

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 936-o

Tallinnas 07. aprillil 2009.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Edith Sassian ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Sergio Rossi S.p.A (Via Stradone 600-602, 47030 San Mauro Pascoli (FC), IT), keda esindavad patendivolinikud Almar Sehver ja Urmas Kernu, vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi rg gino rossi + kuju (rahvusvahelise registreeringu nr 840338) klassides 18, 25 ja 26 välismaise juriidilise isiku Gino Rossi S.A (ul Owocowa 24, SLUPSKI PL-76-200, PL), keda esindab patendivolinik Olga Treufeldt, nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

I Asjaolud ja menetluse käik

1. 27. septembril 2005 võttis Patendiamet vastu otsuse nr 7/R200500355 rahvusvahelise kaubamärgi (reg nr 840 338) rg gino rossi + kuju registreerimise kohta GINO ROSSI S.A. nimele järgmisel kujul:



gino rossi

2. Kaubamärk on registreeritud klassides nr 18, 25 ja 26 nimetatud kaupade suhtes järgmiselt:
Klass 18: *Leathers, trunks, suitcases, bags, whips, saddlery articles.*
Klass 25: *Shoes, clothes of plastic material and natural fibres, clothes of leather, gloves, hats.*
Klass 26 *Shoe laces.*
3. Kaubamärgi registreerimise teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes 11/2005.
4. 29. detsembril 2005 esitas välismaine juriidiline isik Sergio Rossi S.p.A vaidlustusavalduse kaubamärgi rg gino rossi + kuju registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustaja põhiseisukohad

5. Vaidlustusavalduse kohaselt on vaidlustusavalduse esitaja, Sergio Rossi, Eestis registreeritud rahvusliku klassides 18 ja 25 registreeritud kaubamärgi SERGIO ROSSI (reg nr 24308, reg kuupäev 11. september 1997) omanikuks. Vaidlustusavalduse kohaselt on kaubamärk SERGIO ROSSI ülemaailmselt mainekas ning tuntud moekaubamärk ning nimetatud kaubamärgiga tooteid müüakse ülemaailmselt, sh Eestis. SERGIO ROSSI on tuntud eelkõige oma eriti kvaliteetsete ning mainekate kingade ning kottide tõttu, mida müüakse umbes 1800 müügikohas üle maailma ning eksklusiivsetes SERGIO ROSSI

Adress:
Harju 11
15072 Tallinn

Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

butiikides, millised on avatud Itaalias alates 1990. Täna on SERGIO ROSSI butiigid avatud paljudes rahvusvahelistes suurlinnades.

6. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et kaubamärgi rg gino rossi + kuju registreerimise otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 punktiga 2 ja rikub vaidlustaja õigusi ning huve. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgid rg gino rossi + kuju ja SERGIO ROSSI on äravahetamiseni sarnased. SERGIO ROSSI on mainekas Itaalia jalanõude ning nahktoodete (kottide) kaubamärk ning vastavanimelise disaineri nimi. Samamoodi on määratlenud GINO ROSSI end moodsa jalanõude kaubamärgina ning Itaalia disaineri nimega. Antud juhul mõlemad kaubamärgid koosnevad kahest sõnast (vaidlustatud kaubamärk lisaks ka kujutuslikust osast, kuid see kujutab endast üksnes nime GINO ROSSI initsiaale), milledest viimane, perekonnanimele viitav sõna on identne. Seetõttu võib väita, et mõlemad kaubamärgid jätavad endast mulje nagu sama perekonnanimega disaineri kaubamärgist ning annavad alust märkide kaudseks assotsieerumiseks – tarbija arvab, et kaubad ja teenused pärinevad samast allikast või et vaidlustaja ja omanikud on omavahel seotud äriühingud. Lisaks on mõlemad itaaliapärase nimed, mis annavad tarbijale lisapõhjust eeldada, et vaadeldavad kaubad pärinevad samast või omavahel seotud allikast.
7. Kui üldjuhul moodustab kaubamärgi enam meeldejäeva osa märgi algusosa, siis isikunimesid kujutavate kaubamärkide puhul võib väita, et tugevam ja eristusvõimelisem on just perekonnanime kujutav märgi teine pool, mis antud juhul on identne.
8. Vaidlustaja hinnangu suurendab kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust asjaolu, et kaubamärkidega tähistatavad kaubad on suures osas identsed ja ülejäänud osas samaliigilised. Vaidlustaja on varasema SERGIO ROSSI kaubamärgi omanikuks KaMS § 11 lg 1 p 2 mõistes. Kaubamärgi SERGIO ROSSI reg nr 24308 taotluse esitamise kuupäev on 14. veebruar 1997, rg gino rossi + kuju rahvusvahelise registreeringu kuupäev on aga hilisem – 16. märts 2004.
9. Vaidlustusavalduse on lisatud järgmised dokumendid:
 - väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi SERGIO ROSSI registreerimise kohta (väljavõte seisul 28. detsember 2005);
 - väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 11/2005;
 - väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi rg gino rossi + kuju registreerimise kohta (väljavõte seisul 9. november 2005);
 - vaidlustusavalduse esitaja volikiri Urmas Kernule ja Almar Sehverile;
 - väljatrükk internetilehelt indelibles.com;
 - väljatrükk internetilehelt gino-rossi.com;
 - arve Geruti Investile;
 - andmed kaubamärgi SERGIO ROSSI müügi sissetulekute kohta;
 - koopiaid moeajakirjadest;
 - nimekiri riikidest, kus on kaubamärgi rg gino rossi + kuju registreerimine vaidlustatud;
 - Leedu Vabariigi patendiameti apellatsiooniosakonna 3. jaanuari 2006 otsus nr 2Ap-826;
 - Väljavõte Inglise-Eesti sõnaraamatust (Tallinn, 2002);
 - Väljavõtted Wikipediast;
 - AS Lehepunkt e-mail ajakirjade Vogue ja Elle turustamise kohta Eestis.

Taotleja põhiseisukohad

10. Taotleja esitas oma vastuväited vaidlustusavaldusele 11. juulil 2006. Taotleja leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendamatu ning vaidlustusavalduse esitaja pole esitanud ühtegi tõendit selle kohta, et Patendiameti otsus on seadusevastane. Taotleja leiab, et vastandatud kaubamärkidega tähistatavad tooted ei ole samaliigilised. Taotleja hinnangul nahast ja tehisnahast kaupadega ei ole kaetud „nahad, piitsad, sadulsepatooted ning nahkriided“ ega muud kui ainult võtmerängahoidjad, võtmerõngad, täitmata kosmeetikakarbid, rahataskud, rahakotid, diplomaadikohvrid, kirjamapid, portfelli-tüüpi kirjamapid, kohvrid, reisikohvrid, kandekotid, käe- ja õlakotid, vihmavarjud. Taotleja soovib ka märkida, et vaidlustusavalduse esitaja pole esitanud ühtegi argumenti ega tõendit, mille kohaselt jalatsid ja riided, kindad, mütsid ning kingapaelad oleksid sarnased kaubad. Samas, isegi kui eeldada, et loeteludes toodud kaubad on identsed või sarnased, on kaubamärkide erinevus piisav, et lükata ümber vaidlustusavalduse esitaja väide, mille kohaselt kaubamärgi gino rossi + kuju registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.
11. Mis puudutab kaubamärkide sarnasust, siis tuleb märkida, et kaubamärkide sõnaosa ROSSI kokkulangevus omab juhuslikku ning loomulikku iseloomu. Tähelepanuväärne on see, et firma Gino Rossi rajati 1992. aastal Poolas kui Poola ja Itaalia kodanike kaasomandis olev ettevõtte. Üks kaasomanikest oli Gino Rossi, kes on tegutsenud jalatsitootjana alates aastast 1980. Tema poolt toodetud jalatsid jõudsid turule ka tema ees- ja perekonnanime all. Alates 1992. aastast lõi Gino Rossi koos teiste isikutega firma Poolas, kus alustati jalatsite tootmist brändi Gino Rossi all. 14. aasta jooksul on firma dünaamiliselt arenenud ning müüb praegu jalatseid paljudes riikides omades edasimüüjaid 90 näol (andmed 2005. aasta kohta), kes turustavad kaupa tavapärase Gino Rossi kaubamärgi all. Seetõttu vaidlustaja väide selle kohta, et taotleja poolt kasutatud Gino Rossi ees- ja perekonnanimi on ebaseaduslik ning taotleja soovib jäljendada SERGIO ROSSI kaubamärgi ülemaailmset mainet, ei vasta tõele. Nimi Gino Rossi olu kasutusel varem, kui Itaalias avati SERGIO ROSSI butiigid ning Eestis registreeriti kaubamärk SERGIO ROSSI. Käesoleval ajal kasutab firma lisaks nimele, mis on firma kaasrajaja ees- ja perekonnanimi, graafilist logo. Logos sisaldub tähis „rg“ koos eraldi välja kirjutatud sõnade gino rossi tähtedega. Praegu toodetakse rg gino rossi kaubamärgiga jalatseid 40 000 paari aastas.
12. Kontseptuaalses plaanis on taotleja nõus sellega, et Eesti tarbijad tajuvad sõna „rossi“ Itaalia perekonnanimena. Kuigi on vaja ka märkida, et Itaalia päritoluga sõna „rossi“ tähendab „punast“ ja on tavaline sõna. Taotleja seisukohalt on ka väga võimalik, et sõna „Gino“ on tuntud Eesti tarbijale kui mehe eesnimi. Lisaks pole kahtlust, et sihttarbijad mõistavad tähekombinatsiooni „rg“ kui lühendit perekonnanimest ning eesnimest „gino rossi“. Igal juhul esineb kontseptuaalne erinevus eesnime „SERGIO“ ja kombinatsiooni „rg gino“ vahel.
13. Samas, isegi kui eeldad, et varasemas kaubamärgis sisalduv sõna „SERGIO“ ja taotletavas tähises sisalduv kombinatsioon „rg gino“ ei ole tähiste domineerivad elemendid, vaid neil on sõnaga „rossi“ võrdne mõju, on nende graafilised erinevused piisavad, et lükata ümber vaidleja väide, mille kohaselt peab tähiste sarnasus olema oluline. SERGIO ROSSI kaubamärgi ülaosas pole mingeid graafilisi elemente, nagu logos, mis toob esile tähtedegrupi „rg“. See graafiline osa loob käsitletavate logode vahele olulise erinevuse, nagu üldmulje visuaalselt suuremast ja erinevast logost, kui seda võrrelda vastandatud kaubamärgiga.
14. Taotleja märgib, et Euroopa Ühenduses (seega ka Eestis) on erinevatele isikutele klassis 25 registreeritud terve rida teisi kaubamärke, mis sisaldavad perekonnanime „Rossi“, nende hulgas kaubamärgid: Giavinto Rossi ITALYAN STYLE + kuju (reg nr CTM

00039916), sergio rossi + kuju (reg nr CTM 000886630), sergio rossi ECHO (reg nr CTM 001084482), VASCO ROSSI RACING + kuju (reg nr CTM 001094192), REDS by Fabio Rossi (reg nr CTM 002762128). Nimi „rossi“ on levinud Itaalia nimi, see on ka väga levinud perekonnanimi, mida esineb paljudes Itaalia firmanimes. Samale järeltulele on tulnud ka Euroopa Ühenduste esimese astme kohus asjas nr T-169/03 SISSI ROSSI v MISS ROSSI.

15. Taotleja hinnangul võib väita, et sõnad „gino“ ja „sergio“ on suurema erinevusega sõnad, ning oluline on see, et taotleja kaubamärgil asub sõna „rossi“ koguni kolmandal kohal.
16. 17. oktoobril 2006 esitas taotleja täiendavad vastusväited vaidlustusavaldusele koos täiendavate tõenditega. Taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et kaubamärk rg gino rossi + kuju on vaidlustatud 30 riigis. Esitatud andmeid ei saa käsitleda tõenditena, kuna tegemist on ekslike andmetega, milliste puhul ei ole tegemist ametlike väljavõtete kaubamärkide registritest ega kaubamärkide väljaannetest. Loetelust ei selgu, kes on selle koostanud ning milliste kaubamärkide reproduktioonidega on tegemist. Arvestada ei saa ka lisatud Leedu Vabariigi Patendiameti apellatsiooniosakonna otsusega, kuna nimetatud otsuses on vaidluse objektiks teine kaubamärk GINO ROSSI võrreldes käesolevas vaidluses vaadeldavaga. Lisaks on selles asjas vaidlusalune kaubamärk registreeritud oluliselt laiemalt, kui seda on Eesti riiklik kaubamärgi registreering nr 24308.
17. Taotlejale jääb arusaamatuks vaidlustaja püüde tõestada kaubamärgi „SERGIO ROSSI“ üldtuntust ning selle asjakohasust käesolevas vaidluses. Vaidlustusavalduses on vastandatud kaubamärk „SERGIO ROSSI“, kui varasem kaubamärk KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses, mitte KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses, mistõttu esitatud materjale tuleb lugeda käesolevas vaidluses asjakohatuteks ning vaidlustusavalduses otsuse tegemisel jätta need tähelepanuta. Taotleja leiab, et ka kaubamärgi SERGIO ROSSI üldtuntus on tõendamata.
18. Praktika on tõestanud, et kaubamärgid SERGIO ROSSI ning rg gino rossi + kuju võivad ilma probleemideta eksisteerida samal turul. Selleks lisas taotleja väljatrüki Poola Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist, millistest nähtub, et Poolas on kaubamärk rg gino rossi + kuju ja vastandatud kaubamärk paralleelselt probleemideta olnud registreeritud ja kasutusel juba aastaid.
19. Taotleja on esitanud apellatsioonikomisjonile järgmised dokumendid:
 - väljavõtte Õigekeelsussõnaraamatust (1999);
 - Gino Rossi selgitus oma tegevuse kohta jalatsitootjana ja Gino Rossi nimelise äriühingu loomise kohta;
 - Info taotleja tegevuse kohta 2006. aastast;
 - Sõna „rossi“ tõlge itaalia keelest inglise keelde;
 - Väljavõtte taotleja vastuses nimetatud sõna „rossi“ sisaldavate kaubamärkide registreerimise kohta.
 - Väljavõtted Poola Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärkide GINO ROSSI ja SERGIO ROSSI registreeringute kohta;
 - Väljatrükk Internetist Itaalia levinumate perekonnanimede kohta;
 - Väljavõtte äriühingu Gino Rossi osauhingulepingust.

Vaidlustaja täiendavad seisukohad

20. 14. detsembril 2006 esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad vastuseks taotleja vastuväidetele. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi rg gino rossi + kuju vaidlustamine 30 riigis on tõendatud. Vaidlustaja märgib, et omanik ei ole tõendanud, et vaidlustaja esitatud tabelis toodud andmed on ekslikud. 30 riigist 37 kaubamärgi ametlike väljavõtete esitamine koos eestikeelsete tõlgetega ei ole menetlusökonomilistel põhjustel

mõistlik, eelkõige selle pärast, et nimetatud andmeid on võimalik kontrollida elektrooniliste andmebaaside abil. Seega tõendamiskohustus, et eelmainitud tabelis toodud andmed on ekslikud, langeb omaniku kanda. Omanik on maininud asjaolu, et Leedu vaidluses kasutatud SERGIO ROSSI kaubamärk on registreeritud oluliselt laiemalt, kui seda on käesolevas vaidluses kasutatav Eesti kaubamärk SERGIO ROSSI. Vaidlustaja selgitab, et vastav märges puudutab ainult klassi 18 kuuluvaid kaupu. Klassi 25 kuuluvad kaubad on identsed. Vaidlustaja hinnangul omab tema kaubamärgi SERGIO ROSSI üldtuntus tähtsust tõestamaks kaubamärgi kõrgemat eristusvõimet (Euroopa Kohtu otsused C-251/95 ja C-342/97). Euroopa Kohus on rõhutanud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus ja seepärast kõrge eristusvõimega tähised, emb-kumb, kas iseenesest või nende omandatud tuntuse pärast, naudivad laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised.

21. Asjaolu, et perekonnanimi „Rossi“ on väga levinud Itaalia perekonnanimi, ei oma tähtsust. SERGIO ROSSI on üks maailma kuulsamaid jalanõudisainereid, mida muu hulgas kinnitab ka elektrooniline entsüklopeedia Wikipedia. Käesoleva vaidlusega seotud kaupade osas on perekonnanimi „Rossi“ tarbijate seas tuntud kui kuulus jalanõudisaineri SERGIO ROSSI perekonnanimi ja asjaolu, et perekonnanimi „Rossi“ on väga levinud, ei ole võimeline seda mõjutama. Vaidlustaja leiab, et Eestis ei ole perekonnanimi „Rossi“ levinud perekonnanimeks ning Eesti tarbija tajub seda eristusvõimelisena.
22. Seoses osaihingu Gino Rossi asutamisega rõhutab vaidlustaja, et SERGIO ROSSI bränd loodi juba 1950ndatel aastatel ning 1980ndateks olid avatud SERGIO ROSSI poed Milanos, Firenzes, Roomas ja Pariisis. SERGIO ROSSI koostööpartneriteks olid sellised suured nimed nagu Dolce & Gabbana, Gianni Versace ja Azzedine Alaia. 1990ndatel avas SERGIO ROSSI oma poe New Yorgis ja müüs oma kaupu läbi üle Ameerika Ühendriikide levinud tuntud poekettide nagu Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue ja Bergdorf Goodman. Samal ajal SERGIO ROSSI laienes ka Aasia suunas ning avas oma poed Jaapanis ja Hong Kongis. Arvestades eelmainitud on mõistlik arvata, et 25. juunil 1992. aastal, kui loodi Poola osühing „gino rossi“, olid selle loojad teadlikud või vähemalt pidid teadma SERGIO ROSSI kuulsusest käesolevas vaidluses antud valdkonnas. Lisaks on oluline märkida, et ärinime olemasolu ei ole aluseks omandamiseks õiguskaitset kaubamärgile.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

23. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 9. juulil 2008. Lõplikes seisukohtades jääb vaidlustaja varasemalt esitatud põhjenduste juurde paludes vaidlustusavalduse rahuldada.

Taotleja lõplikud seisukohad

24. Taotleja esitas lõplikud seisukohad 11. augustil 2008. Lõplikes seisukohtades jääb taotleja varasemalt esitatud põhjenduste juurde paludes jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus


25. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikus seoses, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

26. Käesolevas vaidluses on põhiküsimusteks, kas kaubamärk *rg gino rossi + kuju* on äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv vaidlustaja kaubamärgiga **SERGIO ROSSI** KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt. Lisaks on pooled erinevatel seisukohtadel selles, kas vastandatud kaubamärkidega tähistatavad kaubad on identsed ja samaliigilised.
27. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitsset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.
28. Vaidlust ei ole selles, et kaubamärgi registreering 24308 (**SERGIO ROSSI**) on varasem taotleja tähise registreeringust ning vaidlustaja ei ole andnud taotlejale nõusolekut kaubamärgi (*rg gino rossi + kuju*) registreerimiseks.
29. Esmalt tuleb selgitada, kas vastandatud kaubamärkidega tähistatavad kaubad on identsed või samaliigilised. Kõigepealt vaidlevad pooled selle üle, milline on vaidlustaja kaubamärgi õiguskaitsese ulatus klassis 18 nimetatud toodete suhtes.
30. KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitsese ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Klassis 18 on kaubamärk **SERGIO ROSSI** kaitstud järgmiselt: *nahast ja tehisnahast kaubad, nimelt võtmerõngahoidjad, võtmerõngad, täitmata kosmeetikakarbid, rahataskud, rahakotid, diplomaadikohvrid, kirjamapid, portfelli-tüüpi kirjamapid, kohvrid, reisikohvrid, kandekotid, käe- ja õlakotid, vihmavarjud*.
31. Apellatsioonikomisjon nõustub taotlejaga, et klassis 18 on vaidlustaja tooted piiritletud pärast sõna „nimelt“ loetletud kaupadega. Sõna „nimelt“ tuleb antud kontekstis mõista kui fraasi „nahast ja tehisnahast kaubad“ täpsustust, loetledes selle alla kuuluvad kaubad. Selline selgitus on sõna „nimelt“ tähendusele antud ka Eesti Kirjakeele seletussõnaraamatus. Seega on kaubamärgi **SERGIO ROSSI** registreeringus nimetatud kaubad toodud ammendavalt ning loetelu ei saa mõista kui nahast ja tehisnahast kaupade näitliku või „sealhulgas“ loendina. Järelikult ulatub vaidlustaja kaubamärgi **SERGIO ROSSI** õiguskaitsese klassis 18 nimetatud toodetele: *võtmerõngahoidjad, võtmerõngad, täitmata kosmeetikakarbid, rahataskud, rahakotid, diplomaadikohvrid, kirjamapid, portfelli-tüüpi kirjamapid, kohvrid, reisikohvrid, kandekotid, käe- ja õlakotid, vihmavarjud*. Vaidlustaja kaubamärgi õiguskaitsese ei ulatu klassis 18 kõikidele nahast ja tehisnahast kaupadele.
32. Eeltoodut arvesse võttes tuleb appellatsioonikomisjoni hinnangul identseteks kaupadeks, mille suhtes kaubamärgid on registreeritud, lugeda: klassis 25 jalatsid ja kingad; klassis 18 diplomaadikohvrid, kirjamapid, portfelli-tüüpi kirjamapid, kohvrid, reisikohvrid, kandekotid, käe- ja õlakotid. Samaliigilised on järgmised kaubad: eelnimetatud klassis 25 loetletud toodete suhtes klassis 18 täitmata kosmeetikakarbid, rahataskud, rahakotid; klassis 25 kingad ja klassis 26 kingapaelad, kuna need on funktsionaalselt üksteist täiendavad.
33. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et vaidlustaja kaubamärgiga **SERGIO ROSSI** kaitstavad tooted ei ole identsed ega samaliigilised taotleja kaubamärgiga kaitstud kaupadega: nahast piitsad, sadulsepatooted ning nahkriided, sest nende kaupade olemus, otstarve ja kasutusviis on erinev. Vastupidist ei ole vaidlustaja tõendanud.
34. Apellatsioonikomisjon leiab, et asjaolu, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse muuhulgas identseid ja samaliigilisi kaupu, ei tee võrreldavaid kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks.
35. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab äravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse

igakülgne hindamine rajanema üldmuljele, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente.

36. Vastavalt KaMS § 12 lg 1 punktile 2 on kaubamärgi õiguskaitses ulatuses registreeritud või Büroo rahvusvahelisesse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon.

37. Vastandatud kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
SERGIO ROSSI	 gino rossi

38. Visuaalsest küljest nähtub, et vaidlustaja kaubamärk on sõnaline tähis, mis koosneb kahest trükitähtedega sõnast – „SERGIO“ ja „ROSSI“.

39. Taotleja kaubamärk on kujutismärk, mille koosseisu kuulub valgel taustal tähe „r“ ja tumedas trükis tähe „g“ kombinatsioon; tähekombinatsioon on ümbritsetud ristkülikuga. Kujutava osa all paiknevad tumedas (bold) trükis sõnad „gino“ ja „rossi“. Sõna „rossi“ on kaubamärkide identseteks osadeks, erinedes küll selles, et varasemal tähisel on sõnad kujutatud suur- ehk trükitähtedega.

40. Kaubamärgid sisaldavad visuaalselt identset elementi, kuid neil on ka selgelt eristavaid tunnuseid. Kaubamärgid erinevad kujundusliku elemendi, tähistes esimeste sõnade „SERGIO“ ja „gino“ pikkus (vastavalt kuus ja neli tähte) ning tähešrifti poolest.

41. Sõna „rossi“ tähendab itaalia keeles 'punased', kuid Eesti tarbijate itaalia keele teadmised ei ole suure tõenäosusega sellisel tasemel, et nad kerge vaevaga mõistaksid sõna itaaliakeelset tähendust. Kontseptuaalselt viitavad mõlema kaubamärgi sõnalised osad itaalia meeste isikunimedele. Taotleja kaubamärgi kujundusliku osa tähed „rg“ on sõnade „gino rossi“ algusest tuletatud lühend. Kontseptuaalselt on tegemist kahe erineva isiku nimega. Apellatsioonikomisjonile esitatud tõendite põhjal võib järeldada, et mõlema kaubamärgi kujunemine ongi seotud nende loojate nimedega, kaubamärkide allikaks on menetlusosaliste endi ettevõtete loojate nimed. Seetõttu ei nõustu apellatsioonikomisjon vaidlustaja seisukohaga, et tarbija mõistab nimega „rossi“ tähistatavaid tooteid ilmtingimata kui samast allikast pärinevaid. Sarnased perekonnad on levinud nii Eestis kui ka mujal maailmas, mistõttu ei saa eeldada, et samasuguse perekonnanime puhul on tegemist ühest perekonnast tulenevate või kaubamärgigrupi kuuluvate tähistega. Samuti tuleb semantilisest küljest tõdeda, et kaubamärkides kasutatud nimed ei oma kontseptuaalset seost neid tähistavate toodetega.

42. Foneetiliselt on kaubamärkide esimesed sõnad „sergio“ ja „gino“ erinevad.

43. Analüüsides kaubamärkide domineerivaid elemente, tuleb märkida, et sõna „rossi“ asub mõlemas kaubamärgis teisel kohal ning seda ei ole mingil moel esile tõstetud. Tähistes sõnaliste osade algused, millele tarbija tavaliselt suuremat tähelepanu pöörab, on kaubamärkidel erinevad. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et vaidlustaja kaubamärgi mõlemad sõnad on võrdse mõjuga ning tarbija ei taju sõna „rossi“ kuidagi eriliselt

domineerivana. Vaidlustaja kaubamärgi mõlemad sõnad on võrdselt domineerivad. Sellisele seisukohale on asunud ka vaidlustaja ise (vt 14. 12. 2006 vastuse punkt 2). Arvestades taotleja kaubamärgi kujundelemendi suurust ja asetust kaubamärgi üsna kesksel kohal (paiknedes sõnalise osa kohal), tuleb tõdeda, et see element ei jää tarbijale kindlasti tähelepanuta. Pigem on tõenäoline, et tarbija pöörab esmalt tähelepanu kujundelemendile kui mitmest sõnast koosnevale kujutise all olevale tähiseosale. Kaubamärgist tekkiva üldmulje põhjal leiab apellatsioonikomisjon, et taotleja kaubamärgi kujundelement võib olla isegi mõnevõrra domineerivam, kui sõnaline osa. Tegemist ei ole lihtsalt sõnade „gino“ ja „rossi“ algustähtedega, vaid neid on lisaks kujutatud kombinatsioonis stiliseeritult. Kujundelement on kaubamärgi tervikus üsna suur ja sellisel tarbijale silmajääv. Isegi, kui asuda seisukohale, et taotleja tähise kujutis ja sõnalised osad on võrdselt domineerivad, ei võimalda see siiski teha järeldust, et üldmuljelt on kaubamärgi „esiletõusvaks“, meeldejäävaks osaks teisel kohal olev sõna „rossi“. Samasuguste perekonnanimedest esinemine ei ole Eestis ega mujal maailmas ebatavaline. Eriti levinud on isikunimedest koosnevate tähiste kasutamine levinud rõiva- ja jalatsitööstuses.

44. Võrreldes vastandatud kaubamärke visuaalsest, foneetilisest ja kontseptuaalsest küljest, leiab apellatsioonikomisjon, et üldmuljelt sisaldavad tähised mitmeid eristavaid elemente, mis ei jää kaubaga kokkupuutumisel tarbija tähelepanu alt välja. Märkide ainsaks ühiseks elemendiks on sõna „rossi“, kuid mis ei ole hilisema kaubamärgi domineerivaks elemendiks. Sellest tulenevalt leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärkide erisused on olulisemad, kui nende sarnasused. Kaubamärkide sarnasus on nõrk.
45. Tõendatud ei ole vaidlustaja väide, mille kohaselt kaubamärk SERGIO ROSSI on omandanud Eestis kõrge eristusvõime. Vaidlustaja hinnangul tuleneb kaubamärgi SERGIO ROSSI kõrge eristusvõime Eestis omandatud üldtuntusest. Vaidlustaja on õigesti märkinud, et Euroopa Kohtu praktikas on sedastatud, et mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus. Kõrge eristusvõime tõendamiseks esitas vaidlustaja kaubamärgi SERGIO ROSSI tutvustavaid internetiväljavõtteid, ajakirjade Vogue ja ELLE kaks numbrit ning arve SERGIO ROSSI jalatsite impordi kohta. Esitatud arve põhjal võib järeldada, et 2002. aastal on Eestisse müüdnud 84 vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud jalatsit. Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei anna esitatud tõendid alust väita, et kaubamärk on omandanud Eestis üldtuntuse tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 *bis* ja KaMS § 7 lg 3 tähenduses. Esiteks tuleb selgitada, et vaidlustaja esitatud ajakirjad Elle ja Vogue ei saa tõendada kaubamärgi SERGIO ROSSI tuntust Eestis vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise ajal ainuüksi seetõttu, et need reklaamid on avaldatud 2006. aasta novembris ja detsembris, seega vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise ja avaldamise kuupäevast oluliselt hiljem. Teiseks, vaidlustaja tõendite põhjal ei saa välistada, et kaubamärk võib olla tuntud näiteks Itaalias (nt Wikipedia ja itaaliakeelsete ajakirjade väljavõtted), kuid seda ei saa automaatselt üle kanda Eesti territooriumile. Mis puudutab SERGIO ROSSI kaubamärgiga tähistatud toodete turustamist Eestis, siis arvelt nähtuvalt on Eestis müüdnud kaubakogused siiski üsna minimaalsed (84 paari), et saavutada arvestatavat tuntust enamuse vaidlustaja toodete sektorisse kuuluvate tarbijate seas, mis omaks tähtsust kaubamärgi tuntuse kaudu eristusvõime omandamisel. Ka tähiste tutvustamine internetis peab olema üldtuntuse saavutamiseks üldjuhul üsna lai ja pikaajaline. Neil kaalutlustel leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärk SERGIO ROSSI ei ole omandanud Eestis üldtuntust, mis annaks alust omistada suuremat eristusvõimet vaidlustaja kaubamärgile. Vaidlustaja pole selgitanud ega tõendanud, mil määral muudab kaubamärgi tuntus Itaalias ja mujal maailmas tema kaubamärgi oluliselt eristusvõimelisemaks.

46. Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei saa kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel võtta arvesse vaidlustaja esitatud Leedu tarbijate seas läbiviidud vastandatud kaubamärkide eristatavuse turu-uuringut, sest käesolevas vaidluses ei ole asjakohaseks avalikkuseks Leedu tarbija. Vaidlustaja sõnul aga Eesti tarbijate seas sarnast uuringut läbiviidud ei ole.
47. Vaidlustusavalduse kohaselt SERGIO ROSSI kaubamärgiga tähistatud kingad ja kotid kuuluvad eriti kvaliteetse ja maineka kauba hulka, mida müüakse üle maailma. Vaidlustaja rõhutab, et SERGIO ROSSI jalanõude hinnad ületavad tihti kümnete tuhandete kroonide piiri. Sellise hinnaklassiga toodete tarbijate tähelepanelikkuse aste on vaieldamatult kõrge. Sellest tulenevalt ei ole tõenäoline, et vaidlustaja toodete tarbijatele jääksid vastandatud kaubamärkidest tulenevad olulised erisused tähelepanuta.
48. Kõike eelnevat kokkuvõttes asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et vaatamata kaubamärgiga kaitsavate kaupade osalisele identsusele ja samaliigilisusele, on kaubamärkide domineerivate elementide erinevused piisavad vältimaks tarbija eksitamist kaupade päritolu suhtes ja kaubamärkide äravahetamist. Apellatsioonikomisjon võtab arvesse sedagi, et käesolevas vaidluses ei ole tuvastatud, et kaubamärkide koosseissterimine oleks toonud kaasa tähiste segiajamist ja tarbijate eksitamist kauba päritolu suhtes.
49. Patendiameti 27. septembri 2005 otsuse nr 7/200500355 tühistamiseks puudub alus.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja kaubamärgiseaduse 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2, apellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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 apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

P. Lello

E. Sassian

T. Kalmet