

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1382-o

Tallinnas 30. jaanuaril 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Tanel Kalmet ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Guccio Gucci S.p.A. (esindaja volikirja alusel patendivolnik Villu Pavelts) vaidlustusavalduse kaubamärgi **Get Creative + kuju** (taotlus nr M201000538) registreerimise vastu klassis 25 OÜ Diamond City nimele.

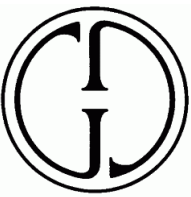


Asjaolud ja menetluse käik

1) 02.01.2012 esitas Guccio Gucci S.p.A., Via Tornabuoni, 73/R IT-50123 Firenze, Itaalia (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „Get Creative + kuju” (taotlus nr M201000538) registreerimine klassis 25 OÜ Diamond City OÜ (Hermanni 3-33c, 10121 Tallinn) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 03.01.2012 nr 1382 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-i 2 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, 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 märgib, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust, ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23).

Käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud tähis
 Reg. nr. 13368; prioriteet 13.02.1991	 <i>Get Creative</i> Taotl. nr. M201000538; Taotl kuupäev 12.05.2010
 CTM. nr. 008810971, taotl kuupäev 14.01.2010	

Address:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

Vaidlustaja kaubamärgi „GG + kuju“ (nr. 13368) prioriteedikoopäev on 13.02.1991 ja kaubamärgi „GG + kuju“ (nr. 008810971) taotluse esitamise kuupäev on 14.01.2010. Vaidlustatava tähise „GC Get Creative + kuju“ taotluse (nr. M201000538) esitamise kuupäev on 12.05.2010. Seega on vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgid varasemad kui vaidlustatav tähis.

Vaidlustaja hinnangul on mõlemad käesolevas ajas võrreldavad kaubamärgid üldmuljelt korrapärase, kahest osast koosneva ringi kujuga. Mõlema tähise ringikujuline üldmulje sisaldab sealjuures kujundeid, mida tarbijad, sõltuvalt nende tähelepanelikkuse astmest ja fantaasiast, võivad tajuda kui alfabeetilisi tähti või kui lihtsalt geomeetrilisi kujundeid. Visuaalselt kompositsioonilt langevad võrreldavad kaubamärgid selle poolest kokku, et mõlemad koosnevad eripäraselt stiliseeritud täheühendist GG või GC, kus esimene täht on kujutatud viisil nagu seda realselt kasutatakse, teine aga ümberpööratud peegelpildis selliselt, et tähis saavutab ringikujulise üldmulje. Vaidlustatava tähise tajumist täheühendina lihtsustab vaidlustatavas tähises sisalduv sõnaline osa *Get Creative*, mille algustähtedest kaubamärgi keskne, stiliseeritud täheühend GC koosneb. Vaidlustaja leiab, et nimetatud sõnaline osa ei muuda vaidlustatud kaubamärgi üldmuljet varasemast kaubamärgist erinevaks, kuna mõlema kaubamärgi kesksed, domineerivad elemendid langevad üldmuljelt kokku.

Nimetatule tuginedes on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud tähise keskne, ringikujuline element, on visuaalselt väga sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgi „GG + kuju“ visuaalse terviklahendusega. Käesolevas asjas tuleb arvestada sedagi, et realses turusituatsioonis ei ole tarbija käsutuses seesuguseid „abivahendeid“ nagu kaubamärkide andmebaasides esitatud Patendiameti või Siseturu Ühtlustamise Ameti kirjeldused kaubamärgi sõnalise osa kohta, tarbijad peavad asjaomased kaubamärgid ära tundma reaalsete reproduktsioonide järgi, so lähtudes domineerivate elementide poolt kujundatud üldmuljetest.

Vaidlustaja leiab, et asjaomased kaubamärgid on väga sarnased isegi vahetult kõrvuti võrreldes ja seega on tarbijate eksitusse sattumine seda tõenäolisem realses turusituatsioonis, kus tarbija peab valikuid tegema üldjuhul mälu järgi, tuginedes ebatäielikule kujutuspildile kaubamärkidest (vt ka Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus nr C-342/97; p 26).

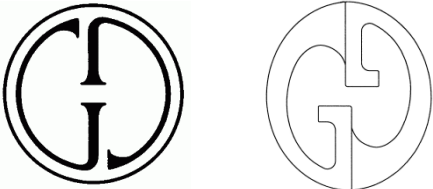

Mis puudutab kaubamärkide foneetilist aspekti, siis ka siin tuleb vaidlustaja hinnangul arvestada, et asjaomaste tähiste domineerivad elemendid on just nende kesksed, kujunduslikud elemendid, mis koosnevad täheühenditest GG või GC. Vaidlustatud tähise sõnaline element „*Get Creative*“ üksnes kordab kaubamärgi keskset elementi GC ning annab sellele tähenduse. Vaidlustaja leiab, et tulenevalt asjaomaste kaubamärgielementide spetsiifilisest esitlusviisist, so nende kujundelementide eripärase ülesehituse olulisusest asjaomastes kaubamärkides, ei ole väga tõenäoline, et tarbijad püüaksid antud kaubamärke foneetiliselt edasi anda. Enamgi veel, rõivaid, jalatseid ja peakatteid ostetakse üldjuhul asjaomaseid kaupu realselt vaadates, neid selga või jalga proovides. Tarbija valib ja tuvastab antud kaubad turusituatsioonis lähtudes eelkõige just nende visuaalsest väljanägemisest ja visuaalselt tajutavast tähistusest. Seega asjaomaste kaubamärkide puhul ei ole nende foneetiline võrdlus sedavõrd oluline, kui on nimetatud kujundkaubamärkide võrdluse visuaalne aspekt. Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide kesksed täheühendid GG ja GC on üksteisega foneetiliselt väga sarnased ning tarbijad, nähes hilisemal tähisel täiendavat sõnaühendit „*Get Creative*“, võivad, tuginedes tähiste visuaalse sarnasuse kokkulangevusele, ekslikult omistada antud tähenduse ka varasemale, sama ülesehitusega kaubamärgile GG.

Lisaks märgib vaidlustaja, et asjaomaseid kaubamärke ei saa võrrelda kontseptuaalselt, kuna varasemal tähisel puudub selline sõnaline osa, mis annaks kaubamärgile ühese kontseptuaalse tähenduse. Siiski ei ole käesolevas asjas välistatud, et kuna varasema kaubamärgi puhul on tegemist Guccio Gucci S.p.A. maailmatuntud kaubamärgiga, siis tarbijad teavad, et tegemist on kaubamärgiomaniku nime esitähete eripärase esitlusviisiga. Tulenevalt asjaolust, et ka vaidlustatavas tähises esitletakse sarnast täheühendit GC samasuguses esitlusviisist, ei ole välistatud, et tarbijad võivad ekslikult uskuda, et ka vaidlustatud tähis viitab Guccio Gucci S.p.A. ärinimele, kusjuures sõnaühendi „*Get Creative*“ näol on tegemist vaidlustusavalduse esitaja uue alambrändiga.

Eelpool esitatust nähtuvalt leiab vaidlustaja, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on visuaalselt väga sarnased ja foneetiliselt sarnased. Asjaomaseid kaubamärke ei saa võrrelda kontseptuaalselt. Arvestades asjaolu, et võrreldavate kaubamärkide puhul on nende visuaalne sarnasus

kõige olulisema tähtsusega, tuleb käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid hinnata teineteisega üldmuljelt sarnasteks.

Vaidlustaja märgib, et kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses sellisel, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt. Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], punkt 17). Käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide kaubad on alljärgnevad:



Varasemad kaubamärgid	Vaidlustatud tähis
	
<p><i>Klass 18: Nahk ja kunstnahk ja nendest materjalidest tehtud kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; kohvrid ja reisikotid; vihmavarjud, päikesevarjud ja jalutuskepid; piitsad, rakmed ja sadulsepatooted.</i></p> <p><i>Klass 25: Rõivad, jalatsid, peakatted</i></p>	<p><i>Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted; baretid; ehisvööd, õlavööd, särbid; hommikumantlid, hommikukleidid; jakid, joped; jalatsipealsed; kaelarätikud; kaelasallid, kaelarätid; kaelasidemed, lipsud; kalossid; kampsunid või villased jakid; kapuutsid (rõivaste juurde); karuskeebid; kindad (rõivaste juurde); kingad; kraed (rõivaste juurde); kudumid, trikootaž, trikootooted (rõivad); labakindad, käpikud; supelmantlid; mütsid (peakatted); mütsinokad, -sirmid; nahkrõivad; naistesärgid, lühikesed kodujakid; nõorsaapad, palitud, mantlid; parkad; peakatted (rõivaste juurde); peapaelad (rõivaste juurde); pearätikud; pikad naiste- või lastemantlid; poolsaapad; pulloverid, kampsunid; puukingad; põlled (rõivad); põlvpüksid; püksid; rannakingad; saapad; saapasääred; sallid, rätikud; sandaalid; saunasandaalid; seelikud; sokid; higi imavad sokid; spordijakid, -kampsunid (villased); spordikingad; spordisaapad; sukad; sviitrid, kinnised kampsunid; särgid, päevasärgid, särkpluusid; säärised, säärekatted; T-särgid; toogad; trikookaubad, trikootaž; valmisrõivad, -riided; veekindlad rõivad; vestid; villased jakid (rõivad); vööd, rihmad (rõivaste juurde); õlarätid, õlasallid; ülekuued, kerged mantlid; ülerõivad.</i></p>

Esitatust nähtuvalt sisalduvad vaidlustatud kaubamärgi kaubad täielikult varasema kaubamärgi kaupade loetelus ja seega on vaidlustaja hinnangul käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide kaubad identsed.

Vaidlustaja, tuginedes kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel kohaldatavale kaubamärkide ning kaupade ja teenuste sarnasuste vastastikuse sõltuvuse põhimõttele ning asjaolule, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on sarnased ning asjaomased kaubad on identsed, leiab, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärkide vahel esineb äravahetamise tõenäosus, s.t esineb tõenäosus, et tarbijad vahetavad vaadeldavad kaubamärgid ära (otsese äravahetamise tõenäosus) ja/või seostavad nende omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Seega on Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud

tähis „GC Get Creative + kuju” klassi 25 kuuluvate kaupade osas OÜ Diamond City nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

Vaidlustaja viitab siinkohal ka varasemale analoogssele vaidlusele, kus Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on oma 30.06.2008 otsuses nr 910-o andnud hinnangu alljärgnevate kaubamärkide sarnasusele:

Varasem kaubamärk	Vaidlustatud tähis
	

Nimetatud otsuses on apellatsioonikomisjon märkinud, et antud asjas on määrava tähtsusega see, kas tarbija identifitseerib kaubamärkides vastavalt tähed „GG” ja „GA”, kuna käesoleval juhul on kaubamärkide silmatorkavamaks osaks eelkõige märkide visuaalne külge. Visuaalne külge ning kaubamärkidest jääv üldmulje on väga sarnane. /.../ Mis puudutab kaubamärkide foneetilist aspekti, peab apellatsioonikomisjon kõige tõenäolisemaks, et tarbija ei püüagi võrreldavaid kaubamärke hääldada. /.../ Kui tarbija seda siiski peaks tegema, on täheühendite „GG” ja „GA” hääldus siiski üsna sarnane. Nimetatule tuginedes otsustas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon oma vaadeldavas otsuses, et käesoleval juhul on tõenäoline kaubamärkide „GA + kuju” ja „GG + kuju” äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas nende kaubamärkide assotsieerumine.

KaMS § 10 lg 1 p-i 3 kohaselt ei saa õiguskaitses tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitses teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Guccio Gucci S.p.A. kaubamärgid on tuntud üle kogu maailma. Gucci alustas oma tegevust 1921. aastal väikese kaupluse avamisest Firenzes, Itaalias. Juba mõne aastaga hakkas GUCCI kaubamärk tuntust koguma ning juba 1970. aastatel laienes ettevõtte lisaks Euroopale nii Ameerika Ühendriikidesse kui ka Aiasse. Topelt „GG” logo töötati välja 1960. aastatel ning see sai Gucci üheks tuntuimaks kaubamärgiks. 2007. aastaks oli Gucci saanud globaalselt edukas ning Gucci bränd nimetati kõige hinnatumaks luksusbrändiks maailmas (Nielsen company, 2007). Ajakirja *Business Week* hinnangul teenis Gucci 2008. aastal kogu maailma mastaabis ligikaudu 4,2 miljardit eurot tulu ning Gucci bränd asus 41. positsioonil maailma 100 tuntuima brändi nimekirjas. 2009. aasta septembri seisuga oli Guccil 278 otse administreeritavat kauplust üle kogu maailma, millele lisanduvad frantsiisilepingute alusel tegutsevad kauplused (vt. täiendavalt Lisa 3). Gucci tooteid tuntakse ja turustatakse ka Eestis. Nimetatule tuginedes leiab vaidlustaja, et vaidlustusavalduse esitaja tähised on väga kõrge mainega ja üldtuntud kaubamärgid, Eesti tarbijad teavad neid ning seostavad eelkõige luksuslikkuse- ja väga kõrge kvaliteediga.

Vaidlustaja hinnangul nähtus asjaomaste kaubamärkide võrdlusest, et käesolevas asjas vaidlustatud tähis on varasemate kaubamärkidega sarnane ja seega esineb vaidlustatud tähise osas ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 nõutud sarnasus, so tarbijad seostavad seda vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkidega ning vahetavad need omavahel ära.

Vaidlustaja leiab, et tulenevalt vaidlustatud tähise samasugusest ülesehitusest ja sellest tulenevast väga sarnasest üldmuljest, tunnevad tarbijad vaidlustatud tähises ära varasemad, eksklusiivse mainega üldtuntud kaubamärgid ja seetõttu esineb käesolevas asjas reaalne oht, et hilisem tähis „GC Get Creative + kuju” hakkab samaliigiliste kaupade osas ebaõiglaselt ära kasutama ja kahjustama varasema kaubamärgi eristusvõimet ja mainet, so esineb reaalne oht, et tarbijad kannavad varasemate kaubamärkide tugeva maine üle taotleja toodetele ning taotleja saab vaidlustusavalduse esitaja investeeringute arvelt ebaõiglast tulu. Samuti esineb käesolevas asjas reaalne oht, et taotleja tooted hakkavad kahjustama vaidlustusavalduse esitaja varasemate kaubamärkide eksklusiivset mainet, kuna nende kvaliteet ei pruugi vastata Gucci standarditele.

Nimetatule tuginedes leiab vaidlustaja, et vaidlustatud tähise „GC Get Creative + kuju” osas esineb ka KaMS § 10 lg 1 p-3 sätetatud õiguskaitsset välistav asjaolu.

Vaidlustaja leiab, et esitatust nähtuvalt on käesolevas asjas vaidlustatud tähis „GC Get Creative + kuju” äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasemate, tuntud ja mainekate „GG + kuju” kaubamärkidega, mis on registreeritud identsetele kaupadele. Samuti esineb käesolevas asjas suur tõenäosus, et vaidlustatud tähis hakkab ära kasutama ja kahjustama varasemate kaubamärkide mainet ja eristusvõimet. Nimetatule tuginedes leiab vaidlustaja, et vaidlustatud tähise „GC Get Creative + kuju” osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätetatud õiguskaitsset välistavad asjaolud.

Kõigele esitatule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi ka TÕAS) §-dest 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu lahenditest, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis kaubamärk „GC Get Creative + kuju” (taotl.nr. M201000538) klassi 25 kuuluvate kaupade osas OÜ Diamond City nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, väljatrükk Eesti kaubamärgilehest nr 11/2011 taotluse M202000538 avaldamise kohta, väljatrükkid kaubamärkide GG + kuju (reg nr 13368) ja GG + kuju (CTM nr 008810971) registreeringutest ja väljatrükk Wikipediast Gucci ajaloo kohta.

2) 03.04.2012 esitas OÜ Põõsaspea Puhkemaja (endise nimega Diamond City OÜ) (edaspidi ka taotleja) oma seisukohad.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohtade ja nõuetega ja seda järgmistel põhjustel.

Vaidlustaja esitab vaidlustamisavalduses läbivalt OÜ Diamond City nimele registreeritud kaubamärgina „GC GetCreative + kuju”. Taotleja vaidleb sellele vastu, kuna vastavalt Patendiameti 21.09.2011 otsusele nr 7/M201000538 on registreeritud tema nimele kaubamärk „kujunduselement + GetCreative + kuju”. Taotleja ei ole kunagi soovinud registreerida vaidlustusavalduses nr 1382 toodud kaubamärki „GC GetCreative + kuju”. Taotleja pole üheski dokumendis märkinud täheühendit „GC”, samuti ei ole see üheselt omistatav „kujunduselemendile”, mille tegelikuks kontseptsiooniks on hoopis „sihik” - „moesihik”. „Sihiku” kui kujunduselemendi osas poolte vahel vaidlus puudub.

Sihiku tegelik kujutis:



Sihiku stiliseeritud versioon:



Taotleja hinnangul on vaidlustaja omavoliliselt ja meelevaldselt tõlgendanud, et kaubamärgis esitatud kuju sümboliseerib täheühendit GC ja lisanud selle sõnaühendile „GetCreative + kuju” justkui osana registreeritud kaubamärgi ametlikust nimetusest. Taotlejale jääb arusaamatuks, kust vaidlustaja selline arvamus pärineb ja millele tugineb. Sellest tulenevalt on vaidlustusavaldus ja selles esitatud põhjendused rajatud valele eeldusele ning lähtub valesest esimest. Samuti on taotleja hinnangul alusetud vaidlustaja esitatud taotlused tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis kaubamärk „GC GetCreative+kuju” (taotlus nr. 201000538) klassi 25 kuuluvate kaupade osas OÜ Diamond City nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades kuna vaidlustaja vaidlustab kaubamärki, millise registreerimist pole taotletud ega millist kaubamärki pole registreeritud.

Taotleja on seisukohal, et registreeritud kaubamärk „kujunduselement + GetCreative + kuju” ei ole identne ega sarnane ühegi varasema kaubamärgiga. Sellest tulenevalt ei esine õiguskaitsset välistavaid asjaolusid ja pole vastuolu KaMS paragrahvis 10 sätetuga.

Taotleja selgitab, et kaubamärk on „kujunduselement+Get Creative+kuju“ ehk siis kujundatud element ja sõnaühendi kujundus ning kaubamärgi rõhuasetus on sõnaühendil ja selles sisalduval sõnumil. Taotleja märgib veel, et kujunduselement üksnes toetab sõnumit ja loob koos sõnaühendiga kujundusliku terviku ning sõnaühend „Get Creative“ tähendab üleskutset loomingulisusele, otsetõlkes „ole loov“, „hakka looma“, mis kuvab otseselt taotleja toodete innovaatilist olemust Eesti rahvusmuustrite kasutamisel (toodeteks on Eesti rahvusmuustris vihmavarjud ja kummikud).

Taotleja kaubamärk moodustab ühtse lahutamatu kontseptuaalse terviku. Taotleja hinnangul puudub kuju ja sõnaühendi eraldi kasutamisel igasugune loogiline ja kontseptuaalne põhjendus ja sisu. Taotleja kaubamärgi sõnaühend ei ole tähelühendina „GC“ kasutusel ning pole kaubamärgina „GC“ registreeritud. Sellest lähtuvalt puudub taotleja arvates igasugune mõte võrrelda tähelühendeid „GC“ ja „GG“ ja seda nii visuaalselt, kontseptuaalselt, semantiliselt kui foneetiliselt.

Taotleja viitab tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 29.03.2012 otsusele nr 1158-o, milles komisjon on asunud seisukohale, et *Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T---81/03, T---82/03, T-- 103/03 Mast-Jägermeister AG v OHIM 2006, p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Üldtunnustatud on põhimõtte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgesti tajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa esimese astme kohus 14.07.2005 otsuses asjas nr T---312/03 rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Eeltoodule tuginedes väidab taotleja, et tema kaubamärgi keskseks ning kõige eristusvõimelisemaks elemendiks on sõnaühend „Get Creative“ ja selle sõnaühendi järgi tunnevad nende tooteid ära ka tarbijad. Väidetavalt esmane, mille järgi tarbija taotleja tooted ära tunneb, pole aga üldse kaubamärk vaid toodete kujunduslik lahendus – Eesti rahvusmuustrid kummikutel ja vihmavarjudel.*

Taotleja arvab, et juhul, kui mõnele tarbijale võib taotleja kaubamärgi osaks olev kujunduselement jätta mulje, justkui oleks tegemist stiliseeritud täheühendiga „GC“, siis ei ole see kuidagi sarnane kaubamärgiga „GG+kuju“. Taotleja märgib veelkord, et ei kasuta kaubamärgi kujunduselementi eraldiseisvalt ning domineerivaks ja pilkupüüdvaks osaks on sõnaühend „Get Creative“. Taotleja hinnangul on kujunduselemendi kujundus juba niivõrd erinev „GG“ kujundusest, sest kasutatud on hoopis erinevat modernset ja selgepiirilist stilistikat, kuid kaubamärk „GG“ on pigem vanaaegne ja romantilist laadi. Kujunduselemendi loomisel on taotleja väitel võetud aluseks kalashnikovi sihik ja mitte tähemärgid ning sõnaühendi „Get Creative“ stilistiline kujundus on taotluslikult erinev kujunduselemendi „sihiku“ stilistikast, et rõhutada tekstiosa olulisust. „Sihik“ kujunduselemendina ei kuulu välja hääldamisele ning seetõttu puudub igasugune loogika nende foneetilisel võrdlemisel.

Taotleja hinnangul ei ole sõnaühend „GetCreative“ ühegi mõeldava parameetri järgi sarnane või veel vähem identne sõnaga „Gucci“, sest sõnaühend „Get Creative“ omab üheselt mõistetavat tähendust ja tegemist on mõistega. Samas on sõna „Gucci“ inimese nimi või seostub osale tarbijaskonnale üksnes käekoti või luksusbrändi üldnimetajaga. Tegu on kontseptuaalselt, semantiliselt, visuaalselt ja foneetiliselt absoluutselt erineva sõna ja sõnaühendiga. Sõnaühend „Get Creative“ koosneb kahest sõnast „Get“ ja „Creative“. „Creative“ kui pikem sõna on ka kandvaks ja silmatorkavamaks pooleks sõnaühendis ja moodustab selle tuumiku. Üksnes esitähete ei saa pidada piisavaks tunnuseks sarnasuse või identsuse tuvastamisel. Samuti ei ole põhjust pidada nii rumalaks ka tarbijat, kes ainuüksi esitähete järgi kaubamärgi samasuse üle otsustaks. Vastasel juhul võiks üldse kõikide hilisemate kaubamärkide puhul keelata esitähena „G“ tähe kasutamise.

Taotleja on oma tooteid turustanud pea kaks aastat ning seda ka otseselt kokku puutudes tarbijatega ning väidab täie kindlusega, et kordagi pole esinenud juhust, et mõni tarbija oleks taotleja kaubamärki ekslikult pidanud Gucci kaubamärgiks. Vaidlustaja väide, et tarbija võib taotleja kaubamärki ekslikult

pidada Gucci kaubamärgiks on taotleja hinnangul paljasõnaline ning pole millegagi tõestatud. Taotleja märgib veel, et nende toodete turg on Eesti Vabariik ja sellel turul nad Gucciga samasse klassi kuuluvate toodetega kuidagi konkureerida ei saa, kuna Gucci ei turusta Eestis klassi nr 25 kuuluvaid tooteid ning selliselt on ka sisuliselt võimatu eksitada tarbijat. Taotleja väidab, et mitmed maailma tuntud luksuslikud kaubamärgid on omavahel üsna sarnased – Gucci „GG“, Giorgio Armani „GA“, Coco Chanel „CC“, Christian Dior „CD“, Dolce & Gabbana „DG“, „DC“. Kuna tegemist on üsna kõrge hinnatasemega luksusbrändidega, siis on nende tarbijad ka kõrge teadlikkusega ostuotsuste tegemisel ning mingil põhjusel neid omavahel segamini ei aja.



Taotleja märgib, et tema kaubamärk „kujunduselement + Get Creative + kuju“ omab vastavalt KaMS §-le 8 õiguskaitset registreeringu alusel. Tulenevalt sama paragrahvi lg-st 2 hakkab registreeritud kaubamärgi suhtes õiguskaitse kehtima kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast ehk käesoleval juhul 2.05.2010a. KaMS § 38 kohaselt kontrollib Patendiamet kaubamärki ekspertiisi käigus KaMS § 9 lõikes 1 ja §-s 10 sätestatu suhtes. Juhul, kui ekspertiisi tulemusena ilmneb kaubamärgi õiguskaitset välistav asjaolu, teatab Patendiamet sellest taotlejale ja annab vähemalt kahekuulise tähtaja selle asjaolu kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks. Kaubamärgi „kujunduselement + Get Creative + kuju“ puhul ei ilmnud ekspertiisi käigus õiguskaitset välistavaid asjaolusid ning kaubamärk registreeriti 21.09.2011 Patendiameti otsusega nr. 7/M201000538. Vastavalt KaMS §-le 39 lg 1 tehakse kaubamärgi registreerimise otsus, kui ekspertiisi käigus ei ilmne ühtegi KaMS § 9 lg 1 või §-s 10 nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu. Taotleja on samuti seisukohal, et ei ilmne ühtegi õiguskaitset välistavat asjaolu – registreeritud kaubamärk „kujunduselement + GetCreative + kuju“ ei ole sarnane, identne või assotsieeruv ühegi varasema kaubamärgiga ning vaidlustamisavalduses esitatud seisukohad seda ka ümber ei lükka.

Kokkuvõtteks märgib taotleja, et vaidlustaja on vaidlustamisavalduse koostamisel lähtunud valest eeldusest ja esemest ning rajanud seetõttu kogu avalduse ebaõigetele infodele, mis ei saa kuidagi viia ka õigete järeldusteni kuna kaubamärk „kujunduselement + Get Creative + kuju“ ei ole visuaalselt, kontseptuaalselt ega foneetiliselt sarnane, identne või assotsieeruv „GG+kuju“ kaubamärgiga.

Lähtudes eelpool öeldust ja TÕAS paragrahvidest 39, 51 ning Euroopa kohtu lahenditest palub taotleja jätta vaidlusavaldus nr 1382 rahuldamata ning jätta kaubamärgi otsus nr M201000538 jõusse.

3) 11.06.2012 esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele, milles märgib alljärgnevat.

Taotleja väitel on vaidlustaja vaidlustanud käesolevas asjas tähise, mida taotleja ei ole kunagi soovinud registreerida. Taotleja viitab, et asjaomaseks taotletavaks kaubamärgiks oleks kaubamärk „kujunduselement + Get Creative + kuju“ (nr. 7/M201000538). Vaidlustaja märgib, et 02.01.2012 vaidlustusavaldusest nähtuvalt ongi vaidlustusavaldus esitatud kaubamärgi „GC Get Creative + kuju“ (taotl. nr. M201000538) registreerimisotsuse vaidlustamiseks. Vaidlustusavalduses on korduvalt esitatud asjaomase kaubamärgi reproduktsioon ning kaubamärkide võrdluses on sellest ka lähtutud. Nimetatust tulenevalt jääb vaidlustaja hinnangul sisutuks taotleja väide, nagu ei oleks taotleja kunagi soovinud vaidlustatud kaubamärgi registreerimist, kuid taotleja OÜ Diamond City on 12.05.2010 esitanud taotluse nimetatud kaubamärgi registreerimiseks ega ole seda kuni tänaseni tagasi võtnud.

Taotleja on oma vastuses tunnistanud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse igakülgne hindamine vastandatud tähiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas peab rajanema neist jäävale tervikmuljele, arvestades eelkõige nende eristavaid ja domineerivaid osi. Domineerivate elementide määratluse juures on taotleja aga asunud seisukohale, et kaubamärgi „GC Get Creative + kuju“

domineeriv element on tähise sõnaline osa „GetCreative“. Taotleja on väitnud, et sõnalise osa domineerivus on üldtunnustatud põhimõtte ning viidanud Euroopa Üldkohtu otsusele T-312/03.

Vaidlustaja leiab, et taotleja seisukoht on ekslik, kuna kaubamärkide sõnaliste osade domineerivus ei ole absoluutne põhimõtte vaid sõltub iga asjaomase kaubamärgi üldmuljest, sealhulgas selle elementide paigutusest. Näiteks taotleja poolt viidatud Euroopa Üldkohtu otsuses T-312/03 on kohus sõnalise osa domineerivuse hindamisel võtnud arvesse asjaolu, et asjaomase kaubamärgi „kujutisosa asub sõnalise osa all, st vähem märgataval kohal.“ Käesolevas asjas vaidlustatava tähise „GC Get Creative + kuju“ puhul on olukord vastupidine, tähise kõige paremini märgatava, keskse elemendi moodustab just tähtede „GC“ stiliseeritud kujutis ning selle all paikneb oluliselt väiksemas ja halvastiloetavas kirjas domineeriva osa täienduse ja lahtikirjutusena mõjuv üleskutse „Get Creative“.

Nimetatule tuginedes jääb vaidlustaja seisukohale, et vaidlustatava tähise „GC Get Creative + kuju“ üldmuljet kõige rohkem mõjutavaks ja seega tähise üldmuljes domineerivaks elemendiks on just tähtede „GC“ stiliseeritud kujutis. Eemaldades vaidlustatavast kaubamärgist sõnadeühendi „Get Creative“, jääb tähise üldmulje üldjoontes muutumatuks:



Sõnalise elemendi „Get Creative“ osas märgib vaidlustaja, et tegemist on üleskutsega, mis koosneb inglise keele baassõnavarasse kuuluvatest sõnadest ja seetõttu on selle tähendus olulisele osale Eesti tarbijatest mõistetav, so tarbijad tajuvad seda asjaomaseid tooteid või neid ostvaid tarbijaid kiitva tähisena tähenduses, et ostes taotleja tähistatud kaupu, näitab tarbija üles oma loominguilisust nõ „hakates loominguiliseks“. „Kiitvate üleskutsete“ osas on ka Euroopa Üldkohus oma praktikas leidnud, et tähised, mis täidavad traditsioonilisest kaubamärgifunktsioonist erinevat ülesannet, on kaubamärgiõiguse mõistes eristusvõimelised üksnes juhul, kui tarbija tajub neid koheselt kaupade ja teenuste ärilist päritolu näitava tähisena, mis eristab ühe tootja kaupu teiste tootjate samaliigilistest kaupadest (vt Euroopa Üldkohtu 03.06.2003 otsus T-122/01, 'Best Buy', para. 20 and 21). Kuna sõnaline osa „Get Creative“ on tarbijatele koheselt mõistetav tavapärase üleskutsena „hakata loominguiliseks“, ei ole nimetatud sõnalise elemendi osas tegemist tähisega, mis eristaks koheselt ühe tootja kaupu teiste tootjate samaliigilistest kaupadest. Vaidlustaja märgib lisaks, et just nõ moekaupade ja nende tarbijaskonna puhul on loominguilisus asjaomaste kaupade oluliseks, iseloomulikuks tunnuseks ja nõnda on ekslik ka taotleja väide nagu lasuks vaidlustatud tähise rõhuasetus sõnaühendil ja selles sisalduval sõnumil.

Eelnimetatud põhjustel jääb vaidlustaja seisukohale, et käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi „GC Get Creative + kuju“ domineeriv element ei ole selle sõnaline osa.

Kaubamärkide võrdluse osas jääb vaidlustaja täielikult varasema juurde. Asjaomased kaubamärgid on üldmuljelt korrapärase, kahest osast koosneva ringi kujuga. Mõlema tähise ringikujuline üldmulje sisaldab sealjuures kujundeid, mida tarbijad võivad tajuda kui alfabeetilisi tähti või kui lihtsalt geomeetrilisi kujundeid. Visuaalselt kompositsioonilt langevad võrreldavad kaubamärgid selle poolest kokku, et mõlemad koosnevad eripäraselt stiliseeritud täheühendist GG või GC, kus esimene täht on kujutatud viisil nagu seda realselt kasutatakse, teine aga ümberpööratud peegelpildis selliselt, et tähis saavutab ringikujulise üldmulje. Vaidlustatava tähise tajumist täheühendina lihtsustab vaidlustatavas tähises sisalduv üleskutse Get Creative, mille algustähtedest kaubamärgi keskne, stiliseeritud täheühend GC koosneb.

Taotleja väide, et vaidlustatava tähise puhul on tegemist sihiku stiliseeritud versiooniga jääb vaidlustajale mõistetamatuks ning kahtlemata eeldab lähtumist kõrgendatud ettekujutusvõimega tarbijaskonnast. Vaidlustaja märgib, et taotleja nimetatud käsitus on otseses vastuolus kaubamärgivõrdluse alusprintsipiiga, mille kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel lähtuda keskmisest tarbijast, kelle tähelepanelikkuse aste ja kujutusvõime on tavapärased. Sellele tuginedes leiab vaidlustaja, et taotleja viidatud väide on asjakohatu ja tuleb jätta tähelepanuta ning käesolevas asjas puudub igasugune alus arvata, et tavatarbija tajuks täheühendist GC koosnevat kaubamärki

rõivaste osas sihikuna. Samuti jäävad kaubamärkide üldmuljetes tahaplaanile taotleja vastuses viidatud stilistilised erisused.

Vaidlustaja juhib tähelepanu asjaolule, et rõivaid, jalatseid ja peakatteid ostetakse üldjuhul asjaomaseid kaupu reaalselt vaadates, neid selga või jalga proovides, tarbija valib toote ja tuvastab selle ärilise päritolu just visuaalselt kaubamärke vaadeldes. Seega ei ole asjaomaste kaubamärkide puhul nende foneetilised erisused sedavõrd olulised, kui seda on asjaomaste kaubamärkide kujunduslike elementide ülesehituslik kokkulangevus. Siiski märgib vaidlustaja, et kaubamärkide kesksed täheühendid GG ja GC on üksteisega ka foneetiliselt väga sarnased ning tarbijad, nähes hilisemal tähisel täiendavat sõnaühendit „Get Creative“, võivad, tuginedes tähiste visuaalsele sarnasusele, ekslikult omistada antud tähenduse ka varasemale, sama ülesehitusega kaubamärgile GG.

Vaidlustaja hinnangule ei saa võrdlusaluseid kaubamärke võrrelda kontseptuaalselt, kuna varasemal tähisel puudub selline sõnaline osa mis annaks kaubamärgile ühese kontseptuaalse tähenduse. Siiski ei ole käesolevas asjas välistatud, et kuna varasemate kaubamärkide puhul on tegemist Guccio Gucci S.p.A. maailmatuntud kaubamärkidega (mida tunnistab ka taotleja oma vastuse 3. lehekülje viimases lõigus), siis on tarbijad teadlikud nende esitlusviisist, tunnevad selle ära ka vaidlustatud tähises ning ekslikult usuvad, et vaidlustatud tähis kuulub varasemate kaubamärkide omaniku kaubamärkide hulka.

Vaidlustaja lisab täiendavalt, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt võib sarnasus ka ühest aspektist kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemise juhul, kui varasem kaubamärk on eriti eristusvõimeline (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C342/97, punkt 28). Käesolevas asjas on varasemad kaubamärgid mainekad ja globaalselt tuntud ning seetõttu eriti eristusvõimelised. Oluline osa tarbijaskonnast teab nii vaidlustusavalduse esitajat kui ka vaidlustusavalduse esitaja käesolevas asjas vastandatavaid kaubamärke, sealhulgas nende kaubamärkide ülesehitust. Seega esineb vaidlustaja hinnangul vastandatavate kaubamärkide osas eriti suur äravahetamise tõenäosuse oht.

Esitatule tuginedes jääb vaidlustaja seisukohale, et kuna käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on üldmuljelt sarnased ning vastandatavate kaubamärkide kaubad on identsed, esineb vastandatud kaubamärkide vahel äravahetamise tõenäosus, s.t esineb tõenäosus, et tarbijad vahetavad vaidlustatud tähise ära varasemate tuntud ja mainekate kaubamärkidega (otseste äravahetamise tõenäosus) ja/või seostavad nende omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Seega on Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud tähis „GC Get Creative + kuju“ klassi 25 kuuluvate kaupade osas OÜ Diamond City nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätetstatuga.

Eeltoodust tulenevalt jääb vaidlustajale mõistetamatuks ja sisutühjaks ka taotleja väide nagu üritaks vaidlustusavalduse esitaja monopoliseerida G tähe kasutamist. Vaidlustatava tähise keskne kujunduslik element „GC kuju“ kordab olulisel määral varasemaid registreeritud kaubamärke „GG + kuju“, olles nendega äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv. Samuti peab vaidlustaja ekslikuks taotleja seisukohta nagu ei saaks asjaomaste kaubamärkide vahel äravahetamise ohtu tekkida, kuna vaidlustusavalduse esitaja ei turusta Eestis klassi 25 kuuluvaid tooteid. Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse tuvastamisel on tegemist õigusliku hinnangu andmistega sellele, kas hilisem tähis rikub varasemast kaubamärgist tulenevat ainuõigust. Kooskõlas KaMS § 12 lg 1 p-s 2 ja lg 3 p-s 2 sätetstatuga määrab varasema kaubamärgi ainuõiguse ulatuse ühest küljest ära registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon ning teisest küljest registrisse kantud kaupade ja teenuste loetelu. Käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide reproduktsioonid on märkimisväärselt sarnased ning kõik asjaomased kaubamärgid katavad klassi 25 kuuluvaid kaupu.

Lisaks sellele märgib vaidlustaja, et vaidlustusavalduse esitajal on esinduskauplused 20-s Euroopa Liidu liikmesriigis, samuti Šveitsis, Venemaal ja Ukrainas. Samuti turustavad GUCCI kaupu frantsiisivõtjad oma erinevates kauplustes, sealhulgas Eestis. Asjaomased kaubamärgid on üldtuntud ja mainekad.

Vaidlustaja hinnangul teavad Eesti tarbijad Guccio Gucci S.p.A. kaubamärke, seostades neid eelkõige luksuslikkuse ja väga kõrge kvaliteedi ja mainega.

Tulenevalt vaidlustatud tähise „GC Get Creative + kuju“ samasugusest ülesehitusest ja sarnasest üldmuljest varasemate mainekate kaubamärkidega, esineb vaidlustaja arvates käesolevas asjas reaalne oht, et hilisem tähis hakkab identsete kaupade osas ebaõiglaselt ära kasutama ja kahjustama varasemate

kaubamärkide eristusvõimet ja mainet, so esineb reaalne oht, et tarbijad kannavad varasemate kaubamärkide tugeva maine üle taotleja toodetele ning taotleja saab vaidlustusavalduse esitaja investeeringute arvelt ebaõiglast tulu. Samuti esineb käesolevas asjas reaalne oht, et taotleja tooted hakkavad kahjustama vaidlustaja varasemate kaubamärkide eksklusiivset mainet, kuna nende kvaliteet ei pruugi vastata Gucci standarditele. Nimetatule tuginedes leiab vaidlustaja, et vaidlustatud tähise „GC Get Creative + kuju” osas esineb ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Vaidlustaja hinnangul on kõigest käesolevas asjas esitatust nähtuvalt vaidlustatud tähis „GC Get Creative + kuju” äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasemate, tuntud ja mainekate „GG + kuju” kaubamärkidega, mis on registreeritud samade kaupade osas. Samuti esineb käesolevas asjas suur tõenäosus, et vaidlustatud tähise hakkab ära kasutama ja kahjustama varasemate kaubamärkide mainet ja eristusvõimet. Seetõttu leiab vaidlustaja, et vaidlustatud tähise „GC Get Creative + kuju” osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud.

4) 24.09.2012 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi täielikult oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ja palus vaidlustusavalduse rahuldada.

5) 25.10.2012 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemate seisukohtade juurde ning palus jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ning Patendiameti otsus jõusse.

6) 10.01.2013 alustas komisjon asjas 1382 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab järgmist.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „GC Get Creative + kuju” registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3.

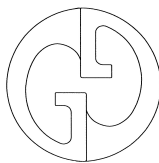
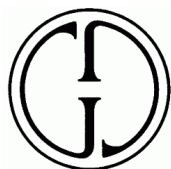
KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud ja temale kuuluvad kaubamärgid GG + kuju (reg nr 13368) ja GG + kuju (CTM nr 008810971) on varasemad vaidlustatud kaubamärgi suhtes. Samuti puudub vaidlus selles, et vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kaubad ja teenused on identsed.

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on registrisse või Büroo rahvusvahelisesse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Antud asjas võrreldavad kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja varasemad kaubamärgid

Taotleja kaubamärk



Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb arvestada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist juhul, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtjad. Kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele avalikkusel tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada, et mida sarnasemad on

võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Peale selle on segiajamise oht seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem märk.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks eristusvõimeliseks elemendiks on tähise *Get Creative* juurde kuuluv kujunduslik element, kuivõrd see on esitatud selgelt esilekerkivana võrreldes tähise all oleva kaldkirjas tekstiga. Taotleja poolt viidatud komisjoni 29.03.2012 otsus nr 1158-o ning Euroopa Kohtu 14.07.2005 otsus nr T-312/03 ei ole asjakohased, kuivõrd nendes kaasustes oli vaatluse all olevate märkide domineerivaks elemendiks sõnaline osa ning samas kujunduslikule elemendile ei saanud antud asjades omistada mingit foneetilist tähendust.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et visuaalselt langevad vaidlustaja varasemad kaubamärgid ja taotleja kaubamärgi kujunduslik element kokku selle poolest, et kõik nad moodustavad ringi ning sisaldavad kujundeid, mida tarbijad sõltuvalt nende tähelepanelikkuse astmest ja fantaasiast võivad tajuda kui alfabeetilisi tähti või kui lihtsalt geomeetrilisi kujundeid.

Ka nõustub komisjon vaidlustajaga selles, et nii varasemad kui vaidlustatava kaubamärgi kujunduslik element sisaldavad eripäraselt stiliseeritud täheühendeid *GG* ja *GC*, kus esimene täht on kujutatud viisil, nagu seda reaalselt kasutatakse, teine aga ümberpööratud peegelpildis selliselt, et tähis saavutab ringikujulise üldmulje. Vaidlustatud märgi tähise tajumist täheühendina lihtsustab vaidlustatavas tähises sisalduv sõnaline osa *Get Creative*, mille suurtest algustähtedest kaubamärgi stiliseeritud täheühend *GC* koosneb.

Komisjon ei nõustu taotlejaga, et kaubamärgi pilkupüüdvaks osaks on sõnaühend *Get Creative*, kuna see on võrreldes kujundusliku elemendiga oluliselt vähem esiletorkav. Lisaks peab komisjon vajalikuks märkida, et keskmine tarbija ei suuda kaubamärgi kujunduslikus elemendis näha sihiku kuju, mida taotleja väidab sellel olevat, kuna tähis erineb sihikust olulisel määral. Isegi, kui osa tarbijatest tajuks kujunduslikku elementi taotleja viidatud sihikuna, siis see ei lükka ümber apellatsioonikomisjoni eelnevaid järeldusi tähise põhjal tekkida võivast teistsugusest üldmuljest. Komisjoni hinnangul ei ole vaidlustatava kaubamärgi sõnaline osa iseseisvalt eristusvõimeline, vaid on antud kaubamärgi kaupade ja teenuste osas kirjeldav nagu ka taotleja ise tegelikult oma seisukohtades sedastab ning komisjon ei pea vajalikuks seda täiendavalt selgitada.

Foneetilise võrdluse juures lähtub komisjon võrreldavate märkide eristusvõimelistest osadest, milledeks käesolevas asjas on stiliseeritud täheühendid *GG* või *GC*. Komisjon mõonab, et kõik tarbijad ei pruugi neid tähiseid foneetiliselt väljendada, vaid tajuvad neid kui kujundelemente ning viimasel juhul on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus veel suurem. Seega ei ole võrreldavate märkide foneetiline võrdlus sedavõrd oluline kuni nende võrdluse visuaalne külge. Samas, kui tajuda tähiseid kui täheühendeid, on need foneetiliselt sarnased ning tarbija võib neid mõista kui ühelt ettevõtjalt pärinevaid märke.

Kontseptuaalselt ei saa märke võrrelda, kuna varasematel tähistel puudub selline sõnaline osa, mis annaks kaubamärgile ühese kontseptuaalse tähenduse.

Komisjon, analüüsinud võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi elemente, leiab, et märgid on üldmuljelt sarnased. Tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab 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. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Komisjon ei pea põhjendatuks taotleja seisukohta, et kuna nende toodete turg piirneb Eesti Vabariigiga ja Eestis ei müüda klassi 25 kuuluvaid Gucci tooteid, siis ei saa tarbijat eksitada. Kaubamärgi õiguskaitse aluseks on siiski vastavalt KaMS §-le 12 registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon ning kaupade ja teenuste loetelu ning vastavalt sellele kaubamärke hinnatakse, võrreldakse ning nendele õiguskaitse tagatakse.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast

tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et Guccio Gucci S.p.A. kaubamärgid on tuntud üle maailma, sealhulgas Eestis ning et vaidlustaja tähised on kõrge mainega tuntud kaubamärgid, mida seostatakse eelkõige luksuslikkuse ja kõrge kvaliteediga.

Põhjendatud on vaidlustaja seisukoht, et tulenevalt tähiste sarnasusest võivad tarbijad vaidlustatud tähises ära vahetada varasemad kõrge mainega kaubamärgid ning hilisem tähis hakkab samaliigiliste kaupade osas ebaõiglaselt ära kasutama ja kahjustama varasema kaubamärgi eristusvõimet ja mainet ehk esineb reaalne oht, et tarbijad kannavad varasemate märkide maine üle taotleja toodetele.

Kuna komisjon tuvastas, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased, eriti arvestades asjaolu, et varasemad märgid on kõrge eristusvõimega, ning võrreldavate kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud on identsed, siis on võrreldavad märgid äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p-d 2 ja 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "Get Creative + kuju" (taotl nr M201000538) registreerimise kohta OÜ Diamond City nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni 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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

M. Tähepõld

T. Kalmet

P. Lello