

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1162-o

Tallinnas 26. augustil 2009 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Priit Lello ja Kerli Tuults, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku W. L. Gore & Associates GmbH vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi reg. nr. 0925413 GORTEKS + kuju registreerimise kohta MARCIN KOCZOTOWSKI nimele klassis 25.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 01.09.2008.a välismaiselt juriidiliselt isikult W. L. Gore & Associates GmbH GMBH (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi 925413 GORTEKS +kuju (taotlus nr R200701489) registreerimise kohta MARCIN KOCZOTOWSKI (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 25. Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Villu Pavelts.

Vaidlustusavaldus võeti 09.09.2008 menetlusse nr 1162 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2008 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja MARCIN KOCZOTOWSKI nimele kaubamärk GORTEKS + kuju (reg. nr. 925413) (lisa 1):



Antud kaubamärk on saanud õiguskaitse järgnevate kaupade tähistamiseks klassis 25: *Pyjamas; panties; brassieres; vests (undershirts); singlets, knitwear; leggings, bathing suits; leotards; peignoirs, dressing gowns; footwear.*

Vaidlustusavalduse esitajale W.L. GORE & ASSOCIATES GMBH-le kuuluvad järgmised varasemad kaubamärgid (lisad 2-4):

- nr. 09449 taotluse esitamise kuupäev 03.01.1994,

- nr. 09823, taotluse esitamise kuupäev 10.07.1993, sõnaline märk **GORE-TEX**;

GORE-TEX;



- nr. 09824, taotluse esitamise kuupäev 19.07.1993

- nr. 0725528, taotluse esitamise kuupäev sõnaline märk **GORE-TEX FABRIC MAY CHANGE YOUR**

Aadress:
Harju 11
15072 Tallinn

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

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



- nr. 0791342 konventsiooniprioriteet 04.07.2002

Samuti kuuluvad vaidlustajale järgnevad varasemad Ühenduse kaubamärgid (lisad 5-7):

- nr. 003768405, taotluse esitamise kuupäev 27.04.2004 sõnaline märk **GORE-TEX**



- nr. 003120409, taotluse esitamise kuupäev 17.03.2003



- nr. 002665305, taotluse esitamise kuupäev 18.04.2002

- nr. 003768405, taotluse esitamise kuupäev 27.04.2004 sõnaline märk **GORE-TEX**

Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et kaubamärgi GORTEKS + kuju registreerimine Marcin Koczotowski nimele rikub W.L. Gore & Associates GmbH (edaspidi ka *W.L. Gore*) varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi *KaMS*) § 10 lg 1 p-ga 2. Oma seisukohta põhistab vaidlustusavalduse esitaja alljärgnevaga:

Kaubamärgi Gorteks + kuju registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2-ga.

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.

Vaidlustatud kaubamärk koosneb ühendatud kujundelemendist ning sõnalisest osast 'GORTEKS'. Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et antud märgi meeldejääviks ning domineerivaks elemendiks on sõna GORTEKS. Kuna antud sõnaline element on sedavõrd sarnane varasema W.L. Gore kaubamärgiga GORE-TEX (+kuju) ning võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse identseid (ja samaliigilisi) kaupu, on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine (sh assotsieerumine) tarbijate poolt, antud asjaolu on seda reaalsem, kuna GORE-TEXi näol on tegemist kaubamärgiga, mis on omas segmendis kindlat mainet omav ning antud kaubamärk on osa W.L. Gore tuntud kaubamärgiseeriast Gore-Tex.

KaMS § 3 kohaselt on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Sellest tulenevalt on kaubamärgi põhiülesandeks eristada kaubamärgi omanikule kuuluvaid tooteid või teenuseid teiste turuosaliste omadest (toote individualiseerimine). Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et Marcin Koczotowski kaubamärk GORTEKS (+kujutis) ei ole võimeline täitma mainitud kaubamärgi peamist funktsiooni, kuna selle domineeriv element sisuliselt kordab W.L. Gore'i varasemaid kaubamärke ning seega ei erista Marcin Koczotowski kaupa vaidlustaja omast, vaid sisuliselt kopeerib oma domineeriva elemendi läbi viimase mainekaid kaubamärke ning seeläbi kogu W.L. Gore vastavat kaubamärgiseeriat.

W.L. Gore & Associates GmbH varasemad kaubamärgid

KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui selle taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem. Eelpool nimetatud W.L. Gore kõik kaubamärgid varasemad, kui Marcin Koczotowskile kuulub kombineeritud tähis GORTEKS (+kuju), kuna nad on registreeritud ning nende taotluste esitamise- või prioriteedikoopäevad on varasemad, kui vaidlustatava kaubamärgi oma.

Kaubamärkide sarnasus

KaMS § 12 lõige 1 p 2 kohaselt võetakse kaubamärkide õiguskaitse määramisel aluseks registreeritud kaubamärgi reproduktsioon. Vastavalt Riigikohtu 05.11.2002 a. lahendile nr. 3-2-1-110-02 hõlmab kaubamärkide õiguskaitse ulatus nii kaubamärgi visuaalselt tajutavat osa kui ka kaubamärgis sisalduvate sõnauhendite kaitset. Euroopa Kohtu otsuse T-81/03, T-82/03, T-103/03 (ühendatud otsus) Mast-Jägermeister AG v OHIM (2006) p-i 72 kohaselt tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid. Otsuse C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer punkti 25 kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse, sealhulgas assotsieerumise üle otsustamisel hinnata kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust, lähtudes kaubamärkidest kui tervikutest, pöörates seejuures tähelepanu nende eristusvõimelistele ja domineerivatele osadele. Euroopa esimese astme kohtus on oma praktikas leidnud, et kombineeritud kaubamärkide puhul on tihti just tähise sõnaline osa oluline, kuna just see annab kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi (vt Euroopa esimese astme kohtu 14.07.2005 otsus kohtuasjas T-312/03 SELENIUM).

Visuaalne sarnasus

Nagu eelnevalt mainitud, koosneb vaidlustatav tähis sõnalisest osast 'GORTEKS' ning figuratiivsest elemendist. Vaidlustaja leiab, et antud kujunduselement on tavapärane ning pole oma olemuselt meelde jääv, siis annab just mainitud sõnaline osa 'GORTEKS' eelviidatud Euroopa Kohtu otsuse kohaselt tähisele koheselt tajutava identiteedi. Eelpool välja toodud tabelite (W.L. Gore kaubamärgid) kohaselt kuulub vaidlustusavalduse esitajale kujundmärk GORE-TEX, mille domineerivaks (ja ainsaks) elemendiks on sõnaline osa GORE-TEX, ka teistes W.L. Gore GORE-TEX seeria kaubamärkides on läbivaks elemendiks ja ühisosaks sõnaline osa GORE-TEX. Eeltoodu valguses on selge, et vaidlustusavalduse esitajale kuulub terve seeria tähiseid, mille ühisosaks ja eristusvõimeliseks elemendiks on sõnaline osa GORE-TEX. Taotleja kaubamärgi sõnaline ning ühtlasi domineeriv osa koosneb 7 tähest ning selle algus koosneb tähtedest G-O-R, W.L. Gore kujutismärk GORE-TEX koosneb samuti 7 tähest ning ka selle alguse moodustavad taotleja omaga identsed tähed G-O-R. Marcin Koczotowski kaubamärgi lõpuosa koosneb tähtedest T-E-K-S, vaidlustusavalduse esitaja kujutismärgi lõpuosa koosneb samuti tähtedes T-E ning tähise viimaseks täheks on X, mis on oma olemuselt analoogne (ja sisult kattuv) tähtedega K-S. Kaubamärkide seitsmest tähest langevad

kokku tervelt viis - G-O-R ning T-E. Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid GORE-TEX +kuju ning GORTEKS (+kujutis) on sarnased visuaalsest aspektist lähtuvalt, kuna taotleja tähise domineeriv element, sõnaosa GORTEKS on väga sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga GORE-TEX +kuju – *gorteks* vs *gore-tex*. Eeltoodut süvendab asjaolu, et tegemist on võrdlemisi lühikeste sõnadega, milledes omab iga täht teatavat kaalu ning seda enam tungivad esile tähiste ühisosad, märkide mõningad erinevused pole piisavad, et muuta neid üksteisest visuaalses mõttes erinevaiks ning välistada tõenäosus, et tarbijad vahetavad nad ära. Siinkohal viitab W.L. Gore ka Euroopa Kohtu praktikale, mille kohaselt omab keskmine tarbija (kes omab ka keskmist mälu) harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt (kõrvuti), sellest tulenevalt tuleb tal usaldada oma vigast mälu pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (vt nt Euroopa Kohtu otsus C-412/05 P Alcon Inc. v OHIM, Biofarma SA (2007) p 60). Kuna märkide sõnaliste osade kokkulangevus on niivõrd suur, siis leiab W.L. Gore, et kaubamärgid on niivõrd sarnased, et eksisteerib tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt (sh nende assotsieerumine).

Foneetiline sarnasus

Kaubamärgid on väga sarnased ka häälduslikust aspektist lähtudes, kuna võrreldavad tähised on foneetiliselt praktiliselt ühepikkused ning ka tähtede asetus on suuremas osas kokkulangev. Taotleja kaubamärgi GORTEKS (+kuju) sõnaosa esimeseks silbiks on 'GOR'. Vaidlustusavalduse esitaja kujutismärgi GORE-TEX esimene silp on analoogne, olles vastavalt 'GORE'. Mõlema kaubamärgi näol on tegemist võrdlemisi lühikeste ning kahesilbiliste tähistega. Kaubamärkide lõpusilbid, 'TEKS' ning 'TEX', on foneetilisest aspektist lähtudes identsed, kuna tarbijad hääldaksid taotleja kaubamärgi lõpus asetsevat tähte X koosmõjus sellele eelnevate tähtedega T-E, kui *teks*, mis on identne W.L. Gore tähise GORE-TEX ja kujutismärgi GORE-TEX lõpuga, kuna ka seda hääldatakse samuti *teks*. Kuigi kaubamärk GORE-TEX (+kuju) sisaldab lisatähte E ning sidekriipsu märgi kahe silbi vahel, ei muuda antud asjaolu märke foneetilisest aspektist lähtuvalt niivõrd erinevateks, et oleks välistatud kaubamärkide äravahetamise tõenäosus (sh assotsieerumine), kuna märkide hääldused on sedavõrd sarnased – *goretex* vs *gorteks*.

Kontseptuaalne sarnasus

Kuna mõlemal juhul on tegemist tähistega, millel puudub konkreetne tähendus kohaliku tarbija jaoks, siis ei saa kaubamärke üksteisest eristada ka antud aspektist lähtuvalt, seega suurendab antud asjaolu segiajamise tõenäosust.

Kaupade identsus ning samaliigilisus

Euroopa Kohus on üheselt sedastanud, et kaubamärkide sarnasus ning kaupade ja teenuste samaliigilisus on kaks eraldiseisvat kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamise kriteeriumit, kusjuures mida sarnasemad on võrreldavad kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema antud kaubamärkidega tähistatavad kaubad ja teenused (vt nt Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahend C-39/97 Canon p 17). Seega selleks, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid saaksid koos eksisteerida, peavad nende tähistega tähistatavad kaubad eelviidatud Euroopa Kohtu praktika kohaselt kuuluma selgelt erinevatesse valdkondadesse.

Eelviidatud Eesti Kaubamärgilehest nr. 7/2008 nähtuvalt on taotleja kaubamärk GORTEKS +kuju saanud õiguskaitsese klassi 25 (mille päiseks on *rõivad, jalatsid ja peakatted*) kaupade tähistamiseks. Eesti Patendiameti kaubamärkide andmebaasist nähtuva info kohaselt (lisa 8) tähistatakse Marcin Koczotowskile kuuluva rahvusvahelise kaubamärgiga (reg. nr. 925413) järgmisi klassi 25 kaupu: *pyjamas; panties; brassieres; vests (undershirts); singlets, knitwear; leggings, bathing suits; leotards; peignoirs, dressing gowns; footwear*. Järgnevalt toob

vaidlustusavalduse esitaja välja nimetatud kaupade tõlke eesti keelde: *Pidžaamad; aluspüksid; rinnahoidjad; alussärgid; kudumid/trikootooded; säärised; supelkostüümid; trikood; hommikumantlid; jalatsid.*

W. L. Gore kujutismärk GORE-TEX omab õiguskaitsset alljärgnevate klasside 24 ja 25 toodete tähistamisel:

klassis 24: *tehiskiust kangad, tehismaterjalidest voodipesu ja lauakatted, tehismaterjalidest ja tehiskiust vihma- ja halva- ilma-rõivaste materjalid, veekindlad materjalid;*

klassis 25: *õnnetusjuhtumitel ja inimeste päästmisel kasutatavad vee- ja/või tulekindlad kaitserõivad, tehismaterjalidest sukad ja mererõivad, tehiskiust kootud ja trikotaažist ihupesu ja ülerõivad (v. a. meditsiinilised elastikpüksid ja -sukad), naistepüksid ja -vööd, plastmass-saapad, -tallad ja -kotsad.*

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et taotleja kaubamärgiga GORTEKS +kuju tähistatavad kaubad – *jalatsid* - on identsed vaidlustaja kaubamärgiga GORE-TEX +kuju tähistatavate kaupadega *plastmass-saapad*. Samuti on taotleja kaubamärgiga tähistatavad kaubad *pidžaamad, aluspüksid, rinnahoidjad, alussärgid* identsed W.L. Gore varasema kaubamärgi poolt kaitstud kaupadega *tehiskiust kootud ja trikotaažist ihupesu*. Identsed on ka taotleja kaubamärgi kaubad *kudumid* ning vaidlustaja kaubamärgiga kaitstavad *ülerõivad*. Samaliigilised on vaidlustaja kaubamärgi kaubad *ihupesu* ning *ülerõivad* ning taotleja kaup *supelkostüümid, trikood*, seda tulenevalt asjaolust, et tegemist on kaupadega, millel on üks otstarve (on mõeldud kandmiseks inimeste poolt, et kaitsta neid päikesekiirguse, vihma/vee jne eest), neid turustatakse enamjaolt kõrvuti või isegi koos, samuti valmistavad paljud aluspesu (ning ka ülerõivaid) tootvad ettevõtted samaaegselt ka supelkostüüme ning trikoosid. Antud tooted kuuluvad samasse hinnaklassi ning ka nende tarbijaskond on sama, kasutatavad materjalid on kattuvad (looduslikud- või sünteetilised kiud). Eeltoodust nähtub, et kõik taotleja kaubamärgiga 'GORTEKS (+kuju)' tähistatavad kaubad on kas identsed ja/või samaliigilised vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavate kaupadega.

W.L. Gore kaubamärkide eristusvõime ja maine

Eelpool viidatud kohtuasja Canon punktis 24 on Euroopa Kohus sedastanud, et kaupade samaliigilisuse hindamisel äravahetamise tõenäosuse aspektist tuleb arvesse võtta nii varasema märgi eristusvõimet kui ka selle mainet, kuna mida mainekam(ad) on varasem(ad) tähis(ed) seda tõenäolisem on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt (sh assotsieerumine).

Vaidlustaja kaubamärk GORE-TEX +kuju näol on tegemist vaieldamatult eristusvõimelise kaubamärgiga. Kaubamärgi esimene pool viitab Wilbert L. ning Genevieve Gore'le, abielupaarile, kes 1958. aastal asutasid äriühingu W.L. Gore, kellele kuulub ka kaubamärgiseeria 'Gore-Tex', sõnalõpp TEX viitab vaid kaudselt klassi 25 kaupade sisule (st et tegemist on tekstiilist vms materjalist tehtud toodetega), kuid on vähetõenäoline, et tarbija antud seost tähele paneb.

Käesoleva vaidlustusavalduse lisast 9 nähtub, et ka Eestis toodetakse GORE-TEX tehnoloogiat sisaldavaid riideid ning seda Haapsalu õmblusettevõtte Nurme Vabrik poolt, sama ettevõtte on juba 14. aastat omanud W.L. Gore sertifitseeritud tootjalitsentsi. Lisaks eeltoodule toodavad Eestis GORE-TEX rõivaid ka AS Ilves-Extra (Tartu), M.A.S.I. Company AS (Valga), Morreks Ärigrupp OÜ (Tallinn) (lisa 10). GORE-TEX tehnoloogia patenteeriti juba üle 30. aasta tagasi, ülemaailmselt müüdi kaubamärgiseeria GORE-TEX omaniku W.L. Gore tooteid 2007. aastal üle 20 miljardi USA dollari ehk üle 200 miljardi Eesti krooni eest (lisa 11). Nimetatud kaubamärkide tuntust Eestis tõendab ka asjaolu, et antud kaubamärgiga tähistatavaid materjale sisaldavaid tooteid soovitatakse ka mitmel veebilehel (lisa 12-13).

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on Euroopa Kohus defineerinud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 punkt 17). Nagu eelnevalt välja toodud, on kaubamärgid väga sarnased visuaalsest aspektist lähtuvalt - sarnased on võrreldavate tähiste algus- ning lõpposad, kasutatakse täpselt palju tähti (7 vs 7) jne. Kaubamärgid 'GORE-TEX (+kuju)' ning 'GORTEKS (+kuju)' on väga sarnased ka foneetilises mõttes, olles analoogse ülesehituse ning sellest tulenevalt ka analoogse hääldusega – mõlemad koosnevad kahest silbist, mis algavad mõlemad täheühenditega GO ning TE, taotleja kaubamärgi viimase silbi hääldus on identne W.L. Gore märgi viimase silbiga (*teks*). Samuti tähistatakse kaubamärkidega identseid ning samaliigilisi kaupu (rõivad, aluspesu, jalanõud jms), mida reeglina turustatakse samades kohtades.

Arvestada tuleb ka põhimõtet, mille kohaselt on keskmisel tarbijal harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul ainult talle meelde jäänud ekslikule ning ebatäielikule kujutluspildile varem nähtud kaubamärkidest (Euroopa Kohtu otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer p 26). Kaubamärkide hindamisel on oluline nendest tekkiv esmamulje (Euroopa Kohtu otsus C-251/95 p 23). Eeltoodu tõttu jäävadki tarbijatele meelde eelkõige tähiste domineerivad ning eristusvõimelised elemendid GORE-TEX ja GORTEKS. Täiendavalt juhib vaidlustusavalduse esitaja tähelepanu Euroopa Kohtu praktikale, mille kohaselt mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on tõenäosus, et tarbija vahetab kaubamärgid ära, kusjuures on võimalik, et ka üksnes kaubamärkide foneetiline sarnasus võib põhjustada kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemise (eelviidatud Euroopa Kohtu otsus C-342/97).

Eeltoodust tulenevalt võib tarbija, nähes kaubamärgi GORTEKS +kuju, ekslikult eeldada, et:

1. markeeritud rõivaste, aluspesu või jalatsite näol on tegemist W.L. Gore toodetega;
2. mainitud kaup tuleneb W.L. Gore'ga seotud firmalt (näiteks tütarfirmalt);
3. mainitud kaup on valminud W.L. Gore kontrolli all (kvaliteet on tagatud W.L. Gore poolt).

Euroopa registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt ongi selliste asjaolude esinemisel (st tarbijad usuksid ekslikult, et identseid ja samaliigilisi kaupu pakutakse W.L. Gore poolt, loal või kontrolli all) tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega tarbijate hulgas, sealhulgas taotletava tähise assotsieerumisega varasema kaubamärgiga. Eeltoodu põhjal tulebki rakendada KaMS § 10 lg 1 p 2, kuna käesoleval juhul eksisteerib antud sättes sõnastatud kaubamärkide äravahetamise oht, mille hulka kuulub ka kaubamärgi GORTEKS +kuju assotsieerumine varasema kaubamärgiga GORE-TEX +kuju.

Marcin Koczotowskil puudub kirjalik luba

Vastavalt KaMS § 10 lg 2 *käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba*. Vaidlustusavalduse esitaja soovib ära märkida, et W.L. Gore ei ole andnud ega Marcin Koczotowski pole saanud luba kombineeritud kaubamärgi 'GORTEKS' registreerimiseks.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärk GORTEKS +kuju on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustusavalduse esitaja varasema kaubamärgiga GORE-TEX +kuju ning esineb kaubamärgi GORTEKS +kuju osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk GORTEKS (+kuju) (reg. nr 925413) klassis 25 taotleja Marcin Koczotowski nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. Väljavõte Kaubamärgilehest;
2. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist;
3. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist;
4. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist;
5. Väljatrükk CTM-Online'st;
6. Väljatrükk CTM-Online'st;
7. Väljatrükk CTM-Online'st;
8. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist;
9. Väljatrükk Nurme vabrik koduleheküljelt www.nurmevabrik.ee;
10. Väljatrükk Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu (ERTL) internetilehelt www.textile.ee;
11. Väljavõte Wikipediast;
12. Väljatrükk Matkalehest www.zone.ee/matkaleht;
13. Väljatrükk MatkaSport internetilehelt www.matkasport.ee.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 03.08.2009, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde. Vaidlustaja lisas oma seisukohtadele hulgaliselt täiendavaid võõrkeelseid tõendeid.

Taotleja ei ole oma kirjalike seisukohti ega lõplike seisukohti komisjonile esitanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 14.08.2009. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Tulenevalt TÕAS § 54¹ lg 4 jätab komisjon koos vaidlustaja lõplike seisukohtadega esitatud tõendid tähelepanuta.

Taotleja esitas Patendiametile taotluse registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk nr reg.



0925413 GORTEKS+ kuju oma nimele Eestis klassis 25 - Pyjamas; panties; brassieres; vests (undershirts); singlets, knitwear; leggings, bathing suits; leotards; peignoirs, dressing gowns; footwear. Üldjoontes soovib taotleja oma kaubamärki kasutada rõivaste ja jalatsite puhul. 06.05.2008 Patendiameti otsusega nr 7/R200701489 registreeriti kaubamärk taotleja nimele.

Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid:

- nr 09449 taotluse esitamise kuupäev 03.01.1994, **GORE-TEX** ;

- nr. 09823, taotluse esitamise kuupäev 10.07.1993, sõnaline märk **GORE-TEX**;



- nr 09824, taotluse esitamise kuupäev 19.07.1993

- nr 0725528, taotluse esitamise kuupäev sõnaline märk **GORE-TEX FABRIC MAY CHANGE YOUR**



- nr 0791342 konventsiooniprioriteet 04.07.2002

Samuti kuuluvad vaidlustajale järgnevad varasemad Ühenduse kaubamärgid (lisad 5-7):

- nr. 003768405, taotluse esitamise kuupäev 27.04.2004 sõnaline märk **GORE-TEX**



- nr. 003120409, taotluse esitamise kuupäev 17.03.2003



- nr. 002665305, taotluse esitamise kuupäev 18.04.2002

- nr. 003768405, taotluse esitamise kuupäev 27.04.2004 sõnaline märk **GORE-TEX**

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on 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.

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega ega korda neid otsuse põhistas osas.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärgid on varasemad.

Vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud muuhulgas klassis 1, 9, 24 ja 25 ning vaidlustaja poolt registreeritud kaupade loeteluga tähistatakse samuti rõivaid ja jalatseid. Komisjoni arvates esineb võrreldavate kaubamärkide puhul kaupade samaliigilisus.

Võrreldavad tähised on äravahetamiseni sarnased, sealhulgas assotsieeruvad.

Kaubamärkide erinev kujunduslik külg ei tee neid eristatavateks. Võrreldavate kaubamärkide

puhul on domineerivaks sõnaline osa GORE-TEX ja GORTEKS. Sõnalised osad on sarnased nii visuaalselt kui ka foneetiliselt. On üldteada, et sõnaosa „TEX“ hääldatakse kui „TEKS“. Sõna keskel olev täht E ei tee tähiseid eristatavateks, sest tähte E kasutatakse tavapäraselt liitsõnade puhul ning sõna keskel selle tähe hääldus jääb märkamatuks.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust suurendab ka see, et GORE-TEX ei ole üksnes kaubamärk, vaid ka eriline tehnoloogia kanga ja muude materjalide töötlemiseks ja tootmiseks. See tehnoloogia on üldteada rõivaste ja jalatsite valdkonnas tegelevatele ettevõtjatele. Näiteks üldlevinud Google'i otsing annab koheselt välja selle tehnoloogia kirjelduse ja otsese seotuse vaidlustajaga.

Patendiameti teatega informeeriti WIPO kaudu taotlejat apellatsioonikomisjonile esitatud vaidlustusavaldusest ja anti taotlejale aeg määrata oma esindaja Eestis ning vastata apellatsioonikomisjonile hiljemalt 10.12.2008. Taotleja ei ole oma esindajat määranud ega apellatsioonikomisjonile vastanud. Kuna taotlejal puudub tegelik huvi oma võimalike õiguste kaitseks, siis eeldab komisjon, et ta on kaubamärgi kaitsmisest Eestis loobunud.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS, § 10 lg 1 p 2 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 925413 (taotlus nr R200701489) GORTEKS+ kuju registreerimise kohta klassis 25 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju Maakohtusse 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 apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

P. Lello

K. Tults