


JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON


OTSUS nr 1685-o

Tallinnas 31. oktoobril 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku EPO FASHION CO., LTD., aadress: 24, NO. 397 XINGANG ROAD MIDDLE, HAIZHU DISTRICT GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (esindaja volikirja alusel patendivolinik Reet Maasikamäe) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kaubamärgi  +fig, taotlus nr M201501165, registreerimise kohta Modalfa-Comercio Servicios S.A. nimele klassides 18, 25 ja 35.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse nr 1685 all ja määras eelmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneotsa.

Asjaolud

Väljaandes „Eesti Kaubamärgileht“ 8/2016 on avaldatud Patendiameti otsus kaubamärgi  +fig, taotl nr M201501165, registreerimise kohta Modalfa-Comercio Servicios S.A. (edaspidi taotleja, keda esindab patendivolinik Riina Pärn) nimele, taotluse esitamise kuupäev 26.11.2012, järgmistele kaupadele ja teenustele:

klass 18 - *Nahk ja tehisnahk, nendest valmistatud tooted, mis kuuluvad antud klassi; nahast või nahkpapist mapid, karbid, toosid; kotid; seljakotid; rahataskud; rahakotid ja kohvrid; vihmavarjud ja päikesevarjud ning imikute kandekotid.*

klass 25 - *Rõivad, jalatsid, peakatted; kaelasallid; kaelarätid; baretid; sallid; kindad (rõivad); vööd (rõivad); kaelasidemed, lipsud; sokid; sukkepüksid; pidžaamad; hommikumantlid, hommikukleidid; aluspüksid; bokserid (aluspüksid); lühikesed aluspüksid; rinnahoidjad; alussärgid; soe aluspesu; laste kombinesoonid ning toetavad vööd, korsetid.*


Klass 35 - *Reklaam; reklaammaterjalide levitamine ja posti teel reklaami levitamine; ärijuhtimine, ärihaldus; kontoriteenused; lapsehooldusteenused, rõivaste, jalatsite, pea- katete, nahktoodete, juveeltoodete, mänguasjade, mängude ja mööbli jae- ja hulgimüük kauplustes või ülemaailmsete arvutivõrkide või kataloogide kaudu (vaidlustusavalduse Lisa 1).*

EPO FASHION CO., LTD. (edaspidi vaidlustaja), on piiratud vastutusega äriühing, kes tegutseb Hiina Rahvavabariigi seaduste järgi. Alates moodustamise kuupäevast on vaidlustaja tegelenud valmisrõivaste disainimise ja valmistamisega (vaidlustusavalduse Lisa 2).

Vaidlustaja nimele on registreeritud rahvusvaheline kaubamärk **MO&Co.**, reg nr 1073689, reg kp, 28.03.2011, prioriteedikuupäev 20.10.2010 (CN reg nr 8761468) järgmistele kaupadele klassis 25 - *Clothing; shoes; hats; shawls; hosiery; coats; belts (clothing); trousers; skirts; gloves (clothing); children`s clothing; bathing suits; waterproof clothing; theatrical costumers; wedding dresses* (tõlge eesti keelde: *Rõivad; jalatsid; mütsid; sallid; sukakaubad; vööd(rõivad); püksid; seelikud; kindad(rõivad); lasterõivad; ujumisriided; veekindelriietus; teatrikostüümid; pulmakleidid*) (vaidlustusavalduse Lisa 3).

Vaidlustaja tähise prioriteedikuupäev on 20.10.2010 ja reg kp 28.03.2011. Taotleja tähis esitati registreerimiseks 26.11.2012. Seega on vaidlustaja tähis varasem kaubamärk.

Väljatrükkid/koopid vaidlustaja kaubamärgi registreeringutest üle maailma koos tõlkega (vaidlustusavalduse Lisa 4).

Vaidlustaja on alates 5.12.2003 üheksa aasta jooksul enne vaidlustatava kaubamärgi  +fig registreerimise taotluse esitamist esitanud oma kaubamärgi **MO&Co.** registreerimise taotlusi üle maailma paljudes maades kaupade/teenuste tähistamiseks klassis 18, 25 ja 35. Vaidlustaja kaubamärgi

registreerimise taotluste/registreeringute üksiksajad on kokku võetud tabelis 1 (vaidlustusavalduse Lisa 10).

Rahvusvahelise kaubamärgi reg taotl nr 1073689 kaubamärgile **MO&Co.** klassis 25 on esitatud 28.03.2011 Hiina siseriikliku reg nr 8761468 baasil, koos prioriteedinõudega, mille tõttu prioriteedikuupäevaks on taotl nr 8761468 esitamise kuupäev 20.10.2010. Tänapäevaks on nimetatud rahvusvahelise kaubamärgi registreering jõustunud Türgis, Turkmenistanis, Makedoonias, Antiquas ja Barbudas, Rootsis, Soomes, Eestis, Valgevenes, Kõrgõstanis, Montenegros, Bulgaarias, Kazakhstanis, Vietnamis, Šveitsis, Bosnias ja Hertsegovinas, Kuubas, Horvaatias, Madagaskaris, Armeenias, Moldovas, Lõuna-Koreas, Taanis, Itaalias, Venemaal, San Marinos, Austraalias, Norras, Ungaris, Tsehhi Vabariigis, Leedus, Lätis, Jaapanis, Mongoolias, Iirimaa, Sloveenias, Singapuris, Hispaanias, Islandis, Morokos, Beneluxis, Sint Maartenis, Cuacaos, Portugalis ja Monacos (vaidlustusavalduse Lisa 5).

Hiina siseriikliku reg nr 11749787 baasil esitas vaidlustaja 22.04.2014 rahvusvahelise kaubamärgi **MO&Co. edition**, reg taotl nr 1206321 klassis 25. Tänapäevaks on registreering jõustunud Uzbekistanis, Keenias, Turkmenistanis, Bulgaarias, Vietnamis, Bosnias ja Hertsegovinas, Rumeenias, Bhutanis, Armeenias, Valgevenes, Serbias, Šveitsis, Lihtensteinis, Kazakhstanis, Madagaskaril, Montenegros, Eestis, Kuubas, Moldovas, Kõrgõstanis, Horvaatias, Türgis, Leedus, Küproses, Ungaris, San Marinos, Islandis, Marokos, Lätis, Iirimaa, Tsehhi Vabariigis, Curacaos, Sint Maartenis, Portugalis ja Monacos.

Väljatrükk rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1206321 andmetest (vaidlustusavalduse Lisa 6).

Hiina siseriikliku reg nr 6679854, 7594802, 7596637, 7600018, 7600087 ja 7605909 baasil esitas vaidlustaja 22.05.2014 rahvusvahelise kaubamärgi **MO&CO.** reg taotl nr 1232289 klassides 3, 9, 14, 18, 35, 40, 42. Tänapäevaks on nimetatud kaubamärk kaitstud Norras, Lõuna-Koreas, Rootsis, Singapuris, Ukrainas, Venemaal, Šveitsis, Jaapanis, Küproses, Taanis, Beneluxis, Uus-Meremaal, Saksamaal, Hispaanias, Austraalias ja Suurbritannias.

Väljatrükk rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1232289 andmetest (vaidlustusavalduse Lisa 7).


Vaidlustaja kaubamärk sisaldab tähist **MO**. Hiinas on vaidlustaja kaubamärgi omanik, mis sisaldab üksnes tähist **MO**. Vaidlustaja muud kaubamärgid sisaldavad tähist **MO&Co.** Lühend **&Co.** tähendab „ja kompanii“, mida kasutatakse tavapäraselt kompanii nimetustes (vaidlustusavalduse Lisa 8). Keegi ei saa selle lühendi **&Co.** kasutamiseks ja registreerimiseks ainuõigust. Lühend **&Co.** on kaubamärgi mittekaitstav osa ja seda ei tule kaubamärkide sarnasuse kindlakstegemisel arvesse võtta. Vaidlustaja kaubamärgi eristavaks osaks on **MO**, mis on identne vaidlustatud kaubamärgiga.

Vaidlustatud kaubamärgi registreeringut taotletakse samades kauba/teenuste klassides kui on vaidlustaja kaubamärgid. Vaidlustatud kaubamärgiga taotletud õiguskaitse ulatus kattub ilmselgelt vaidlustaja varasema kaubamärgi õiguskaitse ulatusega.

Vaidlustusavalduse sisu


Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel 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 assotsieerumine varasema kaubamärgiga.


KaMS § 10 lg 1 punktides 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba (KaMS § 10 lg 2).

Vaidlustaja ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg 2 kaubamärgitaotlejale luba taotluses M201501165 esitatud tähise  +fig registreerimiseks Eestis klassis 18 ja 25 loetletud kaupadele ja teenustele klassis 35.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus ei ole õiguspärane ning rikub vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust.

Kaubamärkide võrdlus

Vaidlustaja kaubamärk (varasem kaubamärk)	Taotleja kaubamärk (hilisem kaubamärk)
MO&Co.	
<p>Rahvusvaheline reg nr 1073689 Prioriteedikoopäev: 20.10.2010, CN 8761468 Registreemise kuupäev: 28.03.2011 Klass 25 - Rõivad; jalatsid; mütsid; sallid; sukakaubad; vööd(rõivad); püksid; seelikud; kindada(rõivad); lasterõivad; ujumisriided; veekindelriietus; teatrikostüümid; pulma- kleidid</p>	<p>Eesti siseriikliku taotluse nr M201501165 Taotluse esitamise kuupäev: 26.11.2012 Klass 18 - Nahk ja tehisnahk, nendest valmistatud tooted, mis kuuluvad antud klassi; nahast või nahkpapist mapid, karbid, toosid; kotid; seljakotid; rahataskud; rahakotid ja kohvrid; vihmavarjud ja päikesevarjud ning imikute kandekotid Klass 25 - Rõivad, jalatsid, peakatted; kaelasallid; kaelarätid; baretid; sallid; kindad (rõivad); vööd (rõivad); kaelasidemed, lipsud; sokid; sukkipüksid; pidžaamad; hommiku- mantlid, hommikukleidid; aluspüksid; bokserid (aluspüksid); lühikesed aluspüksid; rinnahoidjad; alussärgid; soe aluspesu; laste kombinesoonid ning toetavad vööd, korsetid Klass 35 - Reklaam; reklaammaterjalide levitamine ja posti teel reklaami levitamine; ärijuhtimine, ärihaldus; kontoriteenused; lapsehooldusteenused, rõivaste, jalatsite, peakatete, nahktoodete, juveeltoodete, mänguasjade, mängude ja mööbli jae- ja hulgimüük kauplustes või ülemaailmsete arvutivõrkude või kataloogide kaudu</p>

Vaidlustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses niivõrd sarnased, et on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi  +fig assotsieerumine varasema kaubamärgiga **MO&Co.** Tegu on juhtumiga, milles hilisem kaubamärk on identne varasema kaubamärgi eristava osaga, mis on ühtlasi kaubamärgi esimeseks ja domineerivaks osaks. Antud juhul sisaldub üks kaubamärk teises. Kuna ka võrreldavate kaubamärkidega tähistavad kaubad on identsed ja/või kõrge sarnasuse astmega, on kaubamärkide segiajamise tõenäosus olemas isegi siis, kui puuduvad muud erilised asjaolud. Äravahetamiseni sarnasuse hindamisel saab piisavaks lugeda juba tõenäosust, et tarbijad võivad antud kaubamärgid ära vahetada, sh tekitada neis assotsiatsioone. Euroopa Kohtu lahendite kohaselt tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt.

Vastavalt KaMS § 3 ja kohtu praktikale on kaubamärgi esmaseks funktsiooniks tagada tarbijatele turustatavate kaupade päritolu selliselt, et tarbijal oleks võimalik ilma igasuguse eksimise võimaluseta eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teise ettevõtja kaupadest ja teenustest (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus nr C-39/97 CANON, punkt 28). Euroopa Kohus on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineerinud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtjalt või majanduslikult seotud ettevõtelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97, LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamiseni tõenäosuse igakülgsel hindamisel arvesse võtta kõiki asjaomaseid faktoreid, sealhulgas, visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijale tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide

eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus asjas C-251/95, SABEL, punkt 23). Samuti on Euroopa Kohus sedastanud, et vastandavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus nr C-39/97 CANON, punkt 17).

Kaubamärkide äravahetamise sarnasuse igakülgsel hindamisel tuleb lähtuda üldisest hinnangust kaubamärkide visuaalsele, foneetilisele ja semantilisele sarnasusele ja hinnata neid kogumis. Aluseks tuleb võtta kaubamärkide üldmulje, arvestades seejuures eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente. Keskmise tarbija tajub kaubamärke tavaliselt üldisena ning ei hakka põhjalikult uurima nende üksikuid elemente (Euroopa Kohtu otsus asjas nr C-251/95, SABEL versus Puma, p 23). Kaubamärkide äravahetamise sarnasuse igakülgsel hindamisel tuleb arvesse võtta seda, et keskmisel tarbijal on harva võimalik võrrelda kaubamärke kõrvuti ja seetõttu tuleb tal usaldada oma ebatäiuslikku mälu pilti nendest märkidest (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer versus Klijsen Handel, p 26). Euroopa Kohus on samas kohtuasjas asunud seisukohale, et kaubamärkide sarnasus vaid ühest tajumis aspektist, võib olla juba piisav lugemaks kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks (vt eelviidatud kohtuotsus p 28). Kuna keskmine tarbija ei tee kaubamärkide otsest võrdlust, st ei võrdle kaubamärkide reproduktsioone ning ei uuri, analüüsi ega jäta meelde üksikute kaubamärkide koostis- elemente, tuleb kaubamärkide hindamisel lähtuda eelkõige tarbija mälu salvestuvatest kaubamärgi peamistest domineerivatest tunnusjoontest.

Vaidlustaja leiab, et hilisema kaubamärgi visuaalne sarnasuse aste varasema kaubamärgiga on väga kõrge, sest varasema kaubamärgi puhul koondub tähelepanu domineerivale ja ühtlasi ka ainsale eristusvõimelisele elemendile **MO**, mida võib vähese, tagasihoidliku, tavapärase ja kerge stiliseerituse tõttu lugeda visuaalselt identseks vaidlustatud kaubamärgiga.

Ka on vaidlustaja hinnangul kaubamärkide sarnasuse aste foneetiliselt väga kõrge, sest varasema kaubamärgi foneetiliselt eristava osana jääb kõlama ja salvestub MO, mis on identne hilisema kaubamärgi foneetilise kujuga. Kuna sõnal MO puudub eesti keeles ja Eestis enam kõneldavates võõrkeeltes tähendus, siis vastandatud kaubamärkide semantilist võrdlust teha ei saa.

Kaubamärkide visuaalse sarnasusel on klassi 25 ja klassi 18 kaupade puhul kaalukam roll kui foneetilisel sarnasusel, sest neid kaupu saab klient enamasti supermarketites või müügikohtades, kus kaubad on asetatud riiulitele, ise valida. Ehkki suulisi seletusi kaupade ja kaubamärkide kohta ei saa välistada, tehakse nimetatud klassi kuuluvate kaupade ostud visuaalse vaatluse tulemusena. Seega tajutakse kaubamärki tavaliselt enne ostmist visuaalselt. Sellest tulenevalt on visuaalsel aspektil segiajamise tõenäosuse hindamisel suurem kaal (EUIPO juhistes viidatud 14.10.2003 otsus kohtuasjas T-292/01: Bass, punkt 55; 6.10.2004 otsus liidetud kohtuasjas T-117/03, T-119/03 ja T-171/03: NLSORT, punkt 50; 18.5.2011 otsus kohtuasjas T-502/07:McKENZIE, punkt 50 ja 24.1.2012 otsus kohtuasjas T-5-93/10:B, punkt 47).

Vastandatud kaubamärkidega tähistatavad kaubad klassis 25 on identsed. Vaidlustatud kaubamärgi klassis 18 loetletud kaupade ja vaidlustaja kaubamärgi kaupade vahel klassis 25 on tihes seos, nad mõeldud laiale tarbijaskonnale, nende kaupade olemus on sama, neid kaupu kasutatakse sageli koos, need võivad olla disainitud ja toodetud samas ettevõttes või omavahel seotud ettevõtetes, nende müügikanalid on samad, neid müüakse näiteks supermarketi samas müügiosakonnas või sektsioonis. Neid kaupu mitte ei võida üksnes toota ühes ja samas ettevõttes või omavahel seotud ettevõtetes, isegi nende tootmise meetod on sama, sest kasutatakse samu abivahendeid ja samu masinaid. Seetõttu võib lugeda, et vaidlustatud kaubamärgi klassis 18 loetletud ja vaidlustaja kaubamärgi klassis 25 loetletud kaupade sarnasuse aste on kõrge.

Kuna vaidlustatud hilisem kaubamärk ^{MO} **+fig** on identne vaidlustaja varasema kaubamärgi domineeriva ja eristusvõimalise osaga, mille tõttu nimetatud kaubamärkide kui tervikute visuaalse ja foneetilise sarnasuse aste on kõrge ja kuna nimetatud kaubamärke kasutatakse identsete (klass 25) ja kõrge

sarnasuse astmega kaupade (klass 18) ja nendega seotud teenuste (klass 35) tähistamiseks, on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Eeltoodust lähtuvalt, hinnates võrreldavaid kaubamärke nii visuaalselt kui ka foneetilisest aspektist, lähtudes seejuures kaubamärkide üldmuljest, leiab vaidlustaja, et vaidlustatav kaubamärk **MO +fig** on niivõrd sarnane varasema kaubamärgiga **MO&Co.**, et on väga tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt.

Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse igakülgsel hindamisel tuleb suurem rõhuasetus asetada kaubamärkide sarnastele elementidele, mis võib kaasa tuua kaubamärkide segiajamise, samas kui erinevused, mis jäävad keskmise tarbija jaoks tähelepanuta, tuleb mitte arvesse võtta. Tulenavalt kohtupraktikast tuleb tähistate sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähistate visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähistate hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse nende eristatavaid ja domineerivaid elemente, nende suhteid ja asendit ning tähtsust ja rolli kaubamärkide koosseisus.

Tarbija ei vaevu kaubamärki mõttes osadeks jagama, vaid tugineb tähise üldmuljele, domineerivatele ja eristatavatele osadele, milledeks on nende kaubamärkide identsed osad **MO**, kusjuures **MO** kergelt stiliseeritud esitus jääb tarbija poolt tähelepanuta, sest selle esituse stiil ei domineeri tähise **MO** suhtes, vaid jääb võrreldes sellega tagasihoidlikule või lausa märkamatu positsioonile. Tarbijale jääb mulje, et tegu on ühe ja sama tähisega, sest **MO** on võrreldavates kaubamärkides samas asendis, tähtsusest samal kohal ja samas rollis. Üldjuhul tarbijal puudub võimalus märke üheaegselt vaadelda ning ta peab usaldama mällu sööbinud pilti varasemast kaubamärgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa, milleks on **MO**. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Samuti, mida sarnasemad on kaubamärgiga tähistatavad kaubad (antud juhul identsed ja kõrge sarnasuse astmega), seda vähem on võimalik lugeda oluliseks kaubamärkides (eeskätt nende eristusvõimelistes ja domineerivates osades) leiduvaid erisusi. Antud juhul on erisuseks kaubamärgi mittekaitsstav osa **&Co.**, mille tähendus, visuaalne ja foneetiline kuju on tarbijale üldteada, ning seetõttu jääb see domineeriva ja eristusvõimalise osa **MO** varju ega sööbi tarbija ebatäiuslikku mälu pilti, mille tõttu võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus identse osa **MO** tõttu on väga suur.

Vaidlustaja leiab, et asjaomased kaubamärgid on väga sarnased isegi vahetult kõrvuti võrreldes. Seega on tarbijate eksitusse sattumine seda tõenäolisem reaalses turu- situatsioonis, kus tarbija peab valikuid tegema üldjuhul mälu järgi, tuginedes ebatäielikule kujutluspildile kaubamärkidest (vt ka Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus nr C-342/97, p 26).

Tarbijate jaoks suurendab äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise, tõenäosust asjaolu, et vaidlustaja kasutab aktiivselt oma kaubamärki **MO&Co.** veebisaidil <http://www.moco-paris.com> ja reklaammaterjalides ning moe jaemüügi kauplustes (vaidlustusavalduse Lisa 9).

Võrreldavate kaubamärkide koosseksiteerimine Eesti kaubaturul põhjustaks tarbijais ja/või kaubaturul segadust, vaidlustatud kaubamärk saavutaks teenimatu konkurentsieelise, kahjustaks vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimet ja vaidlustaja kaubamärgi mainet.

Käesoleval juhul on tegemist laiatarbekaupadega (rõivad, jalatsid, peakatted, assessuaarid), mille valimisel keskmise tarbija tähelepanu on rohkem hajevil, tarbija ei pööra neid kaupu ostes tavapärasest enam tähelepanu kaupade markeeringute võrdlusele ning sellest tulenevalt on kaubamärkide äravahetamise risk suurem.

Pealegi võiks keskmise tarbija arvata, et vaidlustaja on andnud taotlejale loa oma kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamiseks või toodab vaidlustaja ise kokkuleppel taotlejaga talle nimetatud kaubamärgiga varustatud kaupu. Igal juhul on tõenäoline, et tarbija on segadusse aetud, sest ta ei mõista, miks kasutab hilisema kaubamärgi omanik varasema kaubamärgi omaniku kaubamärgiga äravahetamiseni sarnast, sh assotsieeruvat kaubamärki, kui mõlema kaubad on identsed ja/või kõrge sarnasuse astmega.

Taotleja kaubamärgiga ja vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavad kaubad on identsed ja/või kõrge sarnasuse astmega, neil on samad lõpptarbijad, kaubad on samal viisil turustatavad, kaupadel on sama

turustusvõrk ja müügikanalid, kaubad on samal viisil kasutatavad ja täidavad tarbija jaoks sama funktsiooni.

Vaatamata võrreldavate kaubamärkide mõningasele erinevusele, on eristatava ja domineeriva elemendi **MO** identsus piisav, et tarbija, nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, võib luua seose võrreldavate kaubamärkide kasutajate vahel. Kokkulangevus taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide vahel on sedavõrd suur ja oluline, et tarbija eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast või majanduslikult seotud ettevõttest.

Segiajamise tõenäosust, sealhulgas assotsieerumise tõenäosust, tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende visuaalse ja/või foneetilise kuju järgi, mis käesoleval juhul on tarbija jaoks praktiliselt identne või kõrge sarnasuse astmega.

Keskmine tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmisi kaubast ja/ või teenusest) võrdleb kahte kaubamärki samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kaubamärkide eraldi tajumisele ja mälule. Antud juhtumil võib tarbija võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad segi ajada, sest taotleja tähis ei suuda eristada taotleja kaupa vaidlustaja identsetest ja/või kõrge sarnasuse astmega kaupadest, või isegi kui kaubamärkidega tähistatud kaupu segi ei aeta, siis võidakse arvata, et kaup pärineb ühest ettevõttest või varasema kaubamärgiomanikuga majanduslikult seotud ettevõttest.

Kaubamärkide sarnasusest ja märkidega tähistatavate kaupade identsusest tulenevalt peab vaidlustaja tõenäoliselt, et tarbija võib võrreldavad kaubamärgid ära vahetada, seal hulgas võib aset leida assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses, mille tõttu vaidlustaja palub komisjonil tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi **MO +fig**, taotlus nr M201501165, registreerimise kohta Modalfa-Comarcio e Servicoa S.A. nimele klassi 18 ja 25 kaupade ning klassi 35 teenuste osas.

Lisa:

1. Väljatrükk Eesti Kaubamärgileht 8/2016 taotluse nr M201501165 kohta.
2. Vaidlustaja äritunnistuse koopia koos tõlkega inglise keelde.
3. Väljatrükk kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist vaidlustaja nimele registreeritud varasema rahvusvaheline kaubamärgi **MO& Co.** reg nr 1073689 kohta.
4. Väljatrükkid/koopiad vaidlustaja kaubamärgi registreeringutest ülemaailma koos ingliskeelse tõlkega.
5. Koopia vaidlustaja rahvusvahelise kaubamärgi nr 1073689 registreerimise tunnistusest koos väljatrükiga registreeringu andmetest märgitud riikides.
6. Väljatrükk vaidlustaja rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1206321 andmetest.
7. Väljatrükk vaidlustaja rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1232289 andmetest.
8. Väljatrükkid otsingutulemustest otsingusõnaga &Co. otsingumootorist Google Search.
9. Vaidlustaja kaubamärki demonstreeriv veebisait, koopiad reklaammaterjalidest, koopiad ja fotod vaidlustaja moe jaemüügi kauplustest, mis demonstreerivad vaidlustaja kaubamärgi kasutamist.
10. Vaidlustaja kaubamärgi registreerimise taotluse/registreeringute üksiksajad kokkuvõetuna tabelis 1.
11. Maksekorralduse koopia nr 1524 02.10.2016 riigilõivu tasumise kohta.
12. Volikiri.

Taotleja seisukohad ja põhjendused vaidlustusavalduse kohta

Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, leides, et vaidlustatud kaubamärk on sellega vastuolus ning sellest tulenevalt on palunud tühistada täielikult Patendiameti otsuse kaubamärgi **MO +fig** (taotl nr 201501165) registreerimise kohta klassides 18, 25 ja 35.

Kuna vaidlustusavaldus on esitatud üksnes KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, millega muuhulgas pole viidatud vaidlustaja kaubamärgi kõrgendatud eristusvõimele ning nõutud selle hindamist, siis palub taotleja kõik vaidlustaja viited tema kaubamärkide rahvusvahelisest kasutamisest, kaubamärkide registreeringutest teistes riikides ning nendega seonduvatest vaidlustusavaldusele lisatud dokumentidest (nt vaidlustusavalduse Lisad 4, 6-7, 10) jätta tähelepanuta. Siinjuures on oluline märkida, et sellega seoses ei oma tähtsust vaidlustusavalduse aluseks oleva rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1073689 registreeringud

teistes riikides (vaidlustusavalduse Lisa 5), kusjuures reg nr 1073689 ei ole omandanud õiguskaitset EL-s. Samuti ei oma tähtsust ning tuleb jätta tähelepanuta vaidlustaja viited ja dokumendid seoses tema rahvusvaheliste kaubamärkidega reg nr 1206321 ja reg nr 1232289 (vaidlustusavalduse Lisad 6-7), kuna need kaubamärgid on hilisemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga. Vaidlustaja on asutatud Hiinas 2004. Sealjuures, nagu nähtub vaidlustusavalduse lisas 10 esitatud tema kaubamärkide kokkuvõtvast tabelist, on need kaubamärgid **MO&Co.** üksikuna või kombinatsioonis teiste elementidega seotud Aasia, Ladina-Ameerika ja Aafrikaga ning Euroopas on need kaubamärgid esitatud hiljem alates 2014. aastast ning sealjuures vaid koos elemendiga „edition“, andes veelgi enam erinevaid tunnusjooni vaidlustaja kaubamärgile.

Sellest tulenevalt ning kuna vaidlustusavaldus sisaldab palju asjasse mittepuutuvaid viiteid ja dokumente, jätab taotleja need vaidlustaja argumendid, seisukohad ning nendega seonduvad tõendid tähelepanuta, esitades oma seisukohad vaidlustusavaldusele vaid vaidlustusavalduse aluseks oleva KaMS § 10 lg 1 p 2 asjasse puutuv osas.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt T-169/03 (SISSI ROSSI), p 77).

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust tuleb hinnata globaalselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (nt ühendatud asjad T-81/03, T-82/03, T-103/03 (Mast-Jägermeister), p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, siis peab antud üldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (*ibid.*, p 73).


Vaidlustaja on kaubamärkide võrdluses järeldanud võrreldavate kaubamärkide sarnasuse tulenevalt nendes kaubamärkides sisalduvast ühisest elemendist **MO**, leides, et tarbijate tähelepanu koondub vaidlustaja kaubamärgi domineerivale ja ühtlasi ka ainsale eristusvõimelisele elemendile **MO**, mida võib vähese, tagasihoidliku, tavapärase ja kerge stiliseerituse tõttu lugeda visuaalselt identseks vaidlustatud kaubamärgiga.



Taotleja ei nõustu vaidlustaja hinnangute ja seisukohtadega. Taotlejale jääb arusaamatuks, miks vaidlustaja vaatleb vaid elementi **MO** tema kaubamärgi kõige eristusvõimelisema ja domineerivama elemendina. Ning isegi, kui võrreldavad tähised sisaldavad ühist elementi **MO/ ^{MO}**, ei ole ainult antud asjaolu põhjal kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse järelduse tegemisel alust, kuna olulist rolli mängivad ka muud asjas tähtsust omavad tegurid.

Taotlejale jääb arusaamatuks, mil viisil on element **MO** tema kaubamärgis kõige domineerivam, samuti on kaheldav, kas elemendi **MO** puhul on üldse tegemist kõrge eristusvõimega elemendiga. Kaubamärkide sarnasuse analüüs peab tuginema nende üldmuljele, mida on selgitanud vaidlustaja ka ise vaidlustusavalduses. Nagu ka vaidlustaja on maininud, siis tajub keskmine tarbija kaubamärke tervikuna, ega hakka põhjalikult uurima nende üksikuid elemente. Võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist lühikeste tähistega, milles iga erinevus on tarbijatele koheselt täheldatav ja tajutav. Isegi kui vaidlustaja rahvusvaheline kaubamärk ei sisalda viidet, et tegemist on sõnamärgiga, siis WIPO ja Patendiameti registritesse on see kantud kindlas tähekujus ja kombinatsioonis (vaidlustusavalduse Lisad 3 ja 5). Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p-le 2 määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus registrisse või WIPO rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsiooniga. Taolist kindlat tähekujundust kaubamärgi kasutamisel tõendavad vaidlustaja poolt esitatud materjalid (vaidlustusavalduse Lisa 9). Sellest tulenevalt esitab taotleja oma seisukohad kaubamärkide võrdluse analüüsis.

Visuaalselt on võrreldavad tähised sarnased vaid osaliselt, sisaldades ühist elementi **MO/ ^{MO}**. Sellega ka ühised visuaalsed tunnused piirduvad. Vaidlustaja kaubamärk on selgelt vaadeldav ja tajutav pikemana, milles sisalduvad lisaelemendid **&Co.** Kaubamärgid erinevad teineteisest ka graafilise kujutatavuse poolest, olles esitatud erinevas ning eristuvast tähekujunduses. Sealjuures tajub Eesti tarbija taotleja kaubamärki pigem väiketähtkirjas esitatuna. Seega erinevad võrreldavad tähised teineteisest

märkimisväärselt oma reproduktsioonide (kujunduste) poolest. Mõlema märgi puhul on täheldatav nende erilise stiil. Kokkuvõttes on võrreldavad tähised visuaalselt täiesti erinevad.

Foneetiliselt eristub vaidlustaja kaubamärk, kuna hääldub pikemalt (3-silbilisena) ja tervikuna [mo-ja-ko], milles rõhuasetus on viimasel silbil 'ko. Vastupidiselt sellele, on taotleja märgi puhul tegemist 1-silbilise elemendiga [], rõhuasetusega esimesel tähel 'm-. Foneetiliselt on kokkulangevus vaid osaline, seega on foneetiliselt tegemist piisavalt erinevate tähistega.


Kontseptuaalselt on võrreldavad tähised samuti erinevad. Vaidlustaja seisukohalt ei saa nendele kaubamärkidele semantilist võrdlust teha, kuna sõnal MO puudub eesti keeles ja Eestis enam kõneldavates võõrkeeltes tähendus. Taotleja antud hinnanguga ei nõustu. Kuigi sõnal MO puudub otsene tähendus eesti keeles, on siiski olulised ka muud asjaolud. Nimelt, vaidlustaja märgis sisaldub selgelt element &Co., mis võib küll viidata tähendusele „ja kompanii“, kuid pigem on antud element kasutusel ärinimede puhul (Eesti kontekstis pigem tavapäratu), kaubamärkidele aga annab antud element juurde piisavalt erinevaid tähenduslikke, kontseptuaalseid tunnusjooni, nagu **MO** ja kompanii vs. , tekitades erinevaid assotsiatsioone. Vaidlustaja poolt esitatud Google otsingu tulemus elemendile **&Co.** (vaidlustusavalduse Lisa 8) ei oma tähendust, kuna pole seotud Eestiga ega näita Eesti tarbijate arusaama antud elemendist. Muuhulgas sisaldub vaidlustusavalduse aluseks oleva rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1073689 andmetes viide, et kaubamärgis sisalduvad elemendid ei oma mingit tähendust (vaidlustusavalduse Lisa 5). Sellega on vaidlustaja ka ise nõustunud, et tema kaubamärgis sisalduvad elemendid ei oma tegelikkuses tähendust. Olenemata asjaolust, kas Eesti keskmine tarbija seostab elementi **&Co.** tähendusega „ja kompanii“ või mitte, eristuvad siiski kontseptuaalselt võrreldavad tähised üksteisest, kuna mõlemal juhul lisab element **&Co.** märgile piisavalt erinevaid lisatunnuseid. Lisaks sellele ning arvestades, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse moekaupu (nt rõivad, jalatsid, mütsid, kotid jne), siis on element **MO/ ** nendega kaupadega seoses seostatav sõnaga „mood“ (inglise keeles: *mode*). Ka taotleja enda nimi vihjab sellele. Kuna tegemist on tavapärase ning laialt kasutusel oleva sõnaga nende kaupadega seoses, siis võib antud kaupade suhtes olla tegemist madala eristusvõimega tähisega ning igasugused lisatunnused nendes võrreldavates kaubamärkides on piisavad eristamiseks võrreldavaid tähiseid üksteisest. Seega on kaubamärgid ka kontseptuaalselt erinevad.

Sellest tulenevalt on taotleja seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid ei ole KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses Eesti tarbija jaoks sarnased.

Vaidlustaja on sedastanud, et vastandatud kaubamärkidega tähistatavad kaubad klassis 25 on identsed ning klasside 25 ja 18 kaupade sarnasuse aste on kõrge, kuna nende vahel on tihe seos. Puudub detailne kaupade võrdlus, lisaks sellele puudub igasugune hinnang ja analüüs klassi 35 teenuste osas, kuigi vaidlustusavaldus on esitatud ka klassi 35 teenuste suhtes.

Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist täiendavad (vt nt C-39/97 (Canon), p-d 19 ja 23).

Võrreldavad kaubad ja teenused:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
<p>MO&Co.</p> <p>Klass 25 - Clothing; shoes; hats; shawls; hosiery; coats; belts (clothing); trousers;</p>	

skirts; gloves (clothing); children's clothing; bathing suits; waterproof clothing; theatrical costumes; wedding dresses (Eesti keeles: Rõivad; jalatsid; mütsid; sallid; sukakaubad; vööd(rõivad); püksid; seelikud; kindad(rõivad); lasterõivad; ujumisriided; veekindel riietus; teatrikostüümid; pulmakleidid)	<p>Klass 18 - Nahk ja tehisnahk, nendest valmistatud tooted, mis kuuluvad antud klassi; nahast või nahkpapist mapid, karbid, toosid; kotid; seljakotid; rahataskud; rahakotid ja kohvrid; vihmavarjud ja päikesevarjud ning imikute kandekotid.</p> <p>Klass 25 - Rõivad, jalatsid, peakatted; kaelasallid; kaelarätid; baretid; sallid; kindad (rõivad); vööd (rõivad); kaelasidemed, lipsud; sokid; sukkpüksid; pidžaamad; hommikumantlid, hommikukleidid; aluspüksid; bokserid (aluspüksid); lühikesed aluspüksid; innahoidjad; alussärgid; soe aluspesu; laste kombinesoonid ning toetavad vööd, korsetid.</p> <p>Klass 35 - Reklaam; reklaammaterjalide levitamine ja posti teel reklaami levitamine; ärijuhtimine, ärihaldus; kontoriteenused; lapsehooldustoodete, rõivaste, jalatsite, peakatete, nahktoodete, juveltoodete, mänguasjade, mängude ja mööbli jae- ja hulgimüük kauplustes või ülemaailmsete arvutivõrkude või kataloogide kaudu.</p>
--	---

Mõlemad kaubamärgid tähistavad klassi 25 tooteid, s.o kokkuvõtlikult „rõivad, jalatsid, peakatted“, millest tulenevalt taotleja mõonab, et nimetatud kaupade puhul võib olla tegemist identsete/sarnaste kaupadega.

Tulenevalt kohtupraktikast taotleja mõonab, et vaidlustatud kaubamärgiga hõlmatud kaubad ja teenused klassides 18 ja 35 on osaliselt ja teataval määral sarnased kõnealuste klassi 25 toodetega, seda järgnevate kaupade ja teenuste suhtes:

Klassis 18: nahast ja tehisnahast valmistatud tooted, mis kuuluvad antud klassi; kotid; seljakotid; rahataskud; rahakotid;

Klassis 35: rõivaste, jalatsite, peakatete, nahktoodete jae- ja hulgimüük kauplustes või ülemaailmsete arvutivõrkude või kataloogide kaudu.

Taotleja rõhutab, et mitte kõiki klasside 18 ja 35 kaupu ja teenuseid ei saa pidada ei identseks ega samaliigiliseks kõnealuste klassi 25 kaupadega. Teiste sõnadega, taotleja seisukohalt on ülal tabelis punasega märgitud kaubad ja teenused siiski eriliigilised, seda järgnevate asjaolude tõttu:

Klass	Kaubad/teenused	Märkused
18	nahk ja tehisnahk	Tegemist on toormaterjalidega, mis selgelt eristuvad klassi 25 toodetest (vt nt EUIPO, R 3209/2014-5, p 74).
	nahast või nahkpapist mapid, karbid, toosid	Tegemist ei ole klassi 25 asendavate ega täiendavate toodetega.
	kohvrid; vihmavarjud ja päikesevarjud	Tegemist on toodetega, mis ei asenda ega täienda klassi 25 tooteid, ning mida asjaomane avalikkus ei osta nende esteetilise välimuse tõttu, vaid pigem tulenevalt tugevusest, vastupidavusest veele jne (vt nt EUIPO, R 3209/2014-5, p 74), neid ka tavaliselt ei tooda sama ettevõtja.

	imikute kandekotid	Tegemist ei ole klassi 25 asendavate ega täiendavate toodetega.
35	Reklaam; reklaammaterjalide levitamine ja posti teel reklaami levitamine; ärijuhtimine, ärihaldus; kontoriteenused	Tegemist on erinevate teenustega. Nii näiteks seonduvad reklaamiteenused teiste isikute abistamisega nende kaupade müügi protsessis ja/või teenuste osutamisel ning nende toodete/teenuste turundamisel jne.
	lapsehooldustoodete, juveeltoodete, mänguasjade, mängude ja mööbli jae- ja hulgimüük kauplustes või ülemaailmsete arvutivõrkude või kataloogide kaudu	Tegemist on teist liiki toodete müügiteenustega, mis tulenevalt varasemast praktikast ning kehtivatest põhimõtetest lähtuvalt on vaadeldavad teist liiki teenustena.

Seega, isegi kui võrreldavad kaubamärgid tähistavad osaliselt identseid/sarnaseid kaupu ja teenuseid, ei ole identsuse/sarnasuse kriteeriumid täidetud ning sellega üks KaMS § 10 lg 1 p 2 nõuetest täidetud vähemalt järgnevate kaupade ja teenuste suhtes:

Klassis 18: Nahk ja tehisnahk; nahast või nahkpapist mapid, karbid, toosid; kohvrid; vihmavarjud ja päikesevarjud ning imikute kandekotid;

Klassis 35: Reklaam; reklaammaterjalide levitamine ja posti teel reklaami levitamine; ärijuhtimine, ärihaldus; kontoriteenused; lapsehooldustoodete, juveeltoodete, mänguasjade, mängude ja mööbli jae- ja hulgimüük kauplustes või ülemaailmsete arvutivõrkude või kataloogide kaudu.

Sellest tulenevalt pole igal juhul täidetud kõikide vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaupade ja teenuste osas nende identsuse/sarnasuse kriteerium, mis on üheks KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eelduseks.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohtade ja hinnangutega võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemise osas ning seda eelkõige Eesti keskmise tarbija seisukohtadest lähtuvalt.

Nagu eespool viidatud, siis mõlema märgi puhul on tegemist lühikeste tähistega, milles iga väiksemgi erinevus, arvestades sealhulgas varasemat kohtupraktikat, on tarbijatele koheselt märgatav, täheldatav ning tajutav. Nii on vaidlustaja kaubamärk tajutav ja vaadeldav kujul **MO&Co.**, mis selgelt eristub taotleja tähisest **MO +fig**, mõlemad kaubamärgid omavad kindlat ja üksteisest eristuvat tähestiili, kujundust.

Tunnustatud on ka põhimõtte, mille kohaselt võrreldavaid kaubamärke tuleb hinnata seoses nendega tähistatud kaupade/teenustega. Kõnealused kaubamärgid seonduvad klassi 18 ja 25 toodetega (nõ „rõivad; jalatsid; peakatted“). Sellest tulenevalt mängib nende tähiste vaatlemisel ja omavahelises võrdluses rolli nende visuaalne aspekt, kuna tarbija näeb neid kaubamärke ning ostab kõnealuseid kaupu enamasti kokkupuutel toodetega (vt ühendatud asjad T-117/03, T-119/03 ja T-171/03 (NLSPORT), p 50). Sama seisukohta jagab vaidlustaja ka ise vaidlustusavalduses. Visuaalselt aga on tegemist erinevate tähistega - tarbija näeb ja tajub vaidlustaja kaubamärki kui **MO&Co.**, milles selgelt on vaadeldav ja eristub element **&Co.**, andes tähisele juurde lisatunnuseid ja lisaväärtust.

Lisaks sellele kasutavad elementi **MO** klassi 25 kaupade tähistamisel paljud tootjad. Otsing EUIPO andmebaasis TMView kehtivate Eesti ja EL kaubamärkide suhtes annab tulemuseks 53 märki erinevate isikute nimel (taotleja vastuse lisa). Samasugune otsing klassi 18 kaupade suhtes annab tulemuseks 37 kaubamärki.¹ Seega eksisteerib ning on turul palju erinevaid tootjaid, kes kasutavad klasside 18 ja 25

¹ Vt: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>

kaupade tähistamisel oma kaubamärgi koosseisus elementi **MO**. Antud asjaolu on ka arusaadav, kuna element võib viidata ja on seostatav ka Eesti tarbijale talle arusaadava tähendusega „mood“ (ingl k *mode*), eelkõige kui ta puutub kokku kõnealuste toodete ja teenustega. Seega eksisteerib Eesti suhtes palju erinevaid kaubamärke klassides 18 ja 25, mille koosseisus on element **MO**. Kuna taolist ühist elementi kasutavad paljud erinevad tootjad, siis on vastavalt kehtivatele põhimõtetele tarbijad harjunud selle elemendi kasutamisega erinevate omanike poolt ja ta ei pööra sellele enam erilist tähelepanu kui kaubamärgi eristavale tunnusele. Seega pelgalt ühise elemendi **MO/ ^{MO}** esinemine mõlema kaubamärgi koosseisus ei tekita tarbijates nende kaubamärkide omavahelise äravahetamise tõenäosust, sh nende märkide omavahelist assotsieerumist. Seda ka vaatamata asjaolule, et antud ühine element asub vaidlustaja kaubamärgi esiosas, mis on vastavalt kehtivatele põhimõtetele kaubamärkide omavahelises võrdluses oluline. Pigem on oluline ja mängib siin rolli asjaolu ja kehtiv põhimõte, et võrreldavate märkide puhul on tegemist lühikeste tähistega, milles iga erinevus on koheselt tarbijate poolt hoomatav ja tajutav, ühine element pole kõrge eristusvõimega, kuna esineb paljude kaubamärkide koosseisus ning assotsieerub tähendusega „mood“, mõlemad kaubamärgid omavad erinevat stiliseeritust ning piisavalt erinevaid tunnusjooni.

Vastupidiselt vaidlustaja seisukohtadele, on taotleja seisukohal, et kõnealuste toodete puhul on tavatarbija vägagi tähelepanelik ja margitruu, jälgides hoolega moekaupadel olevaid tähiseid ning valides tihti neid tooteid tootjate ja kaubamärkide järgi – igasugune erinevus, eelkõige lühikeste tähiste puhul, on selgelt nende toodete puhul märgatav ja tajutav.

Sellega taotleja leiab, et kõnealused kaubamärgid pole asjassepuutuva Eesti keskmise tarbija seisukohalt ei äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad, mistõttu nende kaubamärkide äravahetamise tõenäosust ei eksisteeri. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine ei mõjuta kuidagi negatiivselt vaidlustaja kaubamärgi esmast funktsiooni, so selle toimimist majandusliku päritolu tähisena.

Vaidlustaja on esitanud materjale kaubamärgi **MO&Co.** kasutamise tõendamiseks (vaidlustusavalduse Lisa 9). Antud viidetest ja dokumentidest ei nähtu, et tegemist oleks Eesti tarbijatele suunatud toodetega. Lisas 9 esitatud dokumendid seda ei näita, pigem nähtub, et tegemist on Hiina turule suunatud kaupade ja teenustega. Muuhulgas Lisas 9 esitatud dokument „*advertising materials+photos*“ puudutab tähist **MO&Co.** koos sõnaga „edition“, so kujul **MO&Co. edition** (sh „edition“ osaliselt domineerivana), mis on erinev kaubamärgist **MO&Co.**, mistõttu tuleb nimetatud dokument jätta samuti tähelepanuta kui asjasse mittepuutuv.

Vaidlustaja väide ja viide, et ta kasutab aktiivselt oma kaubamärki **MO&Co.**, ei ole kaubamärkide omavahelise äravahetamise tõenäosuse hindamisel Eestis asjakohane, kuna pelgalt taoline väide ja sellekohane materjal ei saa nende märkide omavahelise äravahetamise täenäosuse hindamisel ja/või suurenenud äravahetamise tõenäosuse hindamisel Eesti tarbijate poolt olla relevantne, kuna pole välja toodud ja esitatud tõendeid vaidlustaja kaubamärgi kasutamisest Eestis. Vaid ainult sel juhul võiks kõne alla tulla tarbijate poolt vaadeldavate kaubamärkide võimalik äravahetamine ja/või selle suurenenud tõenäosus, kui kaubamärki kasutatakse Eesti tarbijate hulgas. Esitatud materjalidega pole aga taolised vaidlustaja väited kinnitamist leidnud.


Samuti pole asjakohased vaidlustaja argumentid võrreldavate kaubamärkide koos- eksisteerimise kohta Eesti turul, millega põhjustataks siinseis tarbijais ja/või kaubaturul segadust, vaidlustatud kaubamärk saavutaks teenimatu konkurentsieelise ning kahjustaks vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimet ja mainet. Taaskord taotleja rõhutab, et käesolev vaidlustusavaldus pole esitatud KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel, millega seoses võiks täheldada ja tuvastada vaidlustaja kaubamärgi võimalikku eristusvõime ja maine kahjustamist. Samuti ei ole kuidagi täheldatav taotleja kaubamärgiga konkurentsieelise saavutamise siinsel turul, kuna ühine element **MO/ ^{MO}** on tavapärane nende kaupadega seoses, tavatarbija on nende tähiste ja kaupadega kokkupuutumisel võimeline seostama ühist elementi sõnaga „mood“, ning igasugused lisaelemendid nendes kaubamärkides, mis antud juhul on täheldatavad, on piisavad andmaks nendele kaubamärkidele erinevusi, mis eelkõige lühikeste kaubamärkide puhul on esiletõusvad ja tarbijate poolt koheselt hoomatavad.

Lähtudes eeltoodust on taotleja seisukohal, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eeldused pole täidetud. Eelkõige pole täidetud KaMS § 10 lg 1 p 2 eeldused klassi 18 kaupade *nahk ja tehisnahk; nahast või nahkpapist mapid, karbid, toosid; kohvrid; vihmavarjud ja päikesevarjud ning imikute kandekotid* ning klassi 35 teenuste *reklaam; reklaammaterjalide levitamine ja posti teel reklaami levitamine; ärijuhtimine, ärihaldus; kontoriteenused; lapsehooldustoodete, juveeltoodete, mänguasjade, mängude ja mööbli jae- ja hulgimüük kauplustes või ülemaailmsete arvutivõrkude või kataloogide kaudu* suhtes. Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 61 lg-le 1 jätab komisjon kaebuse või vaidlustusavalduse rahuldamata või rahuldab selle täies ulatuses või osaliselt. Viimast saab komisjon ka teha diskretsiooniõiguse alusel ilma taotleja vastava nõude esitamiseta.


Kõigest eelöeldust tulenevalt ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 2 palub taotleja jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Lisa: TMView andmebaasi väljavõte.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja jääb oma vaidlustusavalduses esitatud argumentide ning nõuete juurde ja on seisukohal, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludest ja tõenditest järeldub, et kaubamärgi  +fig registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 seetõttu, et vaidlustatud tähis on varasema kaubamärgiga **MO&Co.** äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv ning võrreldavad kaubamärgid hõlmavad identseid ja samaliigilisi teenuseid.


Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja jääb oma vastulauses esitatud argumentide ning nõuete juurde ja on seisukohal, et vastulause põhjendustes toodud asjaoludest ja tõenditest järeldub, et kaubamärgi  +fig registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.



03.10.2017. a alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1685 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad


Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja materjale, leiab järgmist.


Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi  +fig registreerimine klassi 18 ja 25 kaupade ning klassi 35 teenuste osas rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Taotleja vaidleb vaidlustaja seisukohtadele vastu.



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.

Esitatud materjalide põhjal ei ole vaidlust selles, et vaidlustaja kaubamärk **MO&Co** on varasem taotleja märgist  +fig, samuti ei ole vaidlust selles, et vaidlustaja ei ole taotlejale andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Vaidlus on selles, kas kaubamärgid **MO&Co.** ja  +fig on äravahetatavad tarbija poolt, sealhulgas taotleja tähise assotsieerumine varasema kaubamärgiga või mitte. Vaidlus on ka selles, kas vaidlustaja ja taotleja kaubad on samaliigilised või mitte, olgugi et nii vaidlustaja kui taotleja leiavad, et kaupade sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende kaupade vahelisi seoseid iseloomustavaid tegureid, sh kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi ning seda, kas kaubad konkureerivad üksteisega või täiendavad üksteist, lisaks tuleb arvesse võtta näiteks kauba levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavapärase päritoluga seonduvat.

Vaidlustaja ja taotleja on erinevatel seisukohtadel selles, kuidas nimetatud kriteeriume tuleb kohaldada ühelt poolt vaidlustaja kaubamärgi poolt kaitstavate klassi 25 kaupade ja teiselt poolt taotleja kaubamärgi poolt kaitsatavate klassi 18 ja 25 kaupade ning klassi 35 teenuste võrdlemisel.


Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi  +fig äravahetamise tõenäosust varasema kaubamärgiga **MO&Co.** lähtudes põhimõttest, et kaubamärke tuleb võrrelda üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased.

Varasem kaubamärk koosneb tähisest **MO&Co.** (sõnaline kaubamärk). Vastandatud kaubamärgi  +fig (kujutuslik kaubamärk) kujunduses on stiliseeritud tähekombinatsioon „mo“ punktidega tähistatud pinna taustal.

Mõlema märgi puhul on tegemist lühikeste tähistega, milles iga väiksemgi erinevus on tarbijatele koheselt märgatav, täheldatav ning tajutav. Nii on vaidlustaja kaubamärk tajutav ja vaadeldav kujul **MO&Co.** (lisalement **&Co.**), mis aga ei eristu selgelt taotleja tähisest  +fig ( punkteeritud taustal). Tegu on juhtumiga, milles hilisem kaubamärk on identne varasema kaubamärgi eristava osaga, mis on ühtlasi kaubamärgi esimeseks ja domineerivaks osaks. Antud juhul sisaldub üks kaubamärk teises. Komisjon leiab, et täiend **&Co** on üsna eristusvõimetu, kuna leiab laialdast kasutust ärinimede tähistamisel ja **MO** on vaidlustaja tähise domineerivam element. Kuigi vaidlustaja tähisele **MO** on lisatud eristusvõimetu täiend **&Co**, siis tarbija võib tajuda muud identse tähisega **MO/mo** tähistatud kaupa vaidlustajalt pärinevaks, arvates, et see on vaidlustaja kaubamärgi allbränd. Seega leiab komisjon, et võrreldavad tähised on visuaalselt sarnased.

Foneetilisel võrdlusel ei ole erinevused märkimisväärsed, eriti kui arvestada sellega, et taotleja tähis sisaldub täielikult vaidlustaja tähis. Kuigi vaidlustaja tähis on häälikuid rohkem, siis tähiste domineerivad elemendid on identsed, mis teeb nad siiski sarnaseks.

Semantiliselt ei saa tähiseid võrrelda, kuna nende domineerivatel elementidel puudub tähendus. Vaidlustaja tähise eristusvõimetu täiend **&Co** omab küll üldteada tähendust „ja kompanii“, kuid see ei ole semantilisel võrdlusel primaarne. Taotleja väide, et ka võrreldavate märkide domineerivad osad **MO** omavad tarbijale arusaadavat tähendust kui *mood*, ei ole komisjoni hinnangul usutav. Sõna *mood* sellisel viisil lühendamise meie keeleruumis ei ole tavapärane ja nõuaks tarbijalt pigem suurt pingutust ja fantaasiat.

Järgnevalt teostas komisjon esitatud materjalide põhjal kaubamärkidega kaitstavate kaupade võrdlusanalüüsi. Taotleja tahab kaitsta oma kaubamärki  +fig klassi 18 ja 25 kaupade ning klassi 35 teenuste osas. Vaidlustaja on kaitsnud oma kaubamärgi **MO&Co.** klassi 25 kaupade osas.

Taotleja on teinud võrreldavate kaupade osas põhjaliku analüüsi, kus ta mõõnab, et klassis 25 nimetatud kaupade puhul võib olla tegemist identsete ja samaliigiliste kaupadega ja mõned kaubad klassis 18 ja teenused klassis 35 võivad olla analoogsed. Ka komisjon leiab, et klassi 18 kaupade *nahast ja tehisnahast valmistatud tooted; kotid; seljakotid; rahataskud; rahakotid*, ning klassi 35 teenuste *rõivaste, jalatsite, peakatete, nahktoodete jae- ja hulgimüük kauplustes või ülemaailmsete arvutivõrkude või kataloogide kaudu* osas on need vaidlustaja klassi 25 kaupadega samaliigilised.

Kuna võrreldavate kaubamärkidega tähistavad kaubad klassis 25 on identsed ja samaliigilised ning mõned kaubad klassis 18 ja teenused klassis 35 on samuti samaliigilised, siis on kaubamärkide segiajamise tõenäosus olemas isegi siis, kui puuduvad muud erilised asjaolud.

Need kaubad on mõeldud laiale tarbijaskonnale, need võivad olla disainitud ja toodetud samas ettevõttes või omavahel seotud ettevõtetes, nende müügikanalid on samad. Isegi nende tootmise meetod võib olla sama, sest kasutatakse samu abivahendeid ja samu masinaid. Seega on klassi 25 kaupade ja üldmärgitud klassi 18 kaupade ning klassi 35 teenuste osas võrreldavate kaubamärkide segiajamise tõenäosus antud juhul siiski olemas. Kokkuvõttes leiab komisjon, et nii visuaalselt kui ka foneetiliselt ning koosmõjus kaupade teenuste sarnasusega on võrreldavad kaubamärgid sarnased sel määral, et on võimalik kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht. Äravahetamiseni sarnasuse hindamisel saab antud juhul piisavaks lugeda juba tõenäosust, et tarbijad võivad antud kaubamärgid ära vahetada, sh tekitada neis assotsiatsioone. Euroopa Kohtu lahendite kohaselt tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt.

Neil asjaoludel leiab komisjon, et esinevad KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud õiguskaitset välistavad asjaolud ning taotleja kaubamärgitaotlusega nr M201501165 hõlmatud klassi 25 kaupade, osaliselt klassi 18

kaupade ja klassi 35 teenuste puhul võib tekkida vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahtamise, sh assotsieerumise tõenäosus.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, ja KaMS § 10 lg 1 p-st 2 komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada osaliselt, tuvastada *Modalfa-Comercio Servicios S.A.* kaubamärgi TM+fig (taotlus nr M201501165) osas õiguskaitset välistav asjaolu klassis 25 kogu ulatuses, klassi 18 kaupade *nahast ja tehisnahast valmistatud tooted; kotid; seljakotid; rahataskud; rahakotid* ja klassi 35 teenuste *rõivaste, jalatsite, peakatete, nahktoodete jae- ja hulgimüük kauplustes või ülemaailmsete arvutivõrkude või kataloogide kaudu, osas, ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta 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:

R. Laaneots

E. Hallika

M. Tähepõld