

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1126-o

Tallinnas 10. märtsil 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Kirli Ausmees ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku SUPREMO Shoes + Boots Handels GmbH (aadress: Blocksbergstr. 174, D-66955 Pirmasens, DE), keda volikirja alusel esindab patendivolinik Almar Sehver, vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse peale anda õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile **S suprema + kuju** (reg nr 0907262) Eestis SUPREMA 90 S.P.A nimele klassis 25.

Vaidlustusavaldus registreeriti nr 1126 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tults.

**Menetluse käik ja asjaolud**

Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile **S suprema+kuju** (reg nr 0907262, reg kp 09.10.2006) SUPREMA 90 S.P.A (edaspidi taotleja) nimele Eestis klassi 25 kaupadele: *rõivad, jalanõud, peakatted*.



01.04.2008 esitas nimetatud otsuse peale vaidlustusavalduse SUPREMO Shoes + Boots Handels GmbH (edaspidi vaidlustaja) tuginedes Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-le 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa 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.

Vaidlustaja nimele on registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärk **Supremo+kuju** (reg nr 2331551, taotluse kuupäev 06.08.2001, registreerimise kuupäev 17.10.2003) klassis 18 ning klassis 25, kusjuures klassis 25 järgmiste kaupade osas:

*Heels;heelpieces for shoes; suits; bathin caps; bath sandals; bath slippers;bandannas (kerchiefs for clothing); berets; clothing made from imitations of leather;motorists' clothing;clothing, except clothing for invalids;boas (clothing); brassieres; camisoles;chasubles;ladies' dresses; insoles for footwear; Carnival costumes; mittens; football boots;footmuffs, not electrically heated;gabardines (clothing);galoshes; gaiters; non-slipping devices for boots and shoes; belts (being articles of clothing); gymnastic shoes; ankle boots; neckerchiefs; gloves (clothing); slippers; ladies' shirts; shirt yokes; shirts, except shirts for invalids;detachable collars;shirt fronts;clogs; trousers; gaiter straps; braces; girdles; hats; hat frames; jackets; jersey clothing; heavy jackets;skull caps; hoods; pockets for clothing; ready-made clothing; headgear; camisoles; corsets; shoulder wraps;detachable collars; ties; leather clothing; liveries; maniples;wristbands; coats; fur-lined coats;mantillas;miters;muffs (clothing); clothing caps; visors; outerclothing; ear muffs (clothing);*

Address:  
Harju 11  
15072 Tallinn

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

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

*jump suits; slippers; parkas; pelerines; furs (clothing); petticoats; jumpers; cyclists' clothing; raincoats; skirts; sandals; saris; scarves, sashes; veils for clothing; wimples; lace-up boots; linings for shoes; shoes; welts for boots and shoes; soles for footwear; footwear uppers; tips for footwear; footwear; aprons; aprons (clothing), except aprons for invalids; sweat-bands; ski boots; socks; sock suspenders; sports shoes; sports shoes; boots; boot uppers; headbands (clothing); espadrilles; shawls; fur stoles; studs for football boots; beach clothes; beach shoes; garters; stockings; sweat-absorbent stockings; heelpieces for stockings; suspenders; sweaters; t-shirts; togas; topcoats; uniforms; wet suits for water skiing; waistcoats; hosiery; top hats.*

Vaidlustaja kaubamärk on reproduktsioonil kujutatud järgmiselt:



Vaidlustaja leiab, et vaidlusalune kaubamärk **S suprema+kuju** on sarnane temale kuuluva varasema kaubamärgiga **Supremo+kuju**. Mõlemas märgis omavad visuaalselt olulist domineerivat tähtsust nende sõnalised osad „SUPREMO“ ja „SUPREMA“ ning sarnane on ka sõnade esitusviis – kasutatud on sarnaseid stiliseeritud väiketähti. Vaidlustaja märgib, et analoogia alusel on kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21. detsembrist 1988 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 aasta otsuses C-251/95 (Sabel BV v Puma AG) 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 üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Kontseptuaalsest aspektist märgib vaidlustaja, et mõlemal sõnal tähendus puudub, kuid kaudselt on nad mõlemad tajutavad kui isikulisele ülemvõimule viitavad sõnad. Kuna klassi 25 kaupadega viide isikulisele ülemvõimule ei oma kirjeldavat tähendust, tuleb tõdeda, et esineb märkide äravahetamise oht kontseptuaalsel tasandil. Seega juhul, kui tarbija ka seostab neid sõnu mingi tähendusega, on vaadeldavad kaubamärgid semantiliselt samasuguse vihjava tähendusega.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased, neid hääldatakse SUPREMO ja SUPREMA, mõlemad koosnevad 3 silbist.

Ka visuaalselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased, seda eelkõige sõnade SUPREMO ja SUPREMA suure visuaalse sarnasuse tõttu, kus erinevaks on üksnes viimane täht (O vs A). Vaidlustaja peab oluliseks asjaolu, et valdavalt kasutatakse mõlema sõna esitamiseks väiketähti, vaidlustaja kaubamärgis **Supremo+kuju** on esimene täht visuaalselt minimaalselt suurem järgnevatest, sama kehtib ka **S suprema+kuju** kaubamärgi kohta, kus sõnas SUPREMA on märgata esimese tähe S küll väikest suuremat tähekõrgust võrreldes järgnevate tähtedega, kuid suurtähe ja järgnevate väiketähtede kontseptsiooni rõhutab taotleja kaubamärgis eraldi esitatud suurtäht S. Vaidlusaluse kaubamärgi reproduktsioonil kasutatud iseseisev täht S kordab üksnes sõna SUPREMA algustähte, mis ei omanda olulist eristavat rolli. Vaidlustatud kaubamärk sisaldab kujundelemendina ka kolmnurga kujutist tähtede P ja R kohal, kuid see ei oma vajalikku eristusvõimet oma tavapärasuse tõttu. Vaidlustaja kaubamärgi muud elemendid, sõnad „Shoes ja Boots“ ning kinga kujutis- on samuti eristusvõimetud vaadeldavate kaupade osas ning seega ei oma sellist tähendust, mis võiks välistada vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse tarbija poolt.

Vaidlustaja peab oma kaubamärgiga kaetavaid kaupu identseteks vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatud kaupadega.

Arvestades eeltoodut, on vaidlustaja seisukohal, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide **Supremo+kuju** ja **S suprema +kuju** äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab nende omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile **S suprema+kuju** Eestis õiguskaitse andmise kohta klassis 25 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi nr 2331551 **Supremo+kuju** kohta, koopia kaubamärgi **S suprema +kuju** (reg nr 0907262) publikatsioonist, väljavõte Võõrsõnade leksikonist ja Inglise-Eesti sõnaraamatust.

Patendiamet teavitas 23.04.2008 taotlejat WIPO kaudu vaidlustusavalduse esitamisest ja tähtajast esindaja leidmiseks, kuid tahtjaks taotleja esindajat ei nimetanud ja menetluses ei osalenud.

20.05.2009 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, kus jääb oma varem esitatud argumentide ning nõude juurde.

#### **Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavaldus on esitatud Patendiameti otsuse peale anda õiguskaitse kaubamärgile **S suprema + kuj** taotleja nimele klassis 25. Vaidlustusavalduse esitamisel on tuginetud KaMS § 10 lg 1 p-le 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa 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.

Järelikult tuleb antud asjas hinnata kas vaidlusalune kaubamärk **S suprema+kuju** on sedavõrd sarnane varasema kaubamärgiga **Supremo+kuju**, et on tõenäoline võrdlusaluste kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi **S suprema+kuju** assotsieerumine varasema kaubamärgiga **Supremo+kuju**. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb 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.

Võrreldavad kaubamärgid koosnevad kujunduslikust ning sõnalisest osast. Sõnalised osad SUPREMA ja SUPREMO on äravahetamiseni sarnased nii visuaalselt kui foneetiliselt, erinedes vaid viimase tähe osas (A vs O). Mõlema sõna tähendus on aga identne, tähendades hispaania ja itaalia keeles *ülim, kõrgeim, ülem*. Täht A sõna SUPREMA lõpus viitab naissoost lõpule ning täht O viitab meessoost lõpule. Apellatsioonikomisjoni hinnangul on mõlema kaubamärgi puhul domineerivaks osaks just sõnaline osa, mille kõrval mõlema kaubamärgi koosseisus olev kujunduslik osa on vähem meeldejääv. Seega kõigi eelduste kohaselt talletub tarbija mällu eelkõige sõnaline osa, mille järgi ta teisel ajal teises turusituatsioonis oma valikuid teeb, seejuures pikemalt kaalumata, kas kaubamärgi koosseisus olev sõna eelmises turusituatsioonis ostu sooritades oli A või

O lõpuga. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et vaidlustajale kuuluva kaubamärgi **Supremo+kuju** koosseisus olevad sõnad „Shoes“ ja „Boots“ ei oma eristusvõimet ega muuda nimetatud kaubamärki erinevaks vaidlusalusest kaubamärgist. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist sedavõrd sarnaste kaubamärkidega, et on oht tarbija poolseks kaubamärkide äravahetamiseks, sh vaidlusaluse kaubamärgi **S suprema+kuju** assotsieerumine varasema kaubamärgiga **Supremo+kuju**.

Võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad klassis 25 on identsed, st vaidlusaluse kaubamärgiga kaetavad kaubad (rõivad, jalanõud, peakatted) sisalduvad samuti ka varasema kaubamärgi loetelus klassis 25.

Lähtudes eeltoodust ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ning TÕAS § 61 lõikele 1, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi S Suprema+kuju (reg nr 0907262) registreerimise kohta klassis 25 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. Tuuts

K. Ausmees

R. Laaneots