

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1471-o

Tallinnas 27. oktoobril 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Evelyn Hallika ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Parmigiani Fleurier S.A., Šveits, (esindaja volikirja alusel patendivolinik Urmas Kauler) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi „PARMIGIANI“ (RV reg nr 1121681) registreerimise vastu International Business Company IPO group AG nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Parmigiani Fleurier S.A. (edaspidi ka vaidlustaja või Parmigiani Fleurier S.A.) esitas 27.06.2013 tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi „PARMIGIANI“ registreerimise vastu International Business Company IPO group AG (edaspidi ka taotleja) nimele klassides 18 ja 25.

Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi PARMIGIANI registreerimise kohta taotleja nimele avaldati 02.05.2013 Patendiameti ametlikus väljaandes „Eesti Kaubamärgileht“ nr 5/2013 lk 44.

Vaidlustaja peab Patendiameti otsust ebaseaduslikuks ja oma õigusi ning seaduslikke huvisid rikkuvaks ja taotleb kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2, 3 ja 7, § 9 lg 1 p 10, § 41 lg 2 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 alusel selle tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldus võeti 11.07.2013 komisjoni menetluse nr 1471 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Harri-Koit Lahek'ule.

Vaidlustaja põhjendab vaidlustusavalduse esitamist lühidalt järgmiselt.

Vaidlustusavalduse objektiks oleva kaubamärgi olulisemad andmed on järgmised.

Kaubamärk: **PARMIGIANI**;

registreeringu number: 1121681;

registreeringu kuupäev: 29.02.2012;

registreeringu jrk nr: R201200864;

avaldamise kuupäev: 02.05.2013;

taotleja: International Business Company IPO group AG 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe Seychelles, SC;

klassid:

18 - *nahk ja tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; reisikohvrid ja -kotid; rahataskud; visiitkaardihoidikud; portfelligid; nahkkatted [karusnahk]; reisiravivate komplektid (nahast); riidekotid reisimiseks; käekotid; ratastega ostukotid; rannakotid; spordikotid; võtmehoidjad; kohvrid; diplomaadikohvrid.*

25 - *rõivad, jalatsid, peakatted; ihupesud; aluspesud; tööriivid; kitlid; soe aluspesud; poolsaapad; põlvpüksid; püksid; kaelasidemed; vestid; võimlemisärgid; spordisärgid; trikookaubad; kraekaitsmed; ülikonnad; ujumistrikood; rannarõivad; jakid; T-särgid; karusrõivad; karuskeebid; sokid; rannajalatsid;*

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

spordijalatsid; ülerõivad; valmisrõivad; gabardiinmantlid; kampsunid; nahkrõivad; kudumid [rõivad]; palitud; parkad; kindad [rõivad]; kaelasallid; kleidid; veekindlad rõivad; nõörsaapad; vööd [rõivad]; džempriid [pulloverid]; särgid; puuvingad; sandaalid; saapad; sviitrid; aluspüksid; kingad; ehisvööd; pikad mantlid; seelikud.

Vaidlustaja on varasemate Ühenduse kaubamärkide PARMIGIANI FLEURIER ja PARMIGIANI omanik.

Vaidlustaja kaubamärkide olulisemad andmed on järgmised.

Kaubamärk: **PARMIGIANI FLEURIER**;

registreering: nr 005891668;

taotluse esitamise kuupäev: 12.06.2007;

registreerimise kuupäev: 15.05.2008;

prioriteedikoopäev: 12.12.2006;

klassid:

18 - *nahk ja kunstnahk, käekotid, rahakotid (v.a väärismetallist), rahataskud, kohvrid, portfelliid, seljakotid, reisikotid, reisikohvrid (reisitarbed);*

25 - *rõivad, jalatsid, peakatted.*

Kaubamärk: **PARMIGIANI**;

registreering: nr 009342585;

taotluse esitamise kuupäev: 31.08.2010;

registreerimise kuupäev: 17.01.2011;

klassid:

14 - *väärismetallid ja nende sulamid ning väärismetallist või väärismetalliga kaetud esemed, mis ei kuulu muudesse klassidesse; ehted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid;*

16 - *kirjatarbed; bürootarvikud, v.a. büroomööbel; kirjutusvahendid; paberinoad (kantseleitarbed); paberipressid; kirjutuslaua kuivatuspaber; rahaklambrid.*

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 6 on vaidlustaja Ühenduse kaubamärgid PARMIGIANI FLEURIER ja PARMIGIANI varasemad võrreldes taotleja kaubamärgiga PARMIGIANI.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi PARMIGIANI registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 , 3 ja 7 ning § 9 lg 1 p 10 sätestatuga.

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.*

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, *mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikoopäevaks.*

KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, *mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.*

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, *mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.*

Vaidlustaja lisab, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad.

Samuti on Riigikohus on 03.10.2007 a. otsuse nr 3-2-1-86-07 punktis 16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, s.h nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks.

Nii taotleja kaubamärk PARMIGIANI kui ka vaidlustaja kaubamärk PARMIGIANI FLEURIER hõlmavad kaupu, mis liigituvad märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise (Nizza) klassifikatsiooni kohaselt klassidesse 18 ja 25.

Mõlemad eelnimetatud kaubamärgid hõlmavad:

- nahka ja kunstnahka ja nendest valmistatud tooteid, muuhulgas erinevat liiki kotte ja kohvreid ja reisitarbeid, mis kuuluvad klassi 18, ja
- rõivaid, jalatseid, peakatteid, mis kuuluvad klassi 25.

Seega, võrreldes kaubamärgiga PARMIGIANI FLEURIER tähistatavate kaupadega taotleb taotleja kaubamärgile PARMIGIANI õiguskaitset KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi PARMIGIANI registreerimiseks, mistõttu antud asjas ei rakendu KaMS § 10 lg 2, mis võimaldaks minna mööda KaMS § 10 lõikes 1 sätestatud õiguskaitset välistavatest asjaoludest.

Tulenevalt kohtupraktikast tuleb tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi (vt Riigikohtu on 29.09.2010. a. otsuse nr 3-2-1-77-10 punkt 11).

Vaidlustaja analüüsib eelnimetatud aspekte alljärgnevalt.

Vaidlustaja varasem kaubamärk	Vaidlustatud hilisem kaubamärk
PARMIGIANI FLEURIER	PARMIGIANI

Vaidlustaja leiab, et visuaalsest aspektist lähtuvalt koosneb vaidlustatud kaubamärk sõnast PARMIGIANI. Kuigi taotleja ei ole kaubamärgi reproduksioonil kasutanud standardkirja Univers Bold, on ta märkinud rahvusvahelises registreeringus nr 1121681 kaubamärgi kirjeldusse, et tegemist on sõnamärgiga, mistõttu tuleb vaidlustatud tähist käsitleda sõnamärgina. Vaidlustaja registreeritud kaubamärk PARMIGIANI FLEURIER on samuti sõnamärk. Vaidlustaja kaubamärgi erinevus esineb vaid sõnas FLEURIER, kuid arvestades, et tegemist on vaidlustaja asukoha nimetusega, siis sõna FLEURIER ei mõjuta kaubamärgi PARMIGIANI FLEURIER eristatavust. Vaidlustaja kaubamärgi esimene eristav osa on taotleja kaubamärgi ainsa sõnalise elemendiga identne. Lähtuvalt eeltoodust on kaubamärgid visuaalselt väga sarnased.

Kaubamärgid häälduvad kui *parmigiani* ja *parmigiani fleurier*. Vaidlustaja kaubamärgis hääldub täielikult taotleja kaubamärk PARMIGIANI. Kaubamärgid on eelmainitud osas foneetiliselt sarnased.

Vaidlustaja varasem kaubamärk PARMIGIANI FLEURIER koosneb sõnadest PARMIGIANI ja FLEURIER. Viimase semantiline tähendus seisneb vaidlustaja asukohas ja seetõttu mittekaitstav element. Sõna PARMIGIANI on tähenduseta, kuid on samas vaidlustaja asutaja Michel Parmigiani perenimi. Vaidlustaja on asutatud 1976 ja on maalimas tuntud kui luksuskellade tootja.

Võttes arvesse ülaltoodud põhimõtteid ja asjaolusid võib järeldada, et tarbija tajub taotletavat kaubamärki PARMIGIANI ja varasemat kaubamärki PARMIGIANI FLEURIER sarnastena KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Euroopa Kohtu 22.06.1999.a. lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt.

Euroopa Kohtu 11.11.1997.a. lahendi nr C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* punkti 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse.

Segiajamise ja assotsieeruvuse tõenäosust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende esimeste tähtede ning häälduse järgi, mis käesoleval juhul on tugevalt sarnased. WIPO käsiraamatu „*Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts*” punkt 6.2.2.2 kohaselt on kaubamärkide eristamisel kaubamärgi lõpuosa vähem tähtis kui algusosa, sest sõnaliste tähiste teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende algusosades. Kui võrreldavad tähised on väga sarnased või identsed nendes algusosas, siis on nad suure tõenäosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende lõpuosas.

Eelöeldut kinnitavad ka Euroopa Kohtu seisukohad, mille kohaselt tarbijad pööravad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele, kui lõpule (vt nt otsus ühendatud kohtuasjas T7 183/02 ja T-184/02 03.17.2004 *El Corte Inglés v OHMI - González Cabello* p-d 81 ja 834, otsus asjas T-112/03 16.03.2005 *L'Oréal SA v OHIM*, p 645 või otsus asjas T-38/04 15.11.2007 *Sunplus Technology v OHMI* p 406).

Euroopa Kohtu 29.09.1998. a lahendi nr C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc* punkt 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel 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.

Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et kokkulangevused vaadeldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd suured, et tarbija nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate kaubamärkide kasutajate vahel ja eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast.

Kuna vaatlusaluste kaubamärkide kaubad on identsed ja samaliigilised ning võrreldavad kaubamärgid sarnased, on kaubamärkide PARMIGIANI ja PARMIGIANI FLEURIER äravahetamine, sealhulgas nende assotsieerumine tarbijate poolt tõenäoline.

Vaidlustaja leiab, et esineb alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning Patendiameti otsuse tühistamiseks.

Lisaks leiab vaidlustaja, et kaubamärgi PARMIGIANI registreerimise otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Osundatud säte võimaldab vaidlustajal ennast kaitsta kaubamärgi PARMIGIANI eristusvõime ebaausa ärakasutamise või kahjustamise vastu ka eriliigiliste kaupade osas.

Vaidlustaja on asutatud 1976 ja on maailmas tuntud kui luksuskellade tootja. Vaidlustaja leiab, et käekell on lisaks praktilisele väärtusele ka hinnatud moeaktsessuaar. Käekell Parmigiani 370 Bugatti sai aastal 2006 maineka tunnustuse "Watch of the year" ning selle hind on jaemüügis 200,000 USD. Kellasid peetakse ka ilu- või moeasjaks, mistõttu on neil puutumus ka klassi 18 (nahast tooted, kotid) ja klassi 25 (rõivad, jalatsid, peakatted) kuuluvate kaupadega.

Vaidlustajale kuuluv kaubamärk PARMIGIANI on unikaalne ja tugev bränd ning arvestades selle kaubamärgi mainega, on oht nimetatud kaubamärgi eristusvõime ja/või maine kahjustamisele ja/või ärakasutamisele eriti suur. Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid on ilmne, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3.

Vaidlustaja on lisaks ka seisukohal, et kaubamärgi PARMIGIANI registreerimine taotleja nimele ei ole kooskõlas KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 7, sest nii kohtu kui komisjoni praktika kohaselt on taotlus esitatud pahauskselt, kui kaubamärgi registreerimisega enda nimele soovib taotleja saavutada vaidlustaja poolt tuntuks tehtud kaubamärkide mainet ja sellega saavutada ka ebaõiglast eelist oma tegevusvaldkonnas. Tulenevalt asjaolust, et sõna PARMIGIANI on Euroopa Liidus tuntud luksuskauba kaubamärgina, ei ole mõeldav, et taotleja ei teadnud vaidlustaja olemasolust ega tema kaubamärgist PARMIGIANI. Arvestades vaidlustaja ühenduse kaubamärkide mainet ja tuntust EL-s, on ilmne, et taotleja kasutab sõna PARMIGIANI oma kaubamärgis sooviga ära kasutada vaidlustaja kaubamärkide mainet. Selline tegevus on kahtlemata pahauskne. Seega on kaubamärgi PARMIGIANI registreerimine samuti vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 7.

Vaidlustaja palub, arvestades eelpool toodut ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, 3 ja 7, § 9 lg 1 p 10, § 41 lg-st 2 ja 3, § 70 lg-st 3 ja TÕAS § 61 lg-st 1, vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgile PARMIGIANI klassides 18 ja 25 õiguskaitse andmise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükk Patendiameti andmebaasist taotleja kaubamärgi nr 1121681 PARMIGIANI kohta; väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 5/2013, lk. 44; väljatrükk OHIM-i andmebaasist kaubamärgiregistreeingu nr 005891668 PARMIGIANI FLEURIER kohta; väljatrükk OHIM-i andmebaasist kaubamärgiregistreeingu nr 009342585 PARMIGIANI kohta; väljatrükk Wikipedia entsüklopeediast sõna FLEURIER kohta; väljatrükk väljaandest Watches Wiki tähise PARMIGIANI kohta; väljatrükk Wikipedia entsüklopeediast tähise PARMIGIANI FLEURIER kohta; väljatrükk vaidlustaja kodulehe avalehest; väljatrükk vaidlustaja kodulehe blogilehest; väljatrükk Europa Star WorldWatchWeb uudisest 14.02.2006; maksekorraldus nr 18552, 19.06.2013; 18.06.2013. a volikiri.

Kooskõlas tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 12 lg-ga 3 saatis komisjon 12.07.2013. a kirjaga nr 1471/k-1 Patendiametile teate, et vaidlustusavaldus on 11.07.2013 võetud menetlusse ja palus Patendiametit taotlejale teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ning paluda taotlejal leida endale Eesti Vabariigis esindaja hiljemalt 12.10.2013.

Käesoleva asja materjalidest ei nähtu, et taotleja oleks komisjonile esitanud oma kirjaliku seisukoha menetlusse võetud vaidlustusavalduse kohta ja ei ole ka nimetanud endale määratud tähtjaks esindajat.

Komisjon tegi vaidlustajale 14.07.2014 kirjaga nr 1471/k-2 ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 15.08.2014.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 25.07.2014.

Vaidlustaja kinnitab lõplikes seisukohtades, et jääb oma vaidlustusavalduses esitatud argumentide ning nõuete juurde ja palub komisjonil juhendada vaidlustusavalduse rahuldamisel ja Patendiameti otsuse tühistamisel vaid KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3, § 41 lg-s 2 ja 3 ning TÕAS § 61 lg-s 1 sätestatust.

Komisjon alustas 01.10.2014 vaidlustusavalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduses ja menetluses esitatud seisukohti ning tõendeid, leiab järgmist.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus registreerida taotleja nimele kaubamärk „PARMIGIANI“ (rahvusvaheline reg nr 1121681) klassides 18 ja 25, mida vaidlustaja peab vastuolus olevaks KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3, kuna vaidlustaja nimele on registreeritud Euroopa Ühenduse varasemad sõnalised kaubamärgid PARMIGIANI FLEURIER (CTM nr 005891668) ja PARMIGIANI (CTM nr 009342585).

Vaidlustaja kinnitusel ei ole vaidlustaja andnud taotlejale luba taotletava kaubamärgi PARMIGIANI oma nimele registreerimiseks.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja registreeritud ühenduse kaubamärgid PARMIGIANI FLEURIER ja PARMIGIANI on varasemad taotleja kaubamärgist PARMIGIANI.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et käesolevas vaidluses esineb alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks. Komisjoni hinnangul on taotleja kaubamärgi PARMIGIANI ja vaidlustaja kaubamärgi PARMIGIANI FLEURIER äravahetamine tarbija poolt tõenäoline, sealhulgas on tõenäoline taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga PARMIGIANI FLEURIER.

Euroopa Kohtu 29.09.1998. a lahendi nr C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi.

Euroopa Kohtu 22.06.1999. a lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et võrreldavad kaubamärgid PARMIGIANI ja PARMIGIANI FLEURIER on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased nagu ka nendega tähistatud kaubad klassides 18 ja 25 on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised. Võrreldavad kaubamärgid on sarnased tulenevalt sõnast PARMIGIANI, mis on taotleja kaubamärgi ainus ja vaidlustaja kaubamärgi esimene ja domineeriv

element. Koosmõjus taotleja ja vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud klasside 18 ja 25 kaupade identsuse ja kõrge sarnasuse astmega peab komisjon tõenäoliseks kaubamärkide PARMIGIANI ja PARMIGIANI FLEURIER äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Komisjon ei pea vajalikuks hinnata taotleja kaubamärgi PARMIGIANI registreerimist lähtuvalt KaMS § 10 lg 1 p-st 3 ega seda, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on õigusvastane ka tulenevalt vaidlustaja klassides 14 ja 16 registreeritud kaubamärgist PARMIGIANI (CTM nr 009342585). Neile vaidlustaja viidatud asjaoludele hinnangu andmine ei mõjutaks komisjoni otsust.

Komisjonil puuduvad käesoleva asja lahendamisel taotleja vastuväited ja vaidlustaja seisukohti ümberlukkavad argumendid või tõendid, kuna taotleja ei ole komisjoni menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega vaidlustusavalduses toodud seisukohtadele vastuväiteid esitanud.

Komisjon ei saa eeldada, et taotleja, kes vaidlustusavalduse komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda.

Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Tulenevalt eespool toodust ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lg-st 3 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi PARMIGIANI nr 1121681 (R201200864) registreerimise kohta International Business Company IPO group AG nimele klassides 18 ja 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 hagi 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:

H.-K. Lahek

E. Hallika

S. Sulsenberg