

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1651-o

Tallinnas 21. septembril 2016

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Kerli Tillberg ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Gianfranco Ferré S.p.A. JLT (esindaja volikirja alusel patendivolnik Kristjan Leppik) vaidlustusavalduse kaubamärgi **Ferrede** (taotlus nr M201500653) registreerimise vastu klassis 25 Faabre OÜ nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 04.01.2016 esitas Gianfranco Ferré S.p.A. JLT, Jumeirah Lakes Towers, Skeikh Zayed Street, P.O. BOX 62888 Dubai (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi Ferrede (taotlus nr M201500653) registreerimine klassis 25 Faabre OÜ (Anne 1-18, Tartu 50604) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 18.01.2016 nr 1651 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasis avaldatust (lisa 1) nähtub, et Patendiamet otsustas võimaldada kaubamärgile „FERREDE“ Eestis kaitset järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klassis 25 – *rõivad, jalatsid, peakatted*.

02.11.2015.a. avaldati vastav kaubamärgi registreerimise otsuse teade Eesti Kaubamärgilehes (Lisa nr 2).

Vaidlustaja Patendiameti otsusega ei nõustu.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus nr 7/M201500653 on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaoluga. KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatu kohaldamiseks vastandab vaidlustaja järgmised Eestis õiguskaitset omavad **varasemad** kaubamärgid (lisa nr 3-5):

- 12.12.2001.a. prioriteetiga rahvusvahelise kaubamärgi **FERRE'**- registreeringu nr. 0782228;
- Alates 29.07.2010.a. Euroopa Ühenduses kaitset omav rahvusvaheline kaubamärk **GF FERRE'**- registreering nr. 1043677;
- Alates 01.05.2004.a. Eestis kaitse omav Euroopa Ühenduse kaubamärk **GIANFRANCO FERRE + kuju**- registreering nr. 000270223;
- hiljemalt 22.06.2015.a. üldtuntuse omandanud kaubamärk "**FERRE**";

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 1, 4 ja 6 tuleb eelpool nimetatud kaubamärke (edaspidi: FERRE) lugeda varasemateks, kuivõrd vaidlustaja on saavutanud neile õiguskaitse enne kaubamärgi „FERREDE“ registreerimiseks esitamise kuupäeva 22.06.2015.a.

Võrreldavate kaubamärkide kaupu iseloomustab alltoodud tabel:

Vastandatud varasemad kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<b>Klassis 25 – Rõivad, jalatsid, peakatted</b>	<b>Klassis 25- rõivad, jalatsid, peakatted</b>

Ülaltoodud tabelist nähtub, et vaidlustaja omab kaubamärgi “FERRE” tulenevat kaitset kaupade suhtes, millised on identsed taotletava märgi kaitse ulatusega. Nimelt on varasemad kaubamärgid kaitstud "*rõivad, jalatsid, peakatted*" tähistamiseks. Just loetletud kaupade tähistamiseks taotleb Eestis õiguskaitset ka Taotleja.

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

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

Kokkuvõtvalt on tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete kaupadega võrreldes vastandatud varasema vaidlustaja kaubamärkide kaupadega.

Kaubamärgi esmaseks funktsiooniks majandus- ja äritegevuses on kaupade ja/või teenuste eristamine teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja/või teenustest (KaMS § 3). Kuivõrd Taotleja taotleb kaitset kaubamärgile identsete kaupade tähistamiseks, milliste osas vaidlustaja juba omab oma kaubamärgi õiguskaitsset, siis Taotleja kaubamärk ei täida eelmainitud eristavat funktsiooni.

Euroopa Kohtu 22.06.1999.a. lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmääraast mälestust.

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses C-251/95 *Sabèl BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport* (EKL 1997, lk I-06191, punkt 22) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljel, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Nimetatud otsuse punkti 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse.

Seega, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tuleneb, et kaubamärgid on sarnased juhul, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Hilisem kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse identsete ja samaliigiliste kaupade või teenuste jaoks ning see meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade või teenuste päritolu osas.

Käesoleval juhul taotletakse varasemate vaidlustaja kaubamärkidega võrreldes sarnasele kaubamärgile Eestis kaitset identsete kaupade tähistamiseks.

Kohtu ja ka Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni praktikas on kinnistunud põhimõte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses sellisel, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1997. a otsus nr C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro- Goldwyn Mayer Inc*, EKL 1998, lk I- 5507, p 17; TOAK 27.03.2007. a otsus nr 830-o; TOAK 09.04.2008. a otsus nr 999-o; TOAK 28.09.2009. a otsus nr. 988-o; TOAK 30.07.2010. a otsus nr 1196-o).

Seega tuleb vaidlustaja hinnangul antud juhul kaubamärkide võrdluse suhtuda eriti kriitiliselt, kuivõrd tegemist on identsete kaupadega, s.o vaadeldavate kaubamärkidega tähistatakse sama valdkonda kuuluvaid identseid kaupu. Käesoleval juhul on võrreldavateks kaubamärkideks järgnevas tabelis esitatud reproduktsioonidega kaubamärgid.

Vastandatud varasemad kaubamärgid	Taotletav kaubamärk
RV reg. nr. 0782228 <b>FERRE'</b> RV reg. nr. 1043677 <b>GF FERRE'</b> CTM nr. 000270223 GIANFRANCO <b>FERRE</b>	<b>Ferrede</b>

Toodud tabelis esitatud võrdlusest nähtuvalt on tegemist äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, kuivõrd hilisem kaubamärk meenutab varasemaid kaubamärke sedavõrd oluliselt, et tarbijad võivad saada eksitatud kaupade päritolu osas. Varasem kaubamärk FERRE sisaldub täielikult taotletud kaubamärgi koosseisus.

Ka Euroopa kohtu lahendites nr C-342/97, nr C-251/95 (SABEL), nr T-6/01 (MATRATZEN), nr T-34/04 (Turkish Power) väljendatu valguses on kaubamärk varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja/või teenuste päritolu osas. Samuti on kaubamärkide sarnasuse hindamisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Märkide visuaalsel võrdlemisel tuleb tuvastada, kas märgid on tervikuna visuaalselt sarnased või mitte. Tähtis on tuvastada, kuidas tarbija vastava kaubamärgiga kokku puutudes seda tajub.

Osundatud põhimõtteid arvestades nähtub vaidlustaja hinnangul antud juhul kaubamärkide võrdlemisel, et tegemist on tervikuna äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, milliste puhul tarbija poolne eksitusse sattumise tõenäosus on eriti suur.

Varasemad registreeritud kaubamärgid **FERRE**<sup>1</sup> (reg. nr. 0782228 ja nr. 1043677) ja taotletud märk FERREDE on kõik sõnalised kaubamärgid. Vastandatud registreeringus nr. 000270223 toodud kaubamärk on minimaalset kujunduslikku elementi, milline seisneb üksnes kirjašriftis, sisaldav kaubamärk. Ka KaMs § 11 lg 1 p 1 tähenduses varasem kaubamärk on sõnaline.

Visuaalsel vaatlusel on tarbijale, kes on piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja hoolas, koheselt tuvastatav tähiste identne struktuur. Märkides on kaashäälikud ja täishäälikud sama asetusega. Sama struktuuriga märkide puhul ei ole minimaalsed erinevused tähemärkide arvus ning häälikutes, piisavad välistamiseks kaubamärkide üldmuljelt sarnasust (vt. ka ARTEX/ALREX - T-154/03; FORTIS/FORIS – R-0049-2002/4; HEPLIQO/HELICOX – TOAK vaidlustusavaldus nr. 1513-o, EPILEX/EPLEX – T-161/10<sup>1</sup>).

Vaidlustatud tähis ning vastandatud kaubamärgid sisaldavad identset algusosa FERRE. Taotletud märgile on lisatud lõppu täheühend –DE.

Vaidlustaja osundab ka kohtupraktikas<sup>2</sup> väljakujunenud printsiibile, et kaubamärkide eristamisel on kaubamärgi lõpuosa vähem tähtis kui algusosa, sest tähiste teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende algusosades. Kui võrreldavad tähised on väga sarnased või identsed nende algusosas, siis on nad suure tõenäosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende lõpuosas. Seega on kaubamärkide sõnaosade algustel märkimisväärne mõju kaubamärkide üldmuljele. Toodust tulenevalt tuleb asuda järeldusele, et kõnealused kaubamärgid on äärmiselt sarnased, kuivõrd neil on identne algusosa.

Taotletud tähise nägemisel seostab tarbija seda koheselt varasemate FERRE kaubamärkidega, mistõttu ei suuda vaidlustatud kaubamärk täita kaubamärgi eristavat funktsiooni. Seega võib öelda, et visuaalselt on tegemist äravahetamiseni sarnaste ning assotsieeruvate kaubamärkidega.

Foneetilisel võrdlusel omab määravat tähendust häälikute asetuse. Nagu öeldud on algusosad identsed, mistõttu ka häälduvad identselt. Vastandatud kaubamärkidel FERRE on rõhk sõnalise osa lõpus, s.o FERRE`. Ka taotletud märgi hääldamisel on rõhk tähise lõpu osas, s.o FERRE`DE. Seega on tegemist sama rõhuasetusega märkidega.

Taotletud märgi lõpus toodud kahetäheline erinevus ei tekita häälduslikult sedavõrd olulist erinevust, mis võimaldaks selgelt märkidel vahet teha. Hääldamisel jääb kõlama märkide keskel asuv pikk häälik R, mis lisab sarnasele hääldusele eriti olulist kaalu.

---

<sup>1</sup> Loetletud märkide puhul leiti, et märgid on visuaalselt äravahetamiseni sarnased.

<sup>2</sup> Euroopa Kohtu praktika kohaselt pööravad tarbijad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele, kui lõpule (vt nt otsus ühendatud kohtuasjas T-183/02 ja T-184/02 03.17.2004 El Corte Inglés v OHIM - González Cabello p-d 81 ja 832, otsus asjas T-112/03 16.03.2005 L'Oréal SA v OHIM, p 642 või otsus asjas T-38/04 15.11.2007 Sunplus Technology v OHMI p 402).

Vaidlustaja hinnangul on märgid foneetiliselt piisavalt sarnased, et tarbija vastavad tähised omavahel segi võiks ajada. Mistõttu on antud juhul tähised FERRE ja FERREDE häälduslikult äravahetamiseni sarnased.

Kuivõrd ükski tähis keskmisele Eesti tarbijale tähenduse ei oma, ei saa märke ka tähenduslikult võrrelda.

Vaidlustaja leiab kokkuvõtvalt, et Eestis taotletakse kaitset registreerimistaotluses nr M201500653 toodud kaubamärgile FERREDE, milline on äravahetamiseni sarnane varasemate kaubamärkidega FERRE, millised omavad kaitset kaupade suhtes, mis on identsed taotluses toodud kaupadega. Seega esinevad kõik KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise tingimused ning Patendiameti registreerimisotsuse nr 7/M201500653 tühistamise alused.

Vaidlustaja on läbivalt vaidlustusavalduses lisaks registreeringutest tulenevatele õigustele toetunud ka varasemate kaubamärkide kasutamise tulemusena omandatud üldtuntust tulenevatele õigustele. Eeltoodust tulenevalt palub vaidlustaja komisjonil, toetudes KaMS § 7 lg-le 2<sup>3</sup>, lugeda vaidlustaja kaubamärk FERRE Eestis klassis 25 toodete suhtes üldtuntuks hiljemalt 22.06.2015.a. seisuga.

Itaalia moelooja GIANFRANCO FERRÉ omanimeline moebränd FERRE on maailmas tuntud juba aastakümneid<sup>4</sup>. Ettevõtte ajalugu ulatub aastasse 1978 (lisa 6). Vaidlustaja viitab ka populaarsele Facebooki vastavale lehele<sup>5</sup>.

Ka Eestis teatakse ja tuntakse kaubamärki FERRE juba aastaid<sup>6</sup>. Kui teha otsingumootoris GOOGLE otsing sõnadega "FERRE RÕIVAD", "FERRE JALATSID" ja "FERRE PEAKATTED", tuleb vasteks arvukaid viiteid nii rõivaste<sup>7</sup>, jalatsite<sup>8</sup> kui ka peakatetega<sup>9</sup> seotud lehtedele. Eesti Moekool teeb koostööd mh. vaidlustajaga<sup>10</sup> ning FERRE moemaja disainerid on osalenud Eesti moe-disainikonkursi SuperNoova žüriis<sup>11</sup>. Ka Eesti juhtivamaid riidetootjaid Baltika Group on oma veebilehel kirjeldanud vaidlustajat kui maailma tippbrändi<sup>12</sup>.

Vähemtuntud ei ole ka FERRE lõhnad ning kosmeetikatooted<sup>13</sup>.

Lisame ka FERRE reklaamide koopiad alates 1980ndatest kuni tänaseni (lisa 7).

Lisaks käesolevas vaidlustusavalduses vastandatud kaubamärkidele omab vaidlustaja kaubamärgile FERRE kaitset veel terves reas riikides. Osundatu kinnituseks on lisatud tabel vastava riikidega (lisa 8).

Käesolevale vaidlustusavaldusele on lisatud üksnes valitud vaidlustaja ja tema kaubamärgi mainet ning üldtuntust kajastavad materjalid ning materjale tõendamaks kaubamärgi FERRE kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut ja registreerimist teistes riikides

<sup>3</sup> Vastavalt KaMS § 7 lg 2 loeb tööstusomandi apellatsioonikomisjon kaubamärgi üldtuntuks mh. kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamiseiga.

<sup>4</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Gianfranco\\_Ferr%C3%A9](https://en.wikipedia.org/wiki/Gianfranco_Ferr%C3%A9)

<sup>5</sup> <https://www.facebook.com/gianfranco.ferre.3762>

<sup>6</sup> <http://buduaar.ee/Shopping/brand/62>

<sup>7</sup>

[https://www.google.ee/search?q=ferre+riided&biw=1920&bih=914&source=Inms&sa=X&ved=0ahUKEwiD\\_sj66Y\\_KAhWBWCwKHarPDQQQ\\_AUIBigA&dpr=1#q=ferre+R%C3%95IVAD](https://www.google.ee/search?q=ferre+riided&biw=1920&bih=914&source=Inms&sa=X&ved=0ahUKEwiD_sj66Y_KAhWBWCwKHarPDQQQ_AUIBigA&dpr=1#q=ferre+R%C3%95IVAD)

<sup>8</sup>

[https://www.google.ee/search?q=ferre+riided&biw=1920&bih=914&source=Inms&sa=X&ved=0ahUKEwiD\\_sj66Y\\_KAhWBWCwKHarPDQQQ\\_AUIBigA&dpr=1#q=ferre+jalatsid](https://www.google.ee/search?q=ferre+riided&biw=1920&bih=914&source=Inms&sa=X&ved=0ahUKEwiD_sj66Y_KAhWBWCwKHarPDQQQ_AUIBigA&dpr=1#q=ferre+jalatsid)

<sup>9</sup>

[https://www.google.ee/search?q=ferre+riided&biw=1920&bih=914&source=Inms&sa=X&ved=0ahUKEwiD\\_sj66Y\\_KAhWBWCwKHarPDQQQ\\_AUIBigA&dpr=1#q=ferre+peakatted](https://www.google.ee/search?q=ferre+riided&biw=1920&bih=914&source=Inms&sa=X&ved=0ahUKEwiD_sj66Y_KAhWBWCwKHarPDQQQ_AUIBigA&dpr=1#q=ferre+peakatted)

<sup>10</sup> <http://eestimoekool.ee/imb-ajalugu/>

<sup>11</sup> <http://elu24.postimees.ee/16290/supernoova-zuriis-on-proua-evelin-ilves-ja-gianfranco-ferre-disainer>

<sup>12</sup> <http://www.baltikagroup.com/et/uudised/wgsn-valis-ivo-nikkolo-reklaamikampaania-taas-maailma-parimatesekka/>

<sup>13</sup> <http://www.ideaalkosmeetika.ee/ilu/l%C3%B5hnad/ferre>

(KaMS § 7 lg 3 p 2 ja 3). Samas säilitab vaidlustaja endale võimaluse vaidlustusavalduse menetluse jooksul esitada täiendavaid osundatud argumenti kinnitavaid tõendeid.

Pariisi konventsiooni art 6 *bis* keelab registreerida ja kasutada märki, mis kujutab endast teise kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada nende märkide ära vahetamist.

Taotleja soovib registreerimistaotluses nr. M201500653 toodud kaubamärgile kaitset vaidlustaja varasema üldtuntud kaubamärgiga äravahetamiseni sarnasele tähisele. On kahtlustetagi selge, et taotleja poolt äravahetamiseni sarnase ning assotsieeruva kaubamärgi registreerimiseks esitamine ning kasutusele võtmine põhjustab tarbijates segadust.

Arvestades kõike eeltoodut, on vaidlustaja hinnangul tõendamist leidnud taotletud kaubamärgile kaitse võimaldamisel vastuolu vaidlustaja varasemate märkidega. Mistõttu esinevad Patendiameti otsuse nr 7/M201500653 osas kaubamärgi õiguskaitsset välistavad asjaolud ning ameti otsus on seetõttu õigusvastane.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 2, Pariisi konventsiooni art 6 *bis* tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus nr 7/M201500653 kaubamärgile „FERREDE” klassis 25 Eestis kaitse võimaldamise kohta ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi “FERREDE” asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri ning järgmised lisad.

Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreerimistaotluse nr M201500653 kohta;

2. Koopia Eesti Kaubamärgileht nr 11/2015 lk. 31;
3. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 0782228 kohta;
4. Väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 1043677 kohta;
5. Väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 000270223 kohta;
6. Väljatrükk vaidlustaja ajaloo kohta;
7. Koopiaid vaidlustaja reklaamidest alates 1980 kuni tänapäev;
8. Koondtabel vaidlustaja kaubamärkide registreerimise ning geograafilise leviku kohta;
9. Maksekorraldus nr. 25136, 04.01.2016.a.

**2)** 18.04.2016 esitas Faabre OÜ (edaspidi ka taotleja), keda esindab juhatuse liige Silvia Merila, oma seisukohad.

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

Kaubamärk Ferrede on loodud Eesti turul tegutsevaks kiirmoe brändiks, mille eesmärk on pakkuda erilisi ja omapäraseid kodumaiseid käsitöörõivaid.

Antud kaubamärk on mitme sõna kokku kombineerimise tulemus. Nimelt saavad siinkohal kokku kaks taotlejale sümpatiseerivat ja ilusa kõlaga sõna- "Fabric" (inglise k.- kangas) ja "Dentelle" (prantsuse k.- pits). Kuna antud sõnad on moetööstuses väga laialdaselt kasutuses, siis neid kahjuks otseselt kasutada ei olnud võimalik ja mõistlik ning seepärast kombineeris taotleja nendest kokku omapärase ja erilise sõna, millel konkreetset tähendust ei ole. Sõnast "Fabric" kandusid kaubamärki "F" ja "R" täht ning sõnast "Dentelle" "D" ja "E".

Kuna taotleja esindaja eelnev töökogemus (viimased 10 aastat) on olnud täiesti teises valdkonnas (mootorsõidukite õlid ja määrdeained) ja moeloomine sai alguse lihtsast hobiõmblemisest, siis ei olnud taotleja esindaja kaubamärgi loomisel kursis erinevate kõrgmoe brändidega, sealhulgas ka Gianfranco Ferre` kaubamärkidega. Seega on kaubamärkide näiline sarnasus kokkusattumus ja juhuslik.

Kaubamärk Ferrede sildistab taotleja esindaja loodud kiirmoodi, mida ta ise disainib, valmistab ja müüb väikeses stuudio-tüüpi poes Tartu Loomemajanduskeskuse ruumides. Müügikäive ühes kuus jääb vahemikku 500-1500 eurot.

Antud kaubamärki ei ole plaanis pakkuda välisturgudele. Seega taotleja hinnangul saab ta Gianfranco Ferre`-ga eksisteerida samas ärruumis ilma, et ohustaks nende kaubamärki. Tegemist on ka niivõrd erineva mastaabiga äridega.

Ferrede ja Gianfranco Ferre` kaubamärgid on kasutusel graafilise märgina ning nende kujundused on täiesti erinevad (vaidlustusavalduse Lisa 7).

Ferrede kaubamärgil on eriline ja omanäoline kujundus ning sellele on koostatud logoraamat (seisukoha esitamise Lisa 1).

Taotleja leiab, et foneetiliselt ei ole kaubamärgid identsed ega väga sarnased, kuna Ferrede sõna lõpp – DE muudab sõna kui terviku rõhuasetust. Gianfranco Ferre` kaubamärgil on rõhuasetus tähel -E`.

Võrreldes mõlema kaubamärgi pakutavat toodangut, siis need erinevad oluliselt nii oma disaini kui ka hinnaklassi poolest. Eriti just hinnaklassi poolest. Ferrede tooted on kuni kolm korda madalamas hinnaklassis (samade tootegruppide jaemüügi hindade võrdluses, eurodes), kui on Gianfranco Ferre tooted.

Seega, on antud äridel erinev sihtgrupp ja kaubamärkide ning toodete äravahetamine tarbija poolt on vähetõenäoline.

Patendiamet on teinud ekspertiisotsuse kaubamärgi registreerimise osas ja ei ole tuvastanud Ferrede sarnasust ühegi teise kaubamärgiga samaliigiliste kaupade turul. Antud otsus andis taotlejale ka kindlustunde oma kaubamärk kasutusele võtta.

Arvestades eeltoodut, leiab taotleja, et antud kaubamärgid ei ole identsed ega sarnased ning ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Ferrede ei ole ohuks Gianfranco Ferre`-le samas ärruumis.

Eeltoodust lähtudes ei nõustu Faabre OÜ GIANFRANCO FERRE S.p.A. JLT nõudega tühistada Patendiameti otsus nr 7/M201500653 kaubamärgile "FERREDE" klassis 25 Eestis kaitse võimaldamise kohta.

**3)** 22.07.2016 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi täielikult oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ja palus vaidlustusavalduse rahuldada. Seonduvalt Taotleja 18.04.2016.a. esitatud seisukohtadega märgib vaidlustaja, et ei nõustu Taotleja poolt väljendatuga. Vaidlustaja arvates ei ole Taotleja suutnud esitada veenvaid argumente kaubamärgi registreerimisotsuse toetuseks ning õiguskaitset välistavate asjaolude puudumise kinnituseks. Taotleja seisukohad ning argumendid ei muuda olematuks esinevat konflikti vaidlustaja õigustega.

**4)** 22.08.2016 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemate seisukohtade juurde ning palus jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ning Patendiameti otsus jõusse. Taotleja leiab, et antud kaubamärgid ei ole identsed ega sarnased ning ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Ferrede ei ole ohuks Gianfranco Ferre`-le samas ärruumis.

**5)** 30.08.2016 alustas komisjon asjas 1651 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

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

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi **Ferrede** registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

*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 **FERRE'** (RV reg. nr. 0782228), **GF FERRE'** (RV reg. nr. 1043677) ja **GIANFRANCO FERRE + kuju** (CTM nr. 000270223) on varasemad vaidlustatud kaubamärgi suhtes.

Samuti puudub vaidlus selles, et vastandatud kaubamärkidega hõlmatud klassi 25 kaubad on identsed. Seega tuleb komisjonil hinnata, kas vastandatud tähised on sarnased määral, et oleks tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt.

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

<i>Vaidlustaja varasemad kaubamärgid</i>	<i>Taotleja kaubamärk</i>
<b>FERRE'</b>  <b>GF FERRE'</b>  GIANFRANCO <b>FERRE</b>	<b>Ferrede</b>

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.

Vaidlustaja varasemate tähiste domineerivam element on sõna **FERRE**, taotleja märk koosneb sõnast **Ferrede**. Taotleja tähis erineb vaidlustaja tähiste domineerivamast elemendist liite –de poolt ehk vaidlustaja märgi domineerivam osa sisaldub täielikult taotleja kaubamärgis. Seega suures osas langevad võrreldavad tähised kokku ja on algusosas identsed. Nagu vaidlustaja on viidanud, siis Euroopa Kohtu praktikas on väljakujunenud printsiip, et kaubamärkide eristamisel on sõnade lõpuosa vähem tähtis kui algusosa, sest tähiste teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende algusosades. See tähendab, et kaubamärkide algusosal on oluline mõju kaubamärgi üldmuljele. 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. Lisaks märgib komisjon, et kaubamärkide võrdlemisel lähtub komisjon registrisse kantud reproduktsioonist ehk siinkohal ei oma tähtsust, millise kujundusega märki tegelikult kasutatakse või kasutada planeeritakse. Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et võrreldavad tähised on visuaalselt sarnased määral, et neid võib omavahel ära vahetada ja pidada nendega tähistatud kaupu samalt ettevõtjalt pärinevaks.

Nii vaidlustaja varasemad kaubamärgid kui taotleja tähis sisaldavad identsset sõnalist osa FERRE. Taotleja tähisele on lisatud lõppu liide –DE, mis aga ei muuda rõhuasetust tähise hääldamisel erinevaks võrreldes tähisega FERRE. Komisjon märgib, et kuigi vaidlustaja sõnaliste kaubamärkide FERRE' ja GF FERRE' osas on tähele „E“ lisatud rõhumärk, siis kuna eesti keeles sellist täiendit ei kasutata ning keskmine tarbija ei mõista täiendi ` tähendust hääliku peal, ei muuda see tähise FERRE rõhuasetust hääldamisel erinevaks võrreldes tähisega Ferrede. Võrreldavate tähiste hääldamisel tavapärase keeletajuga tarbija puhul rõhutatakse pikka „R“ häälikut. Seega leiab komisjon, et foneetiliselt on võrreldavad tähised sarnased sellisel määral, et neid võib omavahel ära vahetada.

Kontseptuaalselt on mõlemad kaubamärgi tehissõnad ning ei oma tähendust. Seega ei ole võimalik neid kontseptuaalselt eristada. Komisjon märgib, et see, kuidas taotleja on väidetavalt jõudnud tähise Ferrede moodustumiseni, ei oma antud asjas tähtsust. Keskmine tarbija ei suuda ka kõige suurema pingutuse

korral mõista, et tähise Ferrede taga on sõnad *fabric* ja *dentelle*, milledes sisalduvatest tähtedest on omakorda taotleja tähis väidetavalt kombineeritud.

Kuna komisjon tuvastas, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased nii visuaalselt kui foneetiliselt ning võrreldavate kaubamärkidega kaitstud kaubad on identsed, siis on võrreldavad märgid äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning tähise Ferrede registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Eeltoodud järelduse tõttu ei pea komisjon vajalikuks hinnata vaidlustaja tähise **FERRE** väidetavat üldtuntust, kuna see komisjoni otsust ei muudaks.

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

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "Ferrede" (taotl nr M201500653) registreerimise kohta Faabre OÜ 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 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 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

K. Tillberg

P. Lello