast. Mõlemad ettevõtted ja nende kaubamärgid eksisteerivad maailmaturul aastaid ilma tarbijate segiajamise probleemita. Taotleja tegutseb edukalt jalatsite tootmise valdkonnas ning tooted on tuntud ka Eesti tarbijatele. Taotleja viitab ka komisjoni praktikale analoogsetes asjades, näiteks otsus nr 243-O, 22.01.1999 (Ricola + kuju vs Riola Dragee + kuju), otsus nr 365-O 6.07.2000 (ATRIA + kuju vs Adria + kuju). Ülaltoodu tõendab, et isegi minimaalse erinevusega sõnalistes elementides kaubamärke registreeritakse ja need koosseisustavad Eesti turul probleemideta tähistamiseks identseid või samaliigilisi kaupu või teenuseid.

Asjaolu, et võrreldavad kaubamärgid on registreeritud klassis 25 identsete kaupade jaoks, ei ole veel piisavaks tingimuseks KaMS § 10 lg 1 p 2 sätte kohaldamiseks, kuna ei ole leidnud tõendamist asjaolu, et antud juhul oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Lähtudes ülaltoodust leiab taotleja, et vaidlustatud kaubamärgi puhul puuduvad KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Seega on Patendiameti otsus õiguspärane ning sellega ei ole rikutud varasema kaubamärgiomaniku õigusi. Vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud, ning taotleja palub jätta see rahuldamata.

Seisukohale on taotleja lisanud: 1) väljavõtte oma koduleheküljelt firma ajaloo kohta; 2) artikli „History of Success“ koopia; 3-6) Valgevene, Venemaa, Ukraina ja Kasahstani kaubamärgitunnistuste koopia; 7) WIPO registreeringu tunnistuse nr 0934269 koopia; 8) Eesti Kaubamärgilehe nr 10/2008, lk 37, koopia; 9) väljatrüki kaubamärkide andmebaasist reg nr 31850 kohta; 10) väljatrüki Euroopa Ühenduse kaubamärkide andmebaasist nr 000110379 kohta.

**3)** 17.07.2009 esitas vaidlustaja oma täiendavad seisukohad. Vaidlustaja soovib juhtida tähelepanu sellele, et kuigi sõna „BELWEST“ võib olla jalatsite tähistamiseks kasutusel juba 1988 aastast, ei muuda see asjaolu võrreldavaid kaubamärke vähem sarnaseks. Ka komisjon on oma 30.06.2009 otsuses nr 1010-o leidnud, et kaubamärgi registreerimine teises riigis ei tähenda seda, et see

kaubamärk on registreeritav ka Eestis. Kaubamärgi õiguskaitse Eestis toimub Eesti kaubamärgiseaduse alusel arvestades konkreetseid asjaolusid. Vaidlustaja leiab, et taotleja poolt esitatud materjalid ei ole antud vaidluse puhul asjakohased.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja teostatud kaubamärkide analüüsi ja selle järeldustega domineeriva elemendi osas. Nagu vaidlustaja juba ka varem märkis, leidis Euroopa esimese astme kohus, et juhul, kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem, kuna keskmisel tarbijal on, viidates tähistatavatele kaupadele, lihtsam öelda nende kaupade nime kui kirjeldada kaubamärgi kujunduslikku elementi. Sama seisukohta on kinnitanud ka komisjon oma 30.06.2009 otsuses nr 933-o märkides, et kaubamärgi sõnaline osa on eristavam, kui kujutisosa, seda eriti siis, kui kujutiselement on nõrga eristusvõimega. Kui võrrelda vaidlusaluste kaubamärkide kujundust, võib tõepoolest näha, et see on erinev. Samas ei koosne kaubamärgid üksnes kujundusest vaid ka sõnalistest osadest, mis on praktiliselt identsed. Veelgi enam, registreerimiseks esitatud kaubamärgi koosseisus on küll stiliseeritud kinga kujutis, kuid võib näha, et see on väga tagasihoidlik ning nõrga eristusvõimega võrreldes ülejäänud elementidega. Seega on hilisema tähise puhul domineerivaks sõnaline osa BELWEST, mis on kaubamärgi koosseisust kergelt eristuv ja hästi väljaloetav. Oluline on ka fakt, et varasemate kaubamärkide koosseisus olev sõnakombinatsioon „tailoring style“ on määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks ning teiseks on see esitatud nii väikses kirjas, et jääb tarbija jaoks esmapilgul märkamatuks. Sõnakombinatsioon „tailoring style“ ei lisa kaubamärgile juurde mingit lisaväärtust või erilist nüanssi. Seega köidab tarbija tähelepanu tõenäoliselt siiski kaubamärkidel olevate sõnade BELVEST ja BELWEST suur sarnasus. Ka komisjon on oma 30.06.2009 otsuses nr 881-o leidnud, et kaubamärkide sarnasuse hindamise põhimõttest lähtuvalt võrreldakse kaubamärke tavaliselt üldmulje järgi, arvestades, et domineerivaks on esmamulje, sealjuures olulised ei ole mitte detailsel võrdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid märkide ühised elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone ning võivad mõjutada tarbija taju ja järelikult ka valikut. Vaidlustaja ei saa nõustuda taotleja väitega, et ühe sarnase sõnalise elemendi tõttu ei saa võrreldavaid kaubamärke veel äravahetamiseni sarnaseks ja assotsieeruvaks pidada. Selle väitega on taotleja püüdnud vähendada varasemate kaubamärkide koosseisus oleva peamise ja väga olulise sõna BELVEST tähtsust. Vaidlustaja juhib tähelepanu sellele, et sõna BELVEST näol on tegemist väga olulise ja eristusvõimelise sõnaga, mis aitab tarbijatel eristada kaubamärgiomaniku kaupu teistest samaliigilistest kaupadest. Seega ei tohiks antud juhul pidada selle sõna olemasolu kaubamärgi koosseisus teisejärguliseks. Vaatamata sellele, et registreeritud kaubamärkidel on ka meeldejääv kujunduslik element, ei vähenda see sõnalise elemendi osatähtsust.

Foneetilise ja visuaalse analüüsi osas märgib vaidlustaja, et ei nõustu taotlejaga. Registreeritud kaubamärkide domineeriv sõnaline osa on BELVEST. Sõnakombinatsioon „tailoring style“ on kaubamärgi koosseisus tulenevalt oma paigutusest vähemärgatav ning samuti kaubamärgi mittekaitstav osa. Nimelt näitab sõnakombinatsioon „tailoring style“ seda, et kaupade puhul on tegemist n-ö rätsepastiilis kaupadega, mis viitab nende eriti heale kvaliteedile. Mistõttu ei ole nimetatud sõnaühend see, mille järgi tarbija eristaks ühe tootja kaupa teisest. Tarbija jaoks on see üksnes kauba omaduste kohta informatsiooni andev tähis. Võrreldavate kaubamärkide domineerivateks ning neid tähiseid tarbijatele identifitseerivateks elementideks on siiski nende tähiste sõnalised osad BELVEST ja BELWEST. Kaubamärkide domineerivaid sõnalisi osi eristavad visuaalsest aspektist üksnes tähed V ja W. Foneetilisest aspektist on need sõnad identsed, kuna Eesti tarbija jaoks häälduvad tähed V ja W täpselt ühte moodi.

Vaidlustaja märgib ka, et taotleja on oma vastuses, punktis 1.3 pikalt analüüsinud vaidlustaja poolt viidatud Euroopa Esimese astme kohtu otsust T-312/03 ning leidnud, et seda otsust ei saa antud juhul kohaldada. Põhjenduseks toob taotleja, et nimetatud otsuses vastandatud kaubamärkide erinevus on oluliselt väiksem kui käesolevas vaidluses võrreldavatel kaubamärkidel. Vaidlustaja ei saa taotlejaga nõustuda. Euroopa Kohtu või Esimese astme kohtu otsustele viitavad nii Patendiamet, komisjon, OHIMi apellatsioonikohus jne. Euroopa Kohtu poolt tehtud otsused kajastavad

kaubamärkide registreerimise üldisi põhimõtteid ning on võimatu eeldada, et iga kord, kui mingile otsusele viidatakse, on tegemist täpselt samaväärsete kaubamärkidega.

4) 19.07.2010 esitas taotleja täiendavad materjalid oma seisukohtade juurde, nimelt:

lisa 11 - Kaubamärgiga „BELWEST + kuju“ tähistatud jalatsite tarnija OÜ Tõrvik kiri, milles informeeritakse, et selle kaubamärgiga jalatseid tarniti Eestisse alates 1994. aastast. OÜ Tõrvik kaudu toodi selle kaubamärgiga jalatseid Eestisse perioodil 2003-2009 rahalises väärtuses 30000 EUR;

lisa 12 - OÜ-le Tõrvik saadetud SOOO "BELWEST jalatsite tarnimist tõendavate dokumentide koopiad, sh 2003. a rahvusvahelised kaubaveo saatelehed, tollideklaratsioonid ja arved-faktuurid ning 2008. a tollideklaratsioonid;

lisa 13 – vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud Eestisse tarnitavate jalatsite fotod.

Semantilist erinevust puudutavad:

lisa 14 - Minski riiklikku lingvistilise instituudi 14.12.2009 kiri tõestamaks sõnade Belvest ja Belwest semantilist erinevust ja selle väljavõtte tõlge eesti keelde;

lisa 15 - väljavõtted eesti-itaalia ja eesti-saksa internetisõnastikest ning inglise-eesti sõnastikust sõnaosade Bel (bello), Vest ja West (Westen) tähenduse kohta.

OÜ Tõrvik kirjast selgub, et nimetatud kaubamärgiga jalatseid müüdi alates 1994. a Eestis ilma probleemita pika aja jooksul, kaup on läbinud mitmed kordi tollikontrolli ning nende kohta ei ole esitatud mingeid pretensioone. OÜ Tõrvik arvamusel on vaidlustatud kaubamärk piisavalt tuntud Eestis keskmise tarbija jaoks, seda tänu jalatsite soodsa hinnale ja heale kvaliteedile. Üldnimetatud materjalid (lisad 11-13) on esitatud Taotleja poolt näitamaks, et vaidlustatud kaubamärgiga jalatseid tarniti ja müüdi Eestis juba aastast 1994 käesoleva ajani ilma probleemita. Eelnimetatud materjalid on esitatud näitena ning ei ole ammendavad, vajadusel esitame täiendavad materjalid.

Lisaks varasematele seisukohtadele kõnealuste kaubamärkide tähendusliku ehk semantilise erinevuse kohta, soovib taotleja rõhutada, et isegi märkide sarnased osad - sõnad Belvest ja Belwest erinevad semantilises aspektis, mis on põhjustatud nende sõnade tüvede erinevast struktuurist. Minski riikliku lingvistilise instituudi järeldusest (lisa 14) selgub, et sõnade Belvest ja Belwest semantiline tähendus on erinev vastavalt nende päritolule:

itaaliapärase nimetus „Belvest“ kujutab endast kahe tüve bello - ilus ja vestiti – rõivad liitumist lühendatud kujul;

saksapärase nimetus „Belwest“ on tuletatud nimisõnadest Belarus + Westen (Valgevene ja Lääne).

Samal ajal, on Vest iseenesest eesti tarbijale tuntud kui rõiva liik, sh Eesti rahvariide osa, ja West või Westen on tuntud kui termin tähendusega Lääs, Lääne. Seda tõestavad ka väljavõtted erinevatest sõnaraamatutest. Kuna sarnaste sõnade semantiline erinevus paistab selgelt välja nende sõnade koostisosadest, siis seda enam erineb vaidlustatud kaubamärk tervikuna vaidlustaja kaubamärgist. Arvesse võttes, et vastandatavate märkide olulised erinevused (eristusvõimelised kujutised) on tarbijale esmalt märgatavad ja tajutavad, kuna asuvad esikohal ja toodud rõhutatult eriti vaidlustaja märgi puhul, on taotleja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt vaidlustaja kaubamärgiga vähetõenäoline, lausa välistatud.

5) 4.11.2010 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja kordab oma seniseid seisukohti, märkides ka, et Ühenduse kaubamärk „BELVEST tailoring style + kuju“ esitati registreerimiseks aastal 1996, mitte 1998 nagu ütleb taotleja. 1998 aastal esitas BELVEST S.p.A. oma kaubamärgi registreerimiseks Eestis. Kuna antud juhul on vaidluse objektiks vaidlustatud kaubamärgi õiguskaitse Eesti territooriumil, siis ei puutu asjasse, mis aastal see Valgevenes või mõnes muus riigis registreeriti või kasutusele võeti. Samas tõepoolest, nagu taotleja oma seisukohtades märgib, on kaubamärgi kasutamise kestus oluline asjaolu kaubamärgi



kaitsevõimelisuse kindlakstegemisel. Seetõttu peab vaidlustaja oluliseks märkida, et vastandatud kaubamärk on Eestis kasutusel juba 12 aastat ning omab sama pikka aega ka õiguskaitset (kehtivus on pikendatud kuni 18.08.2020).

16.07.2010 esitatud OÜ Tõrvik kirja osas märgitakse, et vaidlustaja hinnangul ei saa arvestada OÜ Tõrvik väidet, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud tooteid tarniti Eestisse juba aastal 1994, kuna see on paljasõnaline ning tõendamata. Samuti ei ole võimalik anda hinnangut sissetoodud jalatsite rahalisele väärtusele, kuna puuduvad igasugused võrdlevad andmed teiste samas valdkonnas tegutsevate ettevõtjatega. Vaidlustajale pole teada ning see ei selgu ka taotleja seisukohtadest, kui palju üldse tarniti jalatseid Eestisse aastatel 2003-2009, kui suures rahalises väärtuses ning millise protsendi moodustavad sellest taotleja tooted. Vaidlustaja leiab, et üksnes teave selle kohta, et OÜ Tõrvik tarnib vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud jalatseid Eestisse, ei saa mõjutada antud vaidluse lõpptulemust. Lisaks OÜ Tõrvik kirjale esitatud rahvusvahelised kaubaveo saatelehed, tollideklaratsioonid ja arved-faktuurid ei ole käesoleva vaidluse puhul asjakohased ning seetõttu peaks need jätma tähelepanuta.

Taotleja on lisanud oma seisukohtadele ka Minski riikliku lingvistilise instituudi 14.12.2009 kirja tõendamaks sõnade Belvest ning Belwest semantilist erinevust. Vaidlustaja ei saa sellise seisukohaga nõustuda. BELWEST ja BELVEST puhul on tegemist tehissõnadega. Seega on nende sõnadele tähenduse omistamine ilmselgelt meelevaldne. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlusalauste kaubamärkide puhul ei saa rääkida semantilisest erinevusest või sarnasusest. Kui sõnadel puudub tähendus, siis ei saa neid ka sellest aspektist võrrelda. Kaubamärkide puhul on võimalik üksnes visuaalne ning foneetiline analüüs, mida vaidlustaja on ka eelnevalt teinud.

6) 13.12.2010 esitas oma lõplikud seisukohad taotleja. Jäädes varasemate seisukohtade juurde, soovib taotleja märkida, et klassi 25 kaupade puhul teeb tarbija oma valiku ja ostu just nimelt kaupade ja selle kaubamärgiga visuaalse tutvumise alusel, seejuures ei pea nimetama kaubamärke. Visuaalsel tutvumisel mängivad kujutislikud osad kõige olulisemat rolli kaubamärkide eristamisel, seda enam, et need on mõlemal kaubamärgil toodud enimmärgatavamal kohal (sõna ees või sõna ülal). Seega on antud juhul foneetiline sarnasus vähese tähtsusega. Vastandatud kaubamärgid tervikuna on niivõrd erinevad kujutise ja sõnade koosseisu ja paigutuse poolest, et üldmuljelt on nad piisavalt eristatavad kõikide aspektide suhtes. Võrreldes varasemate kaubamärkidega loob vaidlustatud kaubamärk tervikuna juba esmapilgul erineva üldmulje.

Vaidlustaja väited kaubamärkide sarnasusest tervikuna sellisel viisil, et oleks tõenäoline märkide äravahetamine tarbijate poolt, sh nende assotsieerumine, on paljasõnalised ning ei ole leidnud tõendust ei esimeses vaidlustusavalduses ega ka hilisemates kirjades. Taotleja poolt esitatud materjalid annavad informatsiooni kaubamärgi loomisest ja kasutusest, tõestades, et taotleja puhul on tegemist heauskse kaubamärgiomanikuga, kes on loonud iseseisvalt kaubamärgi ja kasutab seda jalatsite tähistamiseks aastaid ka Eesti territooriumil ja seda probleemideta paralleelselt vaidlustaja kaubamärgiga. Eelnev kinnitab asjaolu, et vastandatud kaubamärgid tervikuna ja üldmuljelt ei ole äravahetamiseni sarnased või omavahel assotsieeruvad ning nende äravahetamine tarbijate poolt ei ole tõenäoline.

17.02.2011 alustas komisjon asjas nr 1174 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

KaMS § 10 lg 1 p 2 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.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud ja temale kuuluvad kaubamärgid (reg nr 31850 ja Ühenduse kaubamärk nr 000110379) on varasemad vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgi (reg nr 0934269) suhtes ning et vastandatud varasemad kaubamärgid on kaitstud selliste kaupade suhtes, mis hõlmavad täielikult vaidlustatud kaubamärgi registreeringus loetletud kaubad. Vaidlust ei ole ka selles, et vaidlustaja ei ole andnud kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks taotleja nimele.

Nii vaidlustatud kaubamärk kui vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgind, mis koosnevad kujunduslikust osast ja disainitud sõnast „BELWEST“ või „BELVEST“, millel on suuruse ja paigutuse poolest domineeriva sõnalise osa tähendus. Vastandatud kaubamärgid sisaldavad veel muid sõnalisi elemente, mis aga on loetud mittekaitstavaks ja seega kaubamärgi eristavuse aspektist tähendust ei oma. Tarbija, kohates selliseid kirjeldavat iseloomu omavaid tähiseid nagu „tailoring style“, ei või üheselt lugeda neid kaubamärgi eristusfunktsiooni kandjateks ning seega on nende tähtsus ka kõnealuse kaubamärgi võrdlemisel vaidlustatud kaubamärgiga praktiliselt olematu. Nimetatud eristusvõimet mitte omavad osad vastandatud kaubamärgis on ka visuaalselt vähe tähelepanu püüdvad ning nende tajumine on väikese kirja ja kursiivšrifti tõttu raskendatud.

Sõnalised elemendid „BELWEST“ ja „BELVEST“ on komisjoni hinnangul foneetiliselt identsed ja visuaalselt erinevad üksnes kirjaviisi, šrifti ja sõna keskel, st vähe tarbija tähelepanu pälvivas kohas asuva ühetähelise erinevuse tõttu, kusjuures erinevad tähed V ja W on eesti tarbija jaoks tajutavad praktiliselt identsetena. Kirjaviisi, st suur- ja väiketähtede kasutuse ning šrifti erinevust ei saa pidada kaubamärkide sõnaliste elementide võrdlemisel oluliseks erinevuseks. Seega on nii foneetiliselt kui visuaalselt kaubamärkide sõnaline domineeriv element praktiliselt identne. Vaatamata sellele, et kõnealuste sõnaliste elementide etümoloogia on erinev (nagu taotleja on veenvalt põhjendanud), ei taju tarbija mitte sõnalise elemendi etümoloogiat, vaid sõna kuju, milles see kaubamärgis esineb. Just kaubamärk täidab eristamisfunktsiooni, mistõttu ei ole mõistlik arvata, et tarbija teab või peaks teadma ühe kaubamärgi itaaliakeelseid juuri (kuna tegemist on Itaalia ettevõtjaga) või teise kaubamärgi vihjet Valgevene (kuna tegemist on Valgevene ettevõtjaga). Seega tuleb semantiliselt ehk kontseptuaalselt sõnalisi elemente „BELWEST“ ja „BELVEST“ lugeda tähenduseta uudissõnadeks, mille tähendust ei ole võimalik võrrelda. Selline sõnaliste elementide iseloom suurendab komisjoni hinnangul ka nende sõnade eristavat rolli kaubamärgi koosseisus. Eeltoodust järelduvalt on domineerivad sõnalised elemendid võrreldavates kaubamärkides (praktiliselt) identsed.

Võrreldavad kaubamärgid sisaldavad ka kujunduslikke elemente, mis on vaieldamatult erinevad. Ei ole täielikult välistatud, et juhul, kui domineerivad sõnalised elemendid on identsed, kuid kujunduslikud elemendid erinevad, võib olla tegemist erinevate tervikkaubamärkidega. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnatakse globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Selleks, et võrreldavate kaubamärkide erinevus tuleneks erinevatest kujunduslikest elementidest vaatamata kaubamärkide sõnaliste elementide identsusele, peavad kujunduslikud elemendid olema täielikult domineerivad sõnaliste elementide üle. Komisjoni hinnangul antud juhul võrreldavates kaubamärkides ei domineeri kujutuslikud elemendid sõnaliste domineerivate elementide üle. Kaubamärgis kui tervikus on domineerival positsioonil – mis ei pea tähendama esimest või ülal asetsevat – sõnalised tähised „BELWEST“ ja „BELVEST“, mille eristusvõime uudissõnadena on tugev. Peab ka märkima, et vastandatud kaubamärkides sisalduv rätsepa kujutis on üsna hägune, mistõttu sõnaline element „BELVEST“ on sellest oluliselt silmatorkavam, sh domineerivam. Tarbija ei pruugi küll kaupa valides kaubamärki hääldada, kuid samuti ei analüüsi ta kaubamärke detailselt; see-eest pöörab ta enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Tarbijal puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning ta peab usaldama mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa, milleks on sageli sõnaline osa. Seetõttu on märkide

sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Samuti, mida sarnasemad on kaubamärgiga tähistatavad kaubad, seda vähem on võimalik lugeda oluliseks kaubamärkides (eeskätt nende eristusvõimelistes ja domineerivates osades) leiduvaid erisusi.

Kaubamärkide sarnasusest ja märkidega tähistatavate kaupade identsusest tulenevalt peab komisjon tõenäoliseks, et tarbija võib võrreldavad kaubamärgid ära vahetada KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Eeltoodust tulenevalt on õigus vaidlustajal kui isikul, kelle kaubamärgid omavad vanemust taotleja kaubamärgi ees, kusjuures õiguslikku tähendust omab nimelt vanemus, mis tugineb varasemale kaubamärgile, varasemale prioriteedikuupäevale või muule varasemale õigusele KaMS § 11 tähenduses. Ettevõtja või ettevõtte vanus, kaubamärgi kasutamise pikaajalisus, registreeritus või maine välisriikides ei oma õiguslikku tähendust kaubamärgi vanemuse hindamisel. Sellekohased taotleja esitatud tõendid ja väited on seetõttu jäetud tähelepanuta. Vaidlustaja kaubamärgid, mille vanemus pärineb aastatest 1998 ja 1996 on üheselt vanemad vaidlustatud kaubamärgist, mille vanemus pärineb 2007. aastast. Taotleja ei ole väitnud vaidlustatud kaubamärgi üldtuntust.

Komisjon peab ka vajalikuks märkida, et (varasema) kaubamärgi omanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides teiste isikute nimesid (sh ärinime; KaMS § 16 lg 1 p 1), kuid õigus kasutada oma kaubal või mujal äritegevuses oma ärinime ei anna õigustust nõuda hilisemast kaubamärgist tulenevat ainuõigust, kui see võiks kahjustada varasema kaubamärgi omaniku õigusi.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2 ning KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud rahvusvahelisele kaubamärgile "BELWEST + kuju" (reg nr 0934269) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta taotleja S.O.O.O. BELWEST nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet

E. Hallika

E. Sassian