

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 972-o**

Tallinnas, 27.veebruari 2008.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Rein Laaneots ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Lidl STIFTUNG & CO. KG, aadressiga Stiftsbergstrasse 1, Neckarsulm D-74167 DE, vaidlustusavalduse kaubamärgi POP CHIC (rahv reg nr 845805, taotlus nr R200500958) registreerimise kohta klassis 3 BOURJOIS nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 01.03.2006. a välismaise juriidilise isiku Lidl STIFTUNG & CO. KG (edaspidi vaidlustaja), keda esindab patendivolinik Villu Pavelts, OÜ Lasvet, PK 3136, 10505 Tallinn, vaidlustusavalduse kaubamärgi **POP CHIC** (rahv reg nr 845805, taotlus nr R200500958) registreerimise kohta klassis 3 BOURJOIS (edaspidi taotleja või vastustaja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 972 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

**Vaidlustusavalduse sisu ja esitatud tõendid (kokkuvõtlikult)**

02.01.2006. a Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2006 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida Eestis taotleja BOURJOIS nimele rahvusvaheline kaubamärk **POP CHIC** (rahv reg nr 845805, taotlus nr R200500958) klassi 3 kuuluvate kaupade osas (*tõlge inglise keelest*): *kosmeetikatooted*.

Vaidlusavalduse esitajale LIDL STIFTUNG & CO. KG kuulub muuhulgas järgmine varasem, Eestis õiguskaitse saanud rahvusvaheline kaubamärk **CHIC + kuju** (rahv reg nr 654488), mis on registreeritud klassis 3 järgmiste kaupade osas (*tõlge inglise keelest*): *tualettseebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikatooted, juukseveed; hambapulbrid- ja pastad*.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus saada Eestis õiguskaitse kaubamärgile **POP CHIC**, kuna nimetatud kaubamärgi osas esineb suhteline õiguskaitse andmist välistav asjaolu.

Vastavalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 sätestatule, 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.

On üldtunnustatud praktika, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsus kohtuasjas C-251/95

---

Adress:  
Harju 11  
15072

Telefon:  
6 256 490  
e-mail: [toak@mkm.ee](mailto:toak@mkm.ee)

Faks:  
6 256 404  
[www.mkm.ee/apellatsioon](http://www.mkm.ee/apellatsioon)

SABEL, punkt 23). Kui võrreldavad kaubamärgid langevad oma domineerivate elementide osas teineteisega kokku, eksisteerib äärmiselt suur tõenäosus, et sellised kaubamärgid on teineteisega ära vahetatavad, sealhulgas assotsieeruvad.

Kui kaubamärk sisaldab tavapärase või vähem oluliste kujunduselementide kohal suurte tähtedega kirjutatud, selgestitajutavat sõnalist osa, annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt kohehelt tajutava identiteedi. Euroopa esimese astme kohus on oma 14.07.2005. a otsuses nr T-312/03 SELENIUM öelnud, et juhul, kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest, kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa, kuna keskmisel tarbijal on, viidates tähistatavatele kaupadele, lihtsam öelda nende kaupade nime kui kirjeldada kaubamärgi kujunduslikku elementi.

Käesolevas asjas vastandatav, varasem kaubamärk **CHIC + kuju** sisaldab nii kujunduslikku kui ka sõnalist osa. Nimetatud kaubamärgi kujunduslik osa koosneb suhteliselt väikesest, detailiderohkest vapist ning joonest, mis kriipsutab alla tähise sõnalise elemendi. Kujundusliku osa kohal paiknev sõna 'CHIC' on kirjutatud suurtes, selgestiloetavates tähtedes. Sõnaline osa on rõhutatud nii oma kõrguse (ca ¾ kogu märgi kõrgusest) kui ka allakriipsutatuse tõttu. Nõnda ei ole kahtlust selles, et kaubamärgi **CHIC + kuju** sõnaline osa on tarbijatele kohe esmapilgul selgesti tajutav, identifitseerides vaidlustatava kaubamärgiga tähistatavad tooted ning moodustades nõnda eristusvõime seisukohalt varasema kaubamärgi kõige domineerivama elemendi.

Sõna 'CHIC' sisaldub ka vaidlustatavas kaubamärgis **POP CHIC**. Ka selle kaubamärgi puhul tuleb just nimetatud sõna pidada kõige eristusvõimelisemaks kaubamärgielemendiks, kuna tähise esimene sõna 'POP' on tavapärane ja üheselt mõistetav lühend sõnast 'populaarne', mis tarbijate silmis vaid kiidab tähistatavaid kosmeetikatooteid ega võimalda eristada ühte tootjat teistest. Varasema kaubamärgi domineeriv sõnaline osa 'CHIC' sisaldub täielikult vaidlustatavas kaubamärgis, moodustades ka vaidlustatava kaubamärgi ühe olulisema elemendi. Seega langevad vastandatavad kaubamärgid oma domineerivate elementide poolest teineteisega kokku ning erisused tähistate kujunduslikus osas jäävad visuaalselt tahaplaanile.

Foneetiliselt koosneb varasem kaubamärk ühest sõnast, vaidlustatav kaubamärk aga kahest sõnast. Nagu ka eelpool toodust nähtus, ei saa, sõna 'POP' pidada kosmeetikatoodele puhul tugevalt eristusvõimeliseks. Nimetatu on asjakohane ka siin, sest turusituatsioonis ei asu tarbijad analüüsima üksikuid kaubamärgielemente, vaid lähtuvad oma varasematest teadmistest ja kogemustest vastava kaubakategooria osas. Kuna enamik tootjaid peab ja nimetab just oma tooteid populaarseteks, on tarbijad sellega juba harjunud, mistõttu on äärmiselt tõenäoline, et turusituatsioonis ei pööra tarbijad erilist tähelepanu kaubamärgi **POP CHIC** esimesele, üldiselt arusaadavale sõnale ning lähtuvalt domineeriva, enam eristusvõimelise sõna 'CHIC' foneetilisest identsusest varasema kaubamärgiga, vahetatavad nad vastandatavad kaubamärgid **POP CHIC** ja **CHIC + kuju** omavahel ära.

Kontseptuaalselt ei ole kumbki võrreldavatest tähistest kirjutatud eesti keeles. Sellegipoolest mõistavad Eesti tarbijad kaheldamatult sõna 'POP' tähendust ning tulenevalt selle tavapärasusest turul, ei lisa nimetatud sõna vaidlustatavale kaubamärgile kontseptuaalses plaanis oluliselt eristusvõimet. Identne, domineeriv sõna 'CHIC' moodustab mõlema kaubamärgi ühisosa. Seega on vastandatavad kaubamärgid ka kontseptuaalselt teineteisega väga lähedased.

Teise aspektina kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada ka Euroopa Kohtu poolt korduvalt rakendatud printsiipi, mille kohaselt on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi (vt ka Euroopa Kohtu 29.09.1998. a otsus

kohtuasjas C-39/97 CANON, punkt 17). Kuna käesolevas asjas on vastandatavate kaubamärkide kaupade loetelud klassis 3 identsed, tuleb võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust pidada märgatavalt kõrgemaks kui see oleks vaid samaliigiliste kaupade puhul.

Tuleb arvestada ka sellega, et keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbijate võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul neile meelde jäänud ebatüüpilikele kujutluspiltidele varem nähtud kaubamärkidest (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999. a otsus kohtuasjas C-342/97: LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 26). Kuna vaidlustatava kaubamärgi **POP CHIC** kõige eristusvõimelisem kaubamärgielement on foneetiliselt ja kontseptuaalselt identne ning visuaalselt väga sarnane varasema kaubamärgi eristusvõimelise elemendiga ning arvestades ka vaidlustatava kaubamärgi klassi 3 kuuluvate kaupade kattuvust varasema kaubamärgi kaupade loeteluga, on selge, et käesolevas asjas eksisteerib reaalne oht, et tarbijad võivad turusituatsioonis ekslikult uskuda, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud tooted pärinevad vaidlustusavalduse esitajalt või on toodetud vaidlustusavalduse esitaja heakskiidul ja kontrolli all.

Vaidlustusavalduses palutakse Patendiameti otsus tühistada. Avaldusele oli lisatud:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest vaidlustatava tähise **POP CHIC** avaldamise kohta.
2. Ärakiri varasema kaubamärgi **CHIC + kuju** registreeringust.

Tulenevalt Madridi protokollis Artiklist 5 teatas Patendiamet WIPO'le esitatud vaidlustusavaldusest ja palus taotleja määrata oma esindaja hiljemalt 08.06.2006. a.

Taotleja ei ole sellele teatele reageerinud ja ei ole esindajat määranud. Vaidlustusavalduse menetlemisel ei ole taotleja ühtegi seisukohta apellatsioonikomisjonile esitanud.

**29.10.2007. a esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad**, milles jäi vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde. 30.10.2007. a teatas vaidlustaja esindaja, et pooled on asunud läbirääkimistesse ja palus komisjonil veel otsust mitte teha. 27.detsembril 2007.a. teatas vaidlustaja, et läbirääkimised ei õnnestunud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 12.02.2008. a.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

17.11.2005. a otsusega nr 7/R200500958 otsustas Patendiamet registreerida taotleja nimele kaubamärk **POP CHICK** (rahv reg nr 845805, rahvusvahelise registreeringu kuupäev 14.10.2004. a) klassis 3 - cosmetics.

Vaidlustaja kaubamärk **CHIC + kuju** (rahv reg nr 654488, rahvusvahelise registreeringu kuupäevaga 01.04.1996. a) kehtib Eestis alates 11.02.2002. a. Kaubamärk on registreeritud klassis 3 - Toilet soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

KaMS § 11 lg 1 p 4 kohaselt varasem kaubamärk on Madridi protokollis alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem. Vaidlust ei ole selles, et taotleja kaubamärk on hilisem.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 ei saa Eestis 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.

Võrreldavate kaubamärkidega soovitakse tähistada kaupu klassis 3 – kosmeetikatooteid. Seega soovitatakse tähistada identseid või samaliigilisi kaupu.

Vaidlustaja ei ole taotlejale kooskõlas KaMS § 10 lg 2 andnud luba kaubamärgi **POP CHICK** registreerimiseks.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikkuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamalt peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi.

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohaga, et mõlema kaubamärgi koosseisus olev sõna ‚CHIC’ on kaubamärkide domineeriv osa.

Vaidlustatud kaubamärgi koosseisus olev sõna ‚POP’ ei ole määrava tähtsusega, vaid annab sõnale ‚CHIC’ lisaväärtuse. Sõnad ‚POP’ ja ‚CHIC’ on Eesti keeles ‚popp’ ja ‚šikk’. Sõnade ühend ‚POP CHIC’ võib Eesti keeles muuhulgas tähendada: eriti šikk, popilt šikk jms. Sõnade ‚POP’ ja ‚CHIC’ hääldus ja tähendus Eesti keeles on sama, mis võõrkeeltes. Vaidlustatud kaubamärgi koosseisus olev sõna ‚POP’ ei tee kaubamärki rohkem eristusvõimeliseks, vaid pigem juhib rohkem tähelepanu sõnale ‚CHIC’.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb sõnast ‚CHIC’ ja ebamäärasest vapikujutisest, kusjuures sõna ‚CHIC’ on selgelt domineeriv.

Kuna vaidlustaja kaubamärk koosneb nii sõnalisest, kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa, sest tarbijal on, viidates tähistatavatele kaupadele, lihtsam öelda nende kaupade nime kui kirjeldada kaubamärgi koosseisus olevat kujunduslikku elementi.

Kuna võrreldavad kaubamärgid langevad oma domineerivate elementide osas teineteisega kokku, siis ei ole ümber lükatud vaidlustaja väide selle kohta, et eksisteerib suur tõenäosus, et sellised kaubamärgid on teineteisega ära vahetatavad, sealhulgas assotsieeruvad. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et vastandatud kaubamärgid langevad oma domineerivate elementide poolest teineteisega kokku ning erisused tähiste kujunduslikus osas jäävad visuaalselt tahaplaanile. Turusituatsioonis ei asu tarbijad analüüsima üksikuid kaubamärgielemente, vaid lähtuvad oma varasematest teadmistest ja kogemustest vastava kaubakategooria osas. Kuna enamik tootjaid peab ja nimetab just oma tooteid populaarseteks, on tarbijad sellega juba harjunud, mistõttu on äärmiselt tõenäoline, et turusituatsioonis ei pööra tarbijad erilist tähelepanu kaubamärgi **POP CHIC** esimesele, üldiselt arusaadavale sõnale ning lähtuvalt domineeriva, enam eristusvõimelise sõna ‚CHIC’ foneetilisest identsusest varasema kaubamärgiga, vahetavad nad vastandatavad kaubamärgid **POP CHIC** ja **CHIC + kuju** omavahel ära.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid, leiab komisjon, et esineb alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1, § 41 lg 2 ja 3, apellatsioonikomisjon

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

**rahuldada välismaise juriidilise isiku Lidl STIFTUNG & CO. KG, aadressiga Stiftdbergstrasse 1, Neckarsulm D-74167 DE, vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 17. novembri 2005. a otsus kaubamärgi POP CHIC (rahv reg nr 845805, taotlus nr R200500958) registreerimise kohta klassis 3 BOURJOIS nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni 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:**

E. Sassian

R. Laaneots

E. Hallika