

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 757-o

Tallinnas, 25. veebruaril 2008.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, (edaspidi komisjon) koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ITTIERRE S.P.A., aadress: Zona Industriale, Pettoranello di Molise (Isemia) I-86090, IT, poolt esitatud protesti, mille objektiks on Patendiameti otsus nr 7/R200301228 rahvusvahelise kaubamärgi **ESTE** registreeringu nr 797734 registreerimise kohta Leedu firma BENDRA LIETUVOS-DANIJOS IMONE UAB „DANBALT INTERNATIONAL” nimele klassi 25 loetletud kaupade osas.

Protest (mis alates 01.05.2004. a on käsitletav vaidlustusavaldusena) esitati 01.03.2004. a ja registreeriti nr 757 all. Vaidlustusavaldus anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele R. Laaneotsale.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik A. Hämmalov, OÜ INTELS, Riia 11-3, 51010, Tartu.

Vaidlustusavalduse esitaja nõue

Vaidlustusavalduse esitaja, keda esindab patendivolinik Alla Hämmalov, palub kaubamärgiseaduse (KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 38 lg 9 ja § 8 lg 1 p 2 alusel tühistada Patendiameti otsus nr 7/R200301228 rahvusvahelise kaubamärgi **ESTE** (reg nr 797734) registreerimise kohta klassi 25 loetletud kaupade osas Leedu firma BENDRA LIETUVOS-DANIJOS IMONE UAB „DANBALT INTERNATIONAL” (aadress: Fabijoniškių g.99, Vilnius LT-2000, LT) nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet on võtnud vastu otsuse rahvusvahelise kaubamärgi **ESTE** (reg nr 797734) registreerimise kohta Eestis firma BENDRA LIETUVOS-DANIJOS IMONE UAB „DANBALT INTERNATIONAL” nimele (lisad 1 ja 2), klassides 18, 25 ja 35, sh klassis 25 kaupade osas “rõivad, jalatsid, peakatted”, rahvusvahelise registreeringu kuupäevaga 12.02.2003. a, prioriteedikuupäevaga 10.02.2003. a. Kaubamärk **ESTE** on avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2004, lk 78 (lisa 1).

Eestis on vaidlustusavalduse esitaja ITTIERRE S.P.A. nimele registreeritud varasema registreeringu kuupäevaga rahvusvaheline kaubamärk **EXTĒ** klassides 9 ja 25, sh klassis 25 kaupade osas “rõivad, jalatsid, peakatted” prioriteedikuupäevaga 23.02.2001. a (lisad 3 ja 4).

Vaidlustusavalduse esitaja, kui asjast huvitatud isik leiab, et Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi **ESTE** registreeringu laienemise kohta Eesti Vabariigile on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2, mille kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Rahvusvaheline kaubamärk **EXTĒ** on KaMS § 8 lg 2 p 2 kohaselt varasem kaubamärk võrreldes rahvusvahelise kaubamärgiga **ESTE**, prioriteedikuupäevad vastavalt

Adress:
Harju 11
15072

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

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

23.02.2001. a ja 10.02.2003. a. Seetõttu on kaubamärgi **EXTĒ** valdajal täielik õigus esitada vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi **ESTE** registreerimise kohta Eestis KaMS § 8 lg 1 p kohaselt.

Vaidlustaja leiab, et avaldatud rahvusvaheline kaubamärk **ESTE** on äravahetamiseni sarnane talle kuuluva varasema rahvusvahelise kaubamärgiga **EXTĒ** klassis 25 loetletud kaupade osas, mis on identsed: “rõivad, jalatsid, peakatted” ja seda järgmise põhjendusega:

1) kaubamärgi **EXTĒ** tähed on minimaalselt disainitud, nii et selle kaubamärgi ja standardtähtedega esitatud kaubamärgi **ESTE** korral, jääb erinevus kaubamärkide tähtede esituslaadis tarbijale märkamatuks;

2) mõlema kõnealuse kaubamärgi sõnad on kahesilbilised ja neljatähelised, kusjuures neist kolm tähte, algustäht **E** ja sõnade lõpuosa tähed **TE** langevad nii tähtede endi kui nende asendi poolest sõnades kokku. Kaubamärgis **EXTĒ** kasutatakse küll sõna lõputähena katusega tähte **ē**, kuid see jääb eestikeelses häälduses väljendamata;

3) kaubamärgi **EXTĒ** teine täht **x** on ladina tähestiku täht, mis enamikus keeltes hääldub kui **ks** (vt näiteks Eesti Entsüklopeedia, 10. kd, lk 657). Seega on kaubamärgid **ESTE** ja **EXTĒ** foneetiliselt, kus ei tule arvestada erinevuse suurte ja väikeste tähtede kirjaipildi vahel, äravahetamiseni sarnased, erinevus on vaid ühes häälikus ja nad häälduvad vastavalt **ESTE** ja **EKSTE**. Seega on kaubamärkide **EXTĒ** ja **ESTE** korral tegemist eelkõige foneetiliselt äravahetamiseni sarnaste kaubamärkidega, mis on piisavaks aluseks kaubamärgi **ESTE** registreerimisest keeldumiseks identsete kaupade tähistamiseks klassis 25;

4) KaMS § 5 lg 8 kohaselt võetakse registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks küll kaubamärgi reproduktsioon, kuid samas sätestab KaMS § 18 lg 3 kaubamärgi seaduspäraseks kasutamiseks, kui selle omanik kasutab registreeritud kaubamärgist ebaoluliste osade poolest erinevat kaubamärki, muutmata registreeritud kaubamärgi eristavat iseloomu. Kaubamärk **ESTE** on esitatud suurte standardtähtedega, seega soovitakse selle kaubamärgi registreerimisega kaitset sõnale **ESTE** kui sellisele, mistõttu selle kaubamärgi eristusvõime ei vähene, kui selle kaubamärgi valdaja kasutab seda kaubamärki väikeste tähtedega **este**. Sama mõttekäik on rakendatav ka kaubamärgile **EXTĒ**: Valdaja võib seda kaubamärki kasutada selle kaubamärgi eristusvõimet muutmata ka esitatuna kas väikeste tähtedega ilma katusega tähe **e** kohal või suurte tähtedega ja ilma katusega tähe **e** kohal (**EXTE**). Et see on nii, võib leita vihjeid mitmesugustelt internetilehe-külgedelt (näiteks lisad 5 ja 6). Seega võib esineda olukordi, kus mõlemad kõnealused kaubamärgid esinevad näiteks suurte tähtedega, kus kaubamärgid erinevad ainult ühe tähe poolest ning seetõttu tuleb nende kaubamärkide võrdlemisel arvestada ka olukordadega, kus kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus võib olla tingitud nende visuaalsest sarnasusest. Peale selle tuleb lähtuda ikkagi sellisest üldisest lähenemisviisist, kus tarbija ei taju neid kõnealuseid kaubamärke mitte kõrvuti samal ajal ja samas kohas, vaid erinevates ajas ja ruumis nihutatud kaubandussituatsioonides; neil juhtudel ei olegi olulise tähtsusega see, kas tarbija on näinud ühte või teist kaubamärki kirjutatuna kas suurte või väikeste tähtedega, sest vaevalt jätab tarbija põgusal kaupade vaatlusel meelde selle, et mingi toode oli kusagil tähistatud kas suurte või väikeste tähtedega.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et avaldatud rahvusvaheline kaubamärk **ESTE** assotsieerub talle kuuluva varasema kaubamärgiga **EXTĒ** identsete kaupade tähistamiseks klassis 25 ja seda järgmise põhjendusega:

1) tulenevalt eespoolanalüüsitud kõnealuste kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust tingivatest asjaoludest, on need üheks oluliseks komponendiks kaubamärkide **EXTĒ** ja **ESTE** omavaheliseks assotsieerumiseks; katusega täht **ē** sõna **extē** lõpus on iseloomulik leedu keelele, eesti keeles hääldub see täht ikkagi tavalise **e** tähena;

2) kaubamärke **EXTĒ** ja **ESTE** kavatakse kasutada klassis 25 rõivastel, peakatetel ja jalatsitel. Rõivaste tähistamisel kaubamärkidega, kus väljapandud rõivad võtavad sageli volditud asendi ning kaubamärgid ei ole seetõttu tervikuna hästi jälgitavad või tajutavad, võib esineda olukordi, kus kaubamärk võib osaliselt olla varjatud. Sellistes olukordades võib kaubamärkide ühetäheline erinevus, kus näiteks sõna teine täht on tarbija silmale varjatud, tekitada segadust ja nende kaubamärkide vahelisi assotsiatiivseid seoseid.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et rahvusvahelise kaubamärgi **ESTE** (reg nr 797734) registreerimisega Leedu firma BENDRA LIETUVOS-DANIJOS IMONE UAB "DANBALT INTERNATIONAL" nimele klassis 25 loetletud kaupade osas on Patendiamet rikkunud KaMS § 8 lg 1 p 2, kuna nimetatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane ja assotsieerub vaidlustusavalduse esitajale kuuluva varasema rahvusvahelise kaubamärgiga **EXTĒ** (reg nr 755306) identsete kaupade tähistamiseks klassis 25 ning rahvusvahelise kaubamärgi **ESTE** registreerimise taotleja ei ole pöördunud kaubamärgi **EXTĒ** valdaja poole oma kaubamärgi registreerimiseks kirjaliku loa saamiseks.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus KaMS § 8 lg 1 p 2 alusel rahvusvahelise kaubamärgi **ESTE** (reg nr 797734) registreerimise kohta Eestis.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. Väljavõte Eesti kaubamärgilehest nr 1/2004, lk 78.
2. Väljavõte Patendiameti kaubamärkide on-line andmebaasist kaubamärgi **ESTE** registreeringu andmete kohta.
3. Väljavõte Eesti kaubamärgilehest nr 12/2003, lk 48.
4. Väljavõte Patendiameti kaubamärkide on-line andmebaasist kaubamärgi **EXTĒ** registreeringu andmete kohta.
5. Väljavõte "fashionclub" internetileheküljelt.
6. Väljavõte koduleheküljelt www.designer-clothing-search.co.uk/Exte kaubamärgi **EXTĒ** kasutamise kohta mitmesugustes versioonides.

BENDRA LIETUVOS-DANIJOS IMONE UAB „DANBALT INTERNATIONAL” seisukoht

Patendiameti kaubamärgiosakond Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni kaudu informeeris BENDRA LIETUVOS-DANIJOS IMONE UAB „DANBALT INTERNATIONAL” vaidlustusavaldusest ja võimalusest osaleda apellatsioonikomisjonis vaidlustusavalduse läbivaatamisel. KaMS § 9 lg 2 alusel selgitati, et menetluses osalemisest tuleb teavitada Eesti Vabariigi patendivoliniku kaudu. BENDRA LIETUVOS-DANIJOS IMONE UAB „DANBALT INTERNATIONAL” ei ole vaidlustusavalduse komisjonis menetluses osalemise soovist teavitanud ega vaidlustusavaldusele vastu vaieldnud.

Vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad

Vastusena komisjoni 15.11.2007. a saadetud kirjalikule nõudele lõplike seisukohtade esitamise kohta esitas vaidlustusavalduse esitaja 14.12.2007. a oma lõplikud seisukohad, milles ta jääb vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde, toonitades veelkord, et firmale BENDRA LIETUVOS-DANIJOS IMONE UAB "DANBALT INTERNATIONAL" kuuluv rahvusvaheline kaubamärk **ESTE** on enne 01.05.2004. a

kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2 tähenduses äravahetamiseni sarnane klassis 25 loetletud kaupade “rõivad, jalatsid, peakatted” osas vaidlustusavalduse esitajale kuuluva, klassis 25 identsete kaupade tähistamiseks registreeritud varasema rahvusvahelise kaubamärgiga EXTĒ (reg nr 755306).

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 12.02.2008. a.

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Otsuse põhjendus

01. mail 2004. a. jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi uus KaMS), mille § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. 01. mail 2004. a. jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS). Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on protesti näol tegemist vaidlustusavaldusega, ITTIERRE S.P.A tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana (samuti vaidlustajana) ja BENDRA LIETUVOS-DANIJOS IMONE UAB “DANBALT INTERNATIONAL” kaubamärgi taotlejana.

Kuni 01. maini 2004. a. kehtinud kaubamärgiseaduse (enne ja edaspidi vana KaMS) § 8 lg 1 p 2 kohaselt *ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba*

Võrreldes vaidlustatud kaubamärkide reproduktsioone (vana KaMS § 5 lg 8 kohaselt registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon) ja asjas esitatud materjale (vt vaidlustusavalduse esitaja poolt apellatsioonikomisjonile esitatud lisad 1, 2, 3, 4, 5 ja 6) on põhjendatud võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus.

Komisjon tuvastas, et kaubamärgid **ESTE** ja EXTĒ on foneetiliselt äravahetamiseni sarnased, erinevus on vaid ühes häälikus ja need kaubamärgid häälduvad kui ESTE ja EKSTE. Seega on kaubamärkide EXTĒ ja ESTE korral tegemist eelkõige foneetiliselt äravahetamiseni sarnaste kaubamärkidega, mis on piisavaks aluseks kaubamärgi ESTE registreerimisest keeldumiseks identsete kaupade tähistamiseks klassis 25. Kaubamärkide sõnaliste osade ühetäheline erinevus ei ole siiski piisav selleks, et neid märke nägemisel kirja pildis ja kõnes eristada, mõlema kõnealuse kaubamärgi sõnad on kahesilbilised ja neljatähelised, kusjuures neist kolm tähte, algustäht E ja sõnade lõpuosa tähed TE langevad nii tähtede endi kui nende asendi poolest sõnades kokku. Kaubamärgis EXTĒ kasutatakse küll sõna lõputähena katusega tähte Ē, kuid see jääb eestikeelses häälduses väljendamata. Eesti keeles on levinud sõnade hääldamine nende kirja pildi järgi, rõhk esimesel silbil. Seeläbi hääldub sõna ESTE väga lähedaselt sõnaga EKSTE, erinevus säilib vaid ühes häälikus - s asemel kostub ks. Sõna ESTE ei moodusta uut muljet võrreldes varasema kaubamärgiga EXTĒ, kuivõrd tarbija tähelepanu haarab selle sarnasus sõnaga EKSTE. Selline erinevus pole aga küllaldane, et märkidevahelist äravahetamist täielikult välistada

Kaubamärgid **ESTE** ja EXTĒ on üldmuljelt visuaalselt sarnased. Turusituatsioonis on võimalik neid omavahel ära vahetada, sest tarbijad ei omanda ega jäta meelde kaubamärgi

kõiki komponente ning eriti komplekskaubanduse tingimustes pööravad tähelepanu vaid neile elementidele, mis neile silma torkavad.

Vaatamata mõningale visuaalsele ja foneetilisele erinevusele, on ühiste tunnuste esinemine mõlemas kaubamärgis piisav, et tarbija nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose mõlema kaubamärgi kasutaja vahel, põhjustades sellega segadust. Erinevused kahe kaubamärgi vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast, ehk samastaks neid kaubamärke ühe ja sama tootjaga ning eeldaks seega ka sarnasust kvaliteedis.

Võrreldavad kaubamärgid tähistavad identseid kaupu klassis 25 - *clothing, footwear, headgear* (eesti keeles vastavalt: *rõivad, jalatsid, peakatted*). Silmas tuleb pidada ka asjaolu, et lisaks kaupade identsusele, mis suurendab sarnaste kaubamärkide puhul eksitusse sattumise ohtu, on käesoleval juhul tegemist laiatarbekaubaga. Kui sarnaste kaubamärkidega tähistatakse laiatarbekaupu, siis on eksitusse sattumise tõenäosus veelgi suurem, kui see oleks eksklusiivsemate ja kallimate kaupade puhul.

Seega tuleb vaatlusalused kaubamärgid lugeda klassis 25 äravahetamiseni sarnasteks vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS § 59 ja § 61, vana KaMS § 8 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

- 1. Rahuldada välismaise juriidilise isiku ITTIERRE S.P.A. vaidlustusavaldus.**
- 2. Tühistada osaliselt Patendiameti 21.11.2003. a otsus nr 7/R200301228 rahvusvahelise kaubamärgi nr 797734 ESTE registreerimise kohta klassi 25 kaupade *clothing, footwear, headgear* (eesti keeles vastavalt: *rõivad, jalatsid, peakatted*) osas ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni 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 kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

R. Laaneots

E. Hallika

E. Sassian