

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1456-o

Tallinn 26. november 2013. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku TOD'S S.P.A. (aadress: Via Filippo Della Valle, 1 I-63811 Sant'Elpidio a Mare (FM), IT), keda esindab patendivolnik Linnar Puusepp, vaidlustusavalduse DUHOVA ALLA VLADIMIROVNA rahvusvahelisele kaubamärgile TODES (nr 1086487) õiguskaitse andmise osas klassides 3, 9 ja 35.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1456 all ja eelmenetlejaks määrati Kerli Tillberg.

Menetluse käik ja asjaolud

01.04.2013 esitas TOD'S S.P.A (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavalduse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) rahvusvahelise kaubamärgi TODES registreerimise (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2013) vastu DUHOVA ALLA VLADIMIROVNA (edaspidi taotleja) nimele. Taotlejat esindab menetluses patendivolnik Juta-Maris Uustalu.

Vaidlustatud kaubamärgile TODES on taotletud õiguskaitset Eestis muu hulgas järgmistele kaupadele: klassis 3 – *perfumery; perfumes; toilet water; eau de Cologne; cosmetics; cosmetic preparations for skin care; cosmetic preparations for eyelashes; hair colorants; cosmetic preparations for slimming purposes; hair lotions; after shave lotions; sunscreen preparations; toiletries; soap; shampoos; deodorants for personal use; hair spray; tissues impregnated with cosmetic lotions* (tõlge: parfümeeriatooted; parfüümid; tualettveed; Kölni vesi; kosmeetika; kosmeetikatooted nahahoolduseks; kosmeetikatooted ripsmetele; juuksevärvid; kosmeetikatooted salenemiseks; juukseveed; habemeajamisjärgsed näoveed; päikesekaitsevahendid; tualett-tarbed; seep; šampoonid; deodorandid isiklikuks kasutamiseks; aerosoolid juustele; kosmeetiliste vedelikega immutatud salvrätikud);

klassis 9 – *magnetic data media; optical data media; video cassettes; floppy discs; discs, magnetic; optical discs; sound recording discs; compact discs (audio-video); digital disc drives; compact discs (read-only memory); videotapes.* (tõlge: magnetilised infokandjad; optilised infokandjad; videokassetid; flopikettad; magnetilised kettad; optilised kettad; heli salvestamiseks mõeldud kettad; kompaktkettad (audio-video); digitaalsed kettaseadmed; kompaktkettad (ainult lugemiseks mõeldud mälu); videolindid);

klassis 35 – *advertising; television advertising; radio advertising; conducting interactive advertising on a computer network; publication of publicity text; dissemination of advertising matter; rental of advertising space; shop window dressing; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; modelling for advertising or sales promotion.* (tõlge: reklaam; telereklaam; raadioreklaam; interaktiivne reklaam arvutivõrgus; tekstide avaldamine; reklaammaterjalide levitamine; reklaampinna rentimine; poe vaateakende kujundamine; näituste korraldamine kaubanduslikel ja reklaami eesmärkidel; messide korraldamine kaubanduslikel ja reklaami eesmärkidel; modelliteenused reklaami ja müügiedendamise eesmärkidel).

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

Vaidlustajale kuuluvad muuhulgas järgmised varasemad Euroopa Liidu kaubamärgid:

TOD'S (reg nr 000407031, 14.11.1996) klassis 9 – *spectacles; spectacles-frames; parts and fitting for spectacles, such as bars, frontlets, hingers, nose-clips, lenses, strings, articles for cleaning spectacles and lenses.* (tõlge: prillid; prilliraamid; prillide osad nagu latid, laubahted, hinged, ninanäpitsad, läätsed, stringid; vahendid prillide ja läätsede puhastamiseks).



(reg nr 009184862, 17.06.2010) klassis 9 – *spectacles, sunglasses, spectacle lenses and frames contact lenses, optical lenses, magnifying glasses, spectacle cases, chains and cords, parts and fittings for all the aforesaid goods; covers of leather for digital music players, mobile telephones, DVDs, CDs, computer cables, apparatus for the reproduction of sound, palm-top computers, electronic personal organisers, television cameras and cameras.* (tõlge: prillid, päikesepillid, prilliklaasid ja – raamid, kontaktläätsed, optilised läätsed, suurendusklaasid, prillikarbid, ketid ja paelad, eelnimetatud kaupade osad; nahast vutlarid digitaalsetele muusikamängijatele, mobiiltelefonidele, DVD-le, CD-le, arvutikaablitele, heli taasesitavatele aparaatidele, pihuarvutitele, elektroonilistele ajaplaneerijatele, telekaameratele ja kaameratele).



(reg nr 004208377, 20.12.2004) klassis 3 – *perfumery, cosmetics, in particular perfumes, eaux de cologne, after-shave lotions, colorants, personal deodorants and deodorisers, essential oils for personal use, soaps, shaving soaps, hair care preparations, dentifrices, preparations for laundry use, in particular detergents for bleaching and cleaning purposes* (tõlge: parfümeeriatooted, kosmeetika, eriti parfüümid, Kölni vesi, habemeajamisjärgsed veed, värvid, deodorandid isiklikuks kasutamiseks, eeterlikud õlid isiklikuks kasutamiseks, seebid, seebid habemeajamiseks, juuksehooldusvahendid, hambapulbrid ja pastad, pesupesemisvahendid, eriti vahendid valgendamiseks ja puhastamiseks); klassis 9 – *spectacles, sunglasses, lenses and frames for spectacles and sunglasses, contact lenses, optical lenses, magnifying glasses (optics), parts and fittings for the aforesaid included in class 9* (tõlge: prillid, päikesepillid, prillide ja päikesepillide klaasid ja raamid, kontaktläätsed, optilised läätsed, suurendusklaasid (optilised), eelnimetatud kaupade osad, mis kuuluvad klassi 9).



(reg nr 004295531, 17.02.2005) klassis 35 – *bringing together, for the benefit of others and for selling purposes, of perfumery and cosmetics, clothing, footwear and headgear and accessories therefor in addition to spectacles and goods of leather* (tõlge: lisaks prillidele ja nahast valmistatud toodetele ka parfümeeriatoodete ja kosmeetika, riiete, jalatsite ja peakatete ning nende aksessuaaride esitlemine kolmandate isikute tarvis ja müümise eesmärgil).

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud tähise TODES registreerimine taotleja nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt *ei saa õiguskaitsset 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.

Vaidlustusavalduses märgitakse, et äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus asjas 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 (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus asjas C-251/95 SABEL, punkt 23).

Samuti on Euroopa Kohus sedastanud, et vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses sellisel, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus asjas C-39/97 CANON, punkt 17).

Vaidlustaja märgib, et varasemate kaubamärkide kõige domineerivam ja eristusvõimelisem osa on nende keskne sõnaline element TOD'S. Tegemist on vaidlustaja ärinime ja maineka kaubamärgiga. Vaid varasemas kaubamärgis TOD'S T PROJECT+kuju sisaldub tähise keskosas ka lövi pea kujutis. Vaidlusaluse kaubamärgi ainsaks elemendiks on sõna TODES. Visuaalselt kordab vaidlustatav tähis TODES peaaegu täielikult varasemate kaubamärkide eristavat elementi TOD'S. Kuna vaidlustatud tähisel puuduvad ka eristusvõimelised kujunduslikud elemendid, on asjaomased kaubamärgid visuaalselt väga sarnased.

Foneetilisest aspektist tuleb võrrelda kaubamärkide foneetiliselt väljendatavaid, s.o sõnalisi elemente, mis käesolevas asjas moodustavad ka asjaomaste kaubamärkide kõige eristusvõimelisema osa. Võrdlusalused kaubamärgid häälduvad vastavalt *to'ds* vs *to'des*.

Hääldamisel on rõhutatud just tähiste kokkulangevad algusosad ning koheselt tajutavad on ka nende identsed lõputähed. Ühetäheline erinevus vaidlustatava tähise eelviimases tähes võib jääda hääldamisel tahaplaanile ega muuda antud kaubamärgi kõlalist üldmuljet varasemate kaubamärkide hääldusest piisavalt erinevaks. Vaidlustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased.

Võrreldes kaubamärke kontseptuaalsest aspektist, märgib vaidlustaja, et kontseptuaalse võrdluse puhul lähtutakse kujutluspiltidest, mis tarbijatel kaubamärke nähes tekib. Käesolevas asjas vastandatavatel kaubamärkidel puudub üldlevinud tähendus, mida Eesti keskmine tarbija teaks. Seetõttu tajuvad tarbijad nii varasemaid kaubamärke kui ka vaidlustatud tähist võõrapäraste nimede või sõnadena. Seega puudub vaidlustatud tähisel tähendus, mis aitaks tarbijatel seda varasematest kaubamärkidest eristada.

Kaupade ja teenuste võrdluse osas viitab vaidlustaja Riigikohtu 03.10.2007 tsiviilasjas nr 3-2-1-86-07 tehtud otsusele, kus selgitatakse, et *„teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks.“*

Vaidlustaja märgib, et käesolevas asjas on võrdlusalused kaubamärgid visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnased, mistõttu peaksid vaidlustatava tähise kaubad ja teenused olema kaubamärkide

äravahetamise tõenäosuse välistamiseks täielikult erinevad varasemate kaubamärkide kaupadest ja teenustest. Paraku see nii ei ole, vaidlustatavat tähist taotletakse kaupade ja teenuste osas, mis on klassides 3, 9 ja 35 identsed ja samaliigilised varasemate kaubamärkide kaupade ja teenustega.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärgi esmaseks funktsiooniks tagada tarbijatele turustatavate kaupade päritolu selliselt, et tarbijal oleks võimalik ilma igasuguse eksimise võimaluseta eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teise ettevõtja kaupadest või teenustest (CANON, punkt 28). Vaidlusalune tähis nendele kriteeriumitele ei vasta.

Arvestades võrreldavate kaubamärkide foneetilist ja visuaalset sarnasust ning vaidlustatud kaubamärgi kaupade ja teenuste identsust ja samaliigilisust varasemate kaubamärkide kaupade ja teenustega, esineb reaalne oht, et tarbijad, nähes turusituatsioonis kaubamärki TODÉS vahetavad selle ära varasemate mainekate TOD'S kaubamärkidega. Vaidlustaja hinnangul ei ole vastandavate kaubamärkide üksikud erinevused piisavad välistamiseks antud kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosuse tarbijate poolt identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste puhul. Seega, on vaidlustaja seisukohal, et tähise TODÉS osas esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Vaidlustaja leiab, et vaidlusalune registreerimisotsus on ka vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, 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.*

Vaidlustaja selgitab, et TOD'S kaubamärkide puhul on tegemist luksusbrändiga, mis sai alguse juba 1920-ndatel aastatel Itaalias. 1970-ndatel siseneti lisaks Euroopa turule ka Ameerika Ühendriikidesse. Asjaomased tooted on käsitsi valmistatud ja väga kõrge kvaliteediga. Alates 1980-ndatest aastatest on kaubamärkide ümber loodud ka nõ „TOD'S“ elustiil, mis oluliselt tõstis kaubamärkide globaalset tuntust ja edukust. Täna on kaubamärgiomanikul suur hulk kaupluseid kõikjal maailmas. Euroopas turustatakse vaidlustaja tooteid Belgias, Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Itaalias, Luksemburgis, Hollandis, Portugalis, Venemaal, Hispaanias, Šveitsis, Inglismaal jne. Läbi e-kaubanduse on need kättesaadavad ka Eesti luksuskaupade tarbijaskonnale, kes on kahtlemata nõ bränditeadlikum kui tavatarbija. TOD'S tootevalik hõlmab kingi, kotte, aksessuaare, prille, nahktooteid. Kaupade kõrget kvaliteeti ilmestab ka asjaolu, et koostööd tehakse ka kaubamärgi FERRARI omanikuga (tooted, mis kannavad kõrvuti kaubamärke TOD'S ja FERRARI).

Tulenevalt vaidlustatud tähise sarnasustest varasemate mainekate kaubamärkidega, tunnevad tarbijad vaidlustatud tähises ära varasemad kaubamärgid, mistõttu esineb käesolevas asjas reaalne oht, et vaidlustatud tähis kasutab nii identsete, samaliigiliste kui ka eriliigiliste kaupade ja teenuste osas ebaõiglaselt ära ja kahjustab varasemate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet, so esineb reaalne oht, et tarbijad kannavad varasemate kaubamärkide tuntuse ja maine üle taotleja kaupadele ja teenustele ning taotleja saab vaidlustaja investeringute arvelt ebaõiglast tulu. Seega leiab vaidlustaja, et kaubamärgi TODÉS osas esineb ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Kõigile eeltoodule viidates palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus anda õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile TODÉS (nr 1086487) klassides 3, 9 ja 35 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükk Eesti Kaubamärgilehest nr 2/2013, väljatrükkid varasemate kaubamärkide registreeringutest, volikiri.

25.07.2013 esitas taotleja seisukohad vaidlustusavalduse kohta, milles ei nõustu vaidlustusavaldusega ning leiab järgmist.

Selleks, et kaubamärgi registreerimine oleks vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga, peavad olema täidetud järgmised tingimused: a) kaubamärk peab olema identne või sarnane varasema kaubamärgiga; b) võrreldavad kaubamärgid peavad olema identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks; c) peab olema tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Erinevalt vaidlustajast leiab taotleja, et kaubamärk TODES ei ole äravahetamiseni sarnane kaubamärkidega TOD'S+kuju sõnalise osaga. Kaubamärkidel TODES ja TOD'S+kuju visuaalses võrdluses on tähiste pikkused peaaegu võrdsed (5 ja 4 tähte) ja tähistel on identne algusosa TOD ja lõputäht S. Kuid eesti keeles nende sõnade hääldamine ei ole identne. Samas peab märkima, et sõnade TODES ja TOD'S tähendused on erinevad. VIKIPEEDIA sõnastiku järgi tähendab sõna TODES „element paarissõidus iluuisutamises“. Sõna TOD on tuletatud nimest TEODOR. Ülakoma ja täht S tähendab omastavat käänet ning kuuluvust TOD-ile.

Taotleja leiab, et kuigi kaubamärgid TODES ja TOD'S+kuju on algus- ja lõpuosas kokkulangevad, muudavad nende tähiste foneetilised ja semantilised erinevused need kaubamärgid teineteisest eristuvateks.

Vaidlustaja kaubamärgid TOD'S+kuju on varasemad kui taotleja kaubamärk, kuid taotlejal ei ole tekkinud vajadust taotleda oma kaubamärgi registreerimiseks vaidlustajalt kirjalikku luba.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et kõik taotleja kaubamärgiga TODES tähistatavad kaubad on identsed ja/või samaliigilised vaidlustaja kaubamärkidega TOD'S+kuju kaitstud kaupadega.

Iga vaidlustaja kaubamärk on registreeritud erinevates klassides (3, 9 ja 35), kuid kõik klassides märgitud kaubad ei ole identsed või samaliigilised.

Kuna vaidlustusavaldus põhineb väidetavale sarnasusele vaidlustaja ja taotleja kaubamärkides ning kaupade identsusele ja samaliigilisusele, siis ülaltoodud kaubamärkide võrdlusest ilmneb, et kaubamärgid TODES ja TOD'S+kuju ning TOD'S PROJECT+kuju on piisavalt erinevad ja puudub tõenäosus nende äravahetamiseks tarbija poolt.

Taotleja palub vaidlustusavaldus rahuldamata jätta ja rahvusvahelise kaubamärgi TODES (nr 1086487) registreerimine jõusse jätta.

Taotleja seisukohtadele on lisatud volikiri, väljatrükkid Ühenduse kaubamärkide andmebaasist, Patendiameti kaubamärkide andmebaasist, väljatrükk Vikipeedia sõnastikust, Patendiameti 13.12.2012 otsus nr 7/R201101118.

02.09.2013 tegi apellatsioonikomisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad.

03.10.2013 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles teatab, et jääb täielikult oma vaidlustusavalduse juurde ning palub see rahuldada. Lisaks selgitab vaidlustaja taotleja argumentide valguses, et vaidlustaja ei ole väitnud, et võrreldavate tähiste hääldus on identne. Vaidlustaja on leidnud, et asjaomased tähised on foneetiliselt väga sarnased, kuna nende hääldamisel rõhutatakse just nende kokkulangevat algusosa ning koheselt tajutavad on ka nende identsed lõputähed.

Ühetäheline erinevus vaidlustatava tähise eelviimasel tähel võib jääda hääldamisel tahaplaanile ega muuda antud kaubamärgi kõlalist üldmuljet varasemate kaubamärkide hääldusest piisavalt erinevaks. Seda eriti olukorras, kus tarbijatel ei ole üldiselt võimalust võrrelda kaubamärke vahetult ning ostuotsuste tegemisel tuginetakse oma mälu piltidele varem nähtud/kuuldud kaubamärkidest. Nimetatut ei ole eitanud ka taotleja.

Kaubamärkide kontseptuaalse võrdluse osas märgib vaidlustaja, et taotleja ei ole viidanud asjaoludele, mis annaksid alust arvata, et Eesti keskmine tarbija teab vaidlustatud tähise TODES tähendust „*elemendina iluuisutamise paarisõidus*“. Taotleja vastusele lisatud venekeelsel väljatrüki puudub igasugune seos Eesti- ja Eesti tarbijatega, see puudutab kirillitsas esitatud sõna „Todes“, mitte aga ladina tähtedes tähist TODES nagu seda käesolevas asjas taotletakse. Sisestades vaidlustatud tähise otsingumootoris Google, saame vastusena viiteid, kus sõna TODES kasutatakse kas nimena või siis saksa keeles vormis „...des Todes“, mis tähendab surmale kuuluvust vms. Vaidlustaja leiab, et tegemist ei ole ei vene keele ega ka saksa keele baassõnavarasse kuuluva sõnaga, mistõttu ei ole tõenäoline, et Eesti keskmine tarbija teaks selle sõna võimalikke tähendusi. Seetõttu jääb vaidlustaja seisukohale, et Eesti tarbijad tajuvad nii varasemaid TOD'S kaubamärke, kui ka vaidlustatud tähist TODES võõrapäraste nimede või väljamõeldud sõnadena.

Seega, eeltoodust nähtuvalt on käesolevas asjas vaidlustatud tähis TODES varasemate kaubamärkidega visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnane ning sellel puudub Eesti tarbijale teadaolev tähendus, mis võimaldaks tarbijal seda varasematest kaubamärkidest ka kontseptuaalsest aspektist eristada.

Vaidlustaja vaidlustas kaubamärgi TODES registreerimise taotleja nimele muuhulgas ka KaMS § 10 lg 1 p-i 3 alusel. Viidates analoogia korras tsiviilkohtumenetlusele, kus pooltel on TsMS § 5 lõikes 2 sätestatu kohaselt võrdne õigus ja võimalus oma nõuet põhjendada ja vastaspoole esitatu ümber lükata või sellele vastu vaielda, näeb ka tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg 2 ette, et kirjalikud seisukohad peavad olema põhjendatud. Vaidlustaja juhib tähelepanu, et taotleja ei ole oma 25.07.2013 esitatud vastuses vaidlustusavaldusega nõustunud, kuid on jätnud esitamata vastuväited vaidlustatud kaubamärgi TODES suhtes esineva KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu osas. Tuginedes TsMS § 231 lõikele 4, mille kohaselt eeldatakse vastaspoole omaksvõttu, kuni vastaspool ei vaidlusta faktilise asjaolu kohta esitatud väidet selgesõnaliselt ja vaidlustamise tahe ei ilmne ka poole muudest avaldustest, leiab vaidlustaja, et taotleja on käesolevas asjas omaks võtnud kõik faktilised asjaolud, millele vaidlustusavalduse esitaja on nimetatud õiguskaitset välistava asjaolu osas tuginenud.

28.10.2013 esitas taotleja asjas lõplikud seisukohad, milles märgib, et ei ole nõus vaidlustaja lõplike seisukohtadega.

Taotleja ei nõustu, et vaidlustaja varasemate kaubamärkide keskseks ja domineerivaimaks elemendiks on sõna TOD'S, mida taotleja kaubamärk TODES peaaegu täielikult kordab. Eesti keele grammatika kohaselt on taotleja kaubamärk TODES kahesilbiline sõna, vaidlustaja kaubamärk aga ühesilbiline sõna. Eesti keeles kasutatakse ülakoma ühesilbiliste võõrnimede kirja pildis käänamisel, antud juhul tähendab ülakoma ja täht S omastavat käänet ja kuuluvust TOD-ile ning visuaalselt võib tarbija tõlgendada tähist kui TOD. Eesti keeles on sõna hääldamisel rõhk esimesel silbil, seega sõnade TOD'S hääldumine on erinev.

Taotleja leiab, et Eesti tarbija on teadlik tähise TODES tähendusest. Selle terminiga on Eesti tarbija kursis juba 1960-ndatest aastatest, kui Eesti Televisioon kandis üle kõik üleliidulised, maailma ja olümpiamängude iluuisutamise võistlused, mille vastu huvi Eestis oli tohutu. Samuti kannab ETV üle iluuisutamise võistlusi praegu, kus reporterid koos iluuisutamise spetsialistidega selgitavad võistluse

käigus iga võistleja poolt sooritatud elementi, kusjuures terminit „todes“ kasutatakse sageli kui kohustuslikku elementi võistlejate kavas.

Taotleja lisab, et sisestades tähise TODES otsingumootoris Google, saame kohe vastused taotleja, Alla Duhova, tantsukooli „TODES“ kohta, samuti Todes tantsukooli Tallinna Stuudio kohta (koduleht www.todes.ee) Tantsukoolis Todes õpetatakse estraadi-, showtantsu ja balletti ja selles koolis õpivad nii lapsed kui täiskasvanud. Seega on tähisel TODES Eestis ja Eesti tarbijatega otsene seos ja Eesti tarbija teab selle sõna tähendust.

Vaidlustaja on olnud seisukohal, et TOD'S kaubamärkide puhul on tegemist luksusbrändiga, mille tooted on kättesaadavad läbi e-kaubanduse ka Eesti tarbijaskonnale. Taotleja märgib, et põhilised e-kaubamärjad ilu ja parfümeeria valdkonnas on Buybody.eu, Hansashop.ee, MyLook.ee, HairStore.ee, BaltiBeauty.eu, MAAILM.com. Nende poodide puhul TOD'S parfümeeriatooteid ei ole tellitud ning osta neid ei ole võimalik, seega on TOD'S kaubad klassis 3 Eesti tarbijaskonnale kättesaamatud, st Eesti tarbijal ei ole võimalust neid tooteid segi ajada. Puudub reaalne oht, et tarbijad nähes kaubamarki TODES, vahetavad ära selle varasemate TOD'S kaubamärkidega.

Vaidlustaja on märkinud, et kaubamärgiga TOD'S tähistatud tootevalik hõlmab parfümeeriatooteid, kingi, kotte, aksessuaare, prille, nahktooteid, millel on kõrge kvaliteet. Vaidlustaja on arvamusel, et tarbijad tunnevad tähises TODES ära varasemad mainekad kaubamärgid ja seostavad neid ning esineb reaalne oht, et tähis TODES kasutab nii identsete, samaliigiliste kui ka eriliigiliste kaupade ja teenuste osas ebaõiglaselt ära ja kahjustab varasemate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet, s.o esineb reaalne oht, et tarbijad kannavad varasemate kaubamärkide tuntuse ja maine üle taotleja kaupadele ja teenustele ning taotleja saab vaidlustaja investeeringute arvelt ebaõiglast tulu.

Taotleja märgib, et kuna TOD'S kaubamärkide puhul on tegemist luksuskaupadega, siis materiaalselt on nende kättesaadavus alla 7%-le Eesti tarbijatest. Kuna Eestis huvi TOD'S toodete vastu on madal, siis ei ole tegemist valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga. Seega vaidlustaja seisukoht, et hilisema kaubamärgiga TODES võidakse kasutada ära ebaausalt või kahjustada varasema kaubamärgi TOD'S mainet või eristusvõimet, ei pea paika.

Taotleja palub vaidlustusavaldus rahuldamata jätta.

07.11.2013 alustas komisjon asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud menetluse jooksul esitatud argumente ja tõendeid kogumis ning vastastikusel seoses, leidis, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendiamet on otsustanud anda Eestis õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile TODES (nr 1086487) klassides 3, 9, 35 ja 41 märgitud kaupade ja teenuste suhtes. Vaidlustaja on vaidlustanud nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmise klassides 3, 9 ja 35 märgitud kaupade ja teenuste suhtes.

Vaidlustaja peab kaubamärgi TODES registreerimise otsust vastuolus olevaks KaMS § 10 lg 1 p-ga 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.*

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritakse riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Komisjon hindas vastandatud kaubamärke võttes arvesse kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust tuginedes üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente ning nende mõju kaubamärkidele kui tervikutele.

Taotleja on registreerimiseks esitanud sõnalise tähise TODES. Vaidlustaja nimele on registreeritud varasemad kaubamärgid, mille keskseks elemendiks on tähis TOD´S. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et sõnaline element TOD´S on tema kaubamärkides domineerivaim ja eristusvõimelisim osa, mis tarbijate mällu talletub ja mille järgi tarbija orienteerub oma ostuvalikuid tehes. Kaubamärk TOD´S on sõnalise tähisena registreeritud kaupadele klassis 9 (reg nr 000407031), klassi 3 ja 35 kaupade ja teenuste osas on registreeritud tähis TOD´S kujundatuna, asetsedes illustreeritud ovaali sees. Komisjoni hinnangul on vastandatud kaubamärgid visuaalselt ja foneetiliselt sedavõrd sarnased, et on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi TODES assotsieerumine varasemate kaubamärkidega TOD´S. Nende tähiste meeldejäävaimaks osaks on algusosa ´TOD´. Asjaolu, et erinevalt varasematest tähistest esineb registreerimiseks esitatud tähises ka täht ´E´, ei ole piisav erinevus vältimaks nende tähiste segiajamist ja assotsieerumist. Samadel asjaoludel sarnanevad võrreldavad tähised ka foneetiliselt. Kõigi eelduste kohaselt asetab keskmine Eesti tarbija mõlemat tähist hääldades rõhu sõna algusosale. Tähe ´E´ esinemine vaidlustatud kaubamärgis ei avalda piisavat mõju tähisele tervikuna vältimaks varasemate tähistega sarnast hääldust.

Komisjon ei nõustu taotleja seisukohaga, et Eesti keskmine tarbija seostab tähise TODES tähendust „elemendiga iluuisutamise paarissõidust“. Komisjoni hinnangul on toodud tähendus liialt spetsiifiline, millest on teadlik vaid väga väike osa Eesti elanikkonnast – iluuisutamise otseselt tegelevad ja/või nimetatud spordiala vastu sügavat huvi tundvad inimesed. Taotleja väide keskmise tarbija kõrgest teadlikkusest sõna TODES tähendusest kui „element iluuisutamise paarissõidust“ on komisjoni hinnangul ilmne liialdus.

Komisjon ei nõustu taotlejaga ka selles, et Eesti keskmine tarbija peaks sõna TOD tuletiseks sõnast TEODOR. Komisjoni hinnangul ei ole Teodor Eesti kultuuriruumis väga levinud nimi, samuti ei ole Eesti elanike puhul tõenäoline, et seda nime lühendataks kui Tod.

Komisjon leiab pigem, et saksa keelt valdav Eesti keskmine tarbija võib seostada nii tähist TOD´S kui ka TODES saksa keelse sõnaga TOD (eestikeelne vaste *surm*). Teisel juhul ehk saksa keelt mittevaldavate tarbijate jaoks ilmselt puudub neil tähistel igasugune tähendus. Mõlemal juhul on võrreldavad tähised semantiliselt sarnased ehk neid ei saa eristada tähenduse järgi.

Vastandatud kaubamärkide kaubad ja teenused klassides 3, 9 ja 35 on osaliselt identsed ja samaliigilised ning osaliselt eriliigilised.

Komisjon on seisukohal, et identsete ja samaliigiliste kaupade puhul esineb tõenäosus, et tarbija vahetab vaidlusaluse (TODES) ja varasemad (TOD´S) kaubamärgid omavahel ära või peab nendega tähistatud tooteid ja teenuseid ühest allikast pärinevaks ja/või seostab neid tingituna eelkõige domineeriva sõnalise elemendi TOD´S tugevast sarnasusest vaidlustatud kaubamärgiga TODES.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgile TODES õiguskaitsese andmine teist liiki kaupade suhtes on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille 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 õiguskaitsese 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.

Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses juhtinud tähelepanu temale kuuluvate varasemate TOD'S kaubamärkide kõrgele mainele ja eristusvõimele ning nimetanud oma kaubamärki luksusbrändiks, leides sellest tulenevalt, et taotleja tähis kasutab nii identsete, samaliigiliste kui ka eriliigiliste kaupade ja teenuste osas ebaõiglaselt ära ja kahjustab vaidlustaja varasemate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet. Taotleja oma vastuses vaidlustusavaldusele ei ole nimetatule vastu vaieldud, millest võib järeldada, et taotleja on vaidlustajaga selles osas nõustunud ja tema väited kaubamärgi TOD'S tunnustatud mainest ja kõrgest eristusvõimest vaikimisi omaks võtnud. Oma 28.10.2013 esitatud lõplikes seisukohtades on taotleja esitanud mõningaid seisukohti, mida võib käsitleda vastuargumentidena KaMS § 10 lg 1 p-i 3 osas, mida aga ei saa antud vaidluse lahendamisel arvesse võtta, kuna tegemist on uute argumentide esitamisega vaidlustusavalduse lahendamise sellises staadiumis, kus vaidlustajal ei ole enam võimalik neid ümber lükata ega mingil viisil kommenteerida. TÕAS § 54¹ lg 4 kohaselt lõplikes seisukohtades võib viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise tegemist apellatsioonikomisjonile esitatud. Seega jätab komisjon kooskõlas TÕAS § 54¹ lg-ga 4 taotleja lõplikes seisukohtades esitatud uued asjaolud ja seisukohad tähelepanuta.

Komisjon leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada ka teist liiki kaupade ja teenuste osas KaMS § 10 lg 1 p-i 3 alusel.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2, KaMS § 10 lg 1 p-d 2 ja 3, § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi TODES (rahvusvaheline reg nr 1086487) registreerimise kohta DUHOVA ALLA VLADIMIROVNA nimele klassides 3, 9 ja 35 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 komisjoni 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 menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

K. Tillberg

H.-K. Lahek

S. Sulsenberg