

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
**TÖÖSTUSOMANDI**  
**APELLATSIOONIKOMISJON**

---

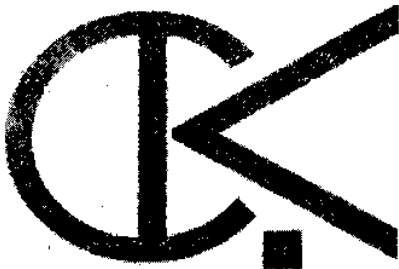
**OTSUS nr 1033-o**

Tallinnas, 28. aprillil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi Calvin Klein Trademark Trust, Rodney Square North, 1100 North Market Street 19890 Wilmington Delaware US (esindaja volikirja alusel patendivolinik Villu Pavelts) vaidlustusavalduse kaubamärgi 'CK + kuju' (rahvusvaheline reg nr 871648, taotluse nr R200600172, taotlus esitatud 09.12.2004) registreerimise vastu klassis 25 CREAZIONI KEVIN S.R.L., Via Galcianese, 89/91, Prato I-59100 IT nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

**01.11.2006 esitas** Calvin Klein Trademark Trust (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) **vaidlustusavalduse kaubamärgi 'CK + kuju' registreerimisele** CREAZIONI KEVIN S.R.L. (edaspidi taotleja) nimele klassis 25 (rõivad, jalatsid ja peakatted), mille kohta oli avaldatud teade 01.09.2006 Eesti Kaubamärgilehes nr 9/2006 (väljavõtte vaidlustusavalduse lisas 1). Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument, volikiri ja põhjendus tõenditega.



Vaidlustajale kuuluvad muuhulgas järgmised varasemad kaubamärgid (lisad 2-4): 'CK + kuju' (reg. nr 12296), millele on tagatud õiguskaitse alates 01.11.1988 muuhulgas klassis 25 (meeste-, naiste- ja lasterõivad), 'Calvin Klein + kuju' (reg. nr 22535), millele on tagatud õiguskaitse alates 21.08.1995 muuhulgas klassis 25 (kogu klassi ulatuses, esmajoones naiste-, meeste-, poiste ja tüdrukute rõivad, jalatsid ja peakatted) ja 'CK + kuju' (CTM reg. nr 00066753), millele on tagatud õiguskaitse alates 01.04.1996 (Eestis alates 01.05.2004) klassi 25 kuuluvate rõivaste osas.



Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus saada Eestis õiguskaitse kaubamärgile 'CK + kuju', kuna nimetatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga, mille 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. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, so eksitavat sarnasust, on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Teise aspektina kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada põhimõttega, mille kohaselt on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, punkt 17). Üldtunnustatud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõik asjakohased faktorid, sealhulgas foneetiline, visuaalne ja kontseptuaalne sarnasus 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, punkt 23).

Kõik võrreldavad kaubamärgid koosnevad stiliseeritud tähtedest C ja K. Nimetatu nähtub ka kaubamärgiregistritest, sealhulgas ka nii vaidlustaja varasema kaubamärgi 'CK + kuju' (nr 12296), kui ka vaidlustatava tähise 'CK + kuju' registreeringu andmetest. Võrreldes kahte viimatinimetatud kaubamärki visuaalselt (registreering nr 12296 ja taotlus nr R200600172), on need oma üldmuljetelt peaaegu identsed. Mõlema tähise ülesehitus on äravahetamiseni sarnane – täht K on kummaski märgis kujutatud tähe C sees selliselt, et tähe K esimene joon poolitab ja sulgeb tähe C siseosa. Ka ulatub täht K mõlemal tähise puhul tähest C väljapoole. Teisi kujunduslikke ja/või sõnalisi elemente vaadeldavad kaubamärgid ei sisalda. Erisused üksikutes detailides (tähe K üksikute joonte pikkused ja punkt kähe tähe vahel) jäävad võrreldavate kaubamärkide üldmulje aspektist selgelt tahaplaanile ega võimalda tarbijatel neid kaubamärke turusituatsioonis üksteisest visuaalselt eristada. Vaidlustatud kaubamärgi näol on sisuliselt tegemist ebaoluliselt muudetud variatsiooniga vaidlustajale kuuluvast varasemast kaubamärgist. Vaidlustatav kaubamärk on samuti äratuntavalt sarnane ja assotsieeruv ka ülejäänud vaidlustaja vastandatavate kaubamärkidega. Ka need varasemad tähised sisaldavad domineeriva ja tarbijatele koheselt märgatava elemendina täheühendit CK, kusjuures tähe K esimene joon moodustab sarnaselt kõikide

võrreldavate kaubamärkide mõttelise telje. Vaatamata sellele, et nende varasemate kaubamärkide osas ei ole täht K paigutatud tähe C sisse, on üldmulje vaidlustatavast tähisest siiski visuaalselt assotsieeruv üldmuljega varasematest kaubamärkidest.

Kõikide võrreldavate kaubamärkide foneetiliselt dominantseks ja eristavaks elemendiks on nende identne täheühend CK. Enamiku vastandatavate tähiste osas on viidatud täheühendi näol tegemist ka ainukese foneetiliselt väljendatava kaubamärgielemendiga. Nimetatud aspektist on vastandatavad kaubamärgid foneetiliselt identsed. Vaatamata sellele, et vaidlustaja varasem kaubamärk 'Calvin Klein + kuju' (nr 22535) sisaldab nime 'Calvin Klein', on ka selle kaubamärgi üheks foneetiliselt oluliseks osaks täheühend CK. Hääldus [CK Calvin Klein] jääb samade kaupade osas igal juhul assotsieeruvaks tähisega [CK], mis sisuliselt toimib nime 'Calvin Klein' lühendina.

Võrreldavad kaubamärgid koosnevad täheühendist CK, millel otsene kontseptuaalne tähendus puudub. Seega ei ole tarbijatel ka kontseptuaalsest tähendusest lähtuvalt võimalik vaidlustatavat tähist 'CK + kuju' varasematest kaubamärkidest eristada.

Vaidlustatud tähist taotletakse klassi 25 kuuluvate rõivaste, jalatsite ja peakatete tähistamiseks. Sisuliselt hõlmab nimetatud määratlus kõiki klassi 25 kuuluvaid kaupu. Varasem kaubamärk 'CK + kuju' (nr 12296) on klassis 25 registreeritud meeste-, naiste- ja lasterõivaste osas. Seega taotletakse vaidlustatud tähise registreerimist vaadeldava varasema kaubamärgiga identsete ja samaliigiliste kaupade osas. Varasem kaubamärk 'Calvin Klein + kuju' (nr 22535) on registreeritud kogu klassi 25 ulatuses. Seega taotletakse vaidlustatud tähise registreerimist nimetatud varasema kaubamärgiga identsete kaupade osas. Varasem kaubamärk 'CK + kuju' (CTM nr 000066753) on klassis 25 registreeritud suure hulga erinevate meeste-, naiste- ja lasterõivaste ning nende aksessuaaride markeerimiseks. Seega taotletakse vaidlustatud tähise registreerimist nimetatud varasema kaubamärgiga identsete ja samaliigiliste kaupade osas.

Euroopa Kohus on oma otsustes sageli selgitanud, et mida tugevam on kaubamärgi eristusvõime, seda altim on see kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse tekkimisele. Sellele tuginedes on kohus leidnud, et sarnasus isegi ainuüksi ühes aspektis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemise (eelviidatud kohtuotsuse SABEL punkt 24). Vaidlustaja on oma varasemaid vastandatavaid kaubamärke kasutanud laialtlevitatult juba aastaid. Nimetatud tähised on läbi kasutamise saavutanud klassi 25 kuuluvate kaupade osas tugeva eristusvõime. Siinkohal rõhutab vaidlustaja eriti seda, et just täheühend CK seondub vaidlustajaga. Nimetatut illustreerib hästi otsing Eesti kaubamärgiregistris, mille vaidlustaja teostas ilma Nizza klassifikatsioonile viitamata. Kõik otsingutulemusena saadud kaubamärgid, väljaarvatud vaidlustatav tähis, kuuluvad vaidlustajale (lisa 5). Lisaks sellele, nagu juba eelpool viidatud, tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestada põhimõttega, et märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus on omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi (eelviidatud kohtuotsuse CANON punkt 17). Vaidlustatavat kaubamärki 'CK + kuju' taotletakse klassi 25 rõivaste, jalatsite ja peakatete tähistamiseks. Nimetatud kaupade loetelu hõlmab kõikide vastandatavate kaubamärkide kaupu. Seega on vaidlustatava kaubamärgi kaupade loetelu identne ja osalt samaliigiline vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide kaupade loeteludega. Toodust nähtuvalt on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas nende assotsieerumise tõenäosus oluliselt suurem, kui see oleks vaid samaliigiliste kaupade puhul. Ka tuleb arvestada põhimõtet, mille kohaselt

on keskmisel tarbijal harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul ainult talle meelde jäänud ebatäielikule kujutluspildile varem nähtud kaubamärkidest (eelviidatud kohtuotsuse LLOYD SCHUHFABRIK MEYER punkt 26). Just sellel põhjusel tajub keskmine tarbija vaidlustatavat kaubamärki turusituatsioonis kas identsena või ebaoluliselt muudetud variatsioonina vaidlustaja varasemast kaubamärgist 'CK + kuju' (nr 12296).

Eeltoodust nähtuvalt on vastandatavad kaubamärgid 'CK + kuju' (registreering nr 12296 ja taotlus nr R200600172) teineteisega visuaalselt peaaegu identsed. Vaidlustatud kaubamärgi näol on tegemist ebaoluliselt muudetud variatsiooniga vaidlustaja varasemast kaubamärgist. Ülejäänud varasemad tähised on vaidlustatud kaubamärgiga visuaalselt sarnased ja otseselt assotsieeruvad. Foneetiliselt on vaidlustatud kaubamärk varasematega identne (kaubamärgiga nr 22535 'Calvin Klein + kuju' otseselt assotsieeruv). Vastandatavatel tähistel puudub otsene kontseptuaalne tähendus, mistõttu ei saa tarbijad neid ka sellest aspektist üksteisest eristada. Toodust nähtuvalt kordab vaidlustatav tähis 'CK + kuju' olulises osas varasemaid, vastandatud kaubamärke nii foneetiliselt kui ka visuaalses plaanis. Samuti hõlmab vaidlustatava kaubamärgi kaupade loetelu kõiki varasemate kaubamärkide kaupu. Toodust nähtuvalt eksisteerib reaalne oht, et tarbijad vahetavad vaidlustatud tähise ära varasemate kaubamärkidega 'CK + kuju' (nr 12296), 'Calvin Klein + kuju' (nr 22535) ning 'CK + kuju' (CTM nr 000066753) ja/või seostavad neid omavahel. Arvestades kõiki eelpool kirjeldatud asjaolusid ning lähtudes ülalviidatud kaubamärgiõiguse üldtunnustatud põhimõtetest, rikub kaubamärgi 'CK + kuju' registreerimine taotleja nimele vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ning on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga. Vaidlustatav kaubamärk 'CK + kuju' on äravahetamiseni sarnaneja sealhulgas assotsieeruv vaidlustaja varasemate kaubamärkidega.

Seetõttu, tuginedes KaMS §-dele 10 ja 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) §-dele 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu lahenditele SABEL, CANON, ja LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk 'CK + kuju' klassis 25 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud (1) väljavõte Eesti Kaubamärgilehest tähise 'CK + kuju' (nr R200600172) avaldamise kohta; (2-4) väljavõtted Patendiameti andmebaasist kaubamärkide 'CK + kuju' (nr 12296), 'Calvin Klein + kuju' (nr 22535) ja 'CK + kuju' (CTM nr 00066753) registreeringutest; (5) ära kiri otsingutulemustest Eesti Patendiameti andmebaasis.

**Vaidlustusavaldus võeti 14.11.2006 komisjoni menetlusse nr 1033 all;** eelmenetlejaks komisjonis määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

**Taotlejat** informeeriti vastavalt kaubamärkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile 5 esitatud vaidlustusavaldusest, ettepanekuga osaleda komisjoni menetluses. Taotleja ei ole endale esindajat määranud, komisjoni menetlusse astunud ega seisukohta vaidlustusavalduse kohta väljendanud.

**22.11.2007 saabusid komisjoni vaidlustaja lõplikud seisukohad**, milles märgitakse, et kuna taotleja vaidlustusavaldusele vastanud ei ole, on ta tunnistanud sellega kaudselt vaidlustusavaldust. Vaidlustaja jääb täielikult vaidlustusavalduses esitatu juurde ning palub komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada.

11.04.2008 alustas komisjon asjas nr 1033 lõppmenetlust.

## **Komisjoni seisukohad**

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

Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid 'CK + kuju' (reg. nr 12296, klassis 25: meeste-, naiste- ja lasterõivad), 'Calvin Klein + kuju' (reg. nr 22535, klassis 25 kogu klassi ulatuses) ja 'CK + kuju' (CTM reg. nr 00066753, klassi 25 kuuluvate rõivaste osas).

Kõik võrreldavad kaubamärgid koosnevad stiliseeritud tähtedest C ja K. Võrreldes varasemat kaubamärki (registreering nr 12296) ja vaidlustatud kaubamärki visuaalselt, on need oma üldmuljetelt peaaegu identsed. Erisused üksikutes detailides jäävad võrreldavate kaubamärkide üldmulje aspektist selgelt tahaplaanile ega võimalda tarbijatel neid kaubamärke turusituatsioonis üksteisest visuaalselt eristada. Vaidlustatud kaubamärgi näol on sisuliselt tegemist ebaoluliselt muudetud variatsiooniga vaidlustajale kuuluvast varasemast kaubamärgist. Vaidlustatav kaubamärk on samuti äratuntavalt sarnane ja assotsieeruv ka ülejäänud vaidlustaja vastandatavate kaubamärkidega, mis sisaldavad domineeriva ja tarbijatele koheselt märgatava elemendina täheühendit CK. Vaidlustatavas kaubamärgis sisalduv punkt ei muuda visuaalset üldmuljet. Üldmulje vaidlustatavast tähisest on visuaalselt assotsieeruv üldmuljega varasematest kaubamärkidest.

Võrreldavate kaubamärkide foneetiliselt dominantseks ja eristavaks elemendiks on nende identne täheühend CK. Enamiku vastandatavate tähiste osas on viidatud täheühendi näol tegemist ka ainukese foneetiliselt väljendatava kaubamärgielemendiga. Nimetatud aspektist on vastandatavad kaubamärgid foneetiliselt identsed. Vaatamata sellele, et vaidlustaja varasem kaubamärk 'Calvin Klein + kuju' (nr 22535) sisaldab nime 'Calvin Klein', on ka selle kaubamärgi üheks foneetiliselt oluliseks osaks täheühend CK. Hääldus [CK Calvin Klein] jääb samade kaupade osas igal juhul assotsieeruvaks tähisega [CK], mis sisuliselt toimib nime 'Calvin Klein' lühendina. Kuna täheühendil CK otsene kontseptuaalne tähendus puudub, ei ole tarbijatel ka kontseptuaalsest tähendusest lähtuvalt võimalik vaidlustatud tähist vastandatud kaubamärkidest eristada.

Vaidlustatud tähist taotletakse klassi 25 kuuluvate rõivaste, jalatsite ja peakatete tähistamiseks. Varasem kaubamärk 'CK + kuju' (nr 12296) on klassis 25 registreeritud meeste-, naiste- ja lasterõivaste osas. Seega taotletakse vaidlustatud tähise registreerimist vaadeldava varasema kaubamärgiga identsete ja samaliigiliste kaupade osas. Varasem kaubamärk 'Calvin Klein + kuju' (nr 22535) on registreeritud kogu klassi 25 ulatuses. Seega taotletakse vaidlustatud tähise registreerimist nimetatud varasema kaubamärgiga identsete kaupade osas. Varasem kaubamärk 'CK + kuju' (CTM nr 00066753) on klassis 25 registreeritud suure hulga erinevate meeste-, naiste- ja lasterõivaste ning nende aksessuaaride markeerimiseks. Seega taotletakse vaidlustatud tähise registreerimist nimetatud varasema kaubamärgiga identsete ja samaliigiliste kaupade osas.

Mida tugevam on kaubamärgi eristusvõime, seda tõenäolisemalt võidakse kaubamärgid ära vahetada. Sarnasus isegi ainuüksi ühes aspektis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemise (Euroopa Kohtu kohtuotsuse SABEL punkt 24). Vaidlustaja on oma varasemaid vastandatavaid kaubamärke kasutanud laiaulatuslikult juba aastaid. Nimetatud tähised on läbi kasutamise saavutanud klassi 25 kuuluvate kaupade osas tugeva eristusvõime. Nimetatut illustreerib vaidlustaja otsing Eesti kaubamärgiregistris, mille tulemusena saadud kaubamärgid, väljaarvatud vaidlustatav

tähis, kuuluvad kõik vaidlustajale. Lisaks tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestada põhimõttega, et märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus on omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu kohtuotsuse CANON punkt 17). Vaidlustatavat kaubamärki 'CK + kuju' taotletakse klassi 25 rõivaste, jalatsite ja peakatete tähistamiseks. Nimetatud kaupade loetelu hõlmab kõikide vastandatavate kaubamärkide kaupu. Seega on vaidlustatava kaubamärgi kaupade loetelu identne ja osalt samaliigiline vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide kaupade loeteludega. Toodust nähtuvalt on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas nende assotsieerumise tõenäosus oluliselt suurem, kui see oleks vaid samaliigiliste kaupade puhul. Ka tuleb arvestada põhimõtet, mille kohaselt on keskmisel tarbijal harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul ainult talle meelde jäänud ebatäielikule kujutluspildile varem nähtud kaubamärkidest (Euroopa Kohtu kohtuotsuse LLOYD SCHUHFABRIK MEYER punkt 26). Keskmine tarbija tajub vaidlustatavat kaubamärki turusituatsioonis kas identsena või ebaoluliselt muudetud variatsioonina vaidlustaja varasematest kaubamärkidest.

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

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus nr 7/R200600172 kaubamärgile 'CK + kuju' (rahvusvaheline registreering nr 871648) õiguskaitse andmise kohta Eestis ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

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

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad: T. Kalmet

E. Hallika

S. Sulsenberg