

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1443-o

Tallinnas 30. juuni 2014.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku The Net-a-Porter Group Limited (1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W 12 7GF, GB, edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse kaubamärgi „shoes-a-porter.ru“ (rahvusvahelise registreeringu nr 1105583) registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus on võetud tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi apellatsioonikomisjon) menetlusse nr 1443 all.

Vaidlustajat esindab patendivolinik Riina Pärn (OÜ INTELS).

I Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet on võtnud vastu otsuse rahvusvahelise kaubamärgi „shoes-a-porter.ru“, reg nr 1105583, registreerimise kohta Eestis Venemaa äriühingu Limited liability company "SAPATO.RU" (d. 15, bld 43, Rochdelskaya str., RU-123022 Moscow RU) nimele klassi 16, 25, 35, 39 ja 41 kuuluvate järgnevate kaupade ja teenuste suhtes prioriteedikuupäevaga 15.06.2011.

Kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:

shoes-a-porter.ru

Patendiameti otsuse kohaselt on kaubamärk registreeritud Patendiameti kaubamärgiregistris nimetatud Nizza klassifikatsiooni klassides 16, 25, 35, 39 ja 41 loetletud kaupade ning teenuste suhtes:

Klass 16: Packing paper; wrapping paper; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; boxes of cardboard or paper; plastic materials for packaging (not included in other classes);

Klass 25: Footwear;

Klass 35: Rental of advertising space; computerized file management; demonstration of goods; marketing research; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; data search in computer files [for others]; sales promotion [for others], including shops services and internet shops services; distribution of samples; advertising; publicity; on-line advertising on a computer network; compilation of information into computer databases; systemization of information into computer databases; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding transport thereof) enabling customers to conveniently view

Address:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

and purchase those goods in retail and wholesale shops; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; presentation of goods on communication media, for retail purposes; administrative processing of purchase orders;

Klass 39: Transport; packaging and storage of goods; delivery of goods;

Klass 41: Entertainment; game services provided on-line [from a computer network]; providing on-line electronic publications [not downloadable].

Vaidlustaja põhiseisukohad

Vaidlustaja puhul on tegemist Suurbritannia päritolu äriühinguga, mis on alustanud netikaubanduses tegevust 2000. aasta juunis. Vaidlustaja põhitegevuseks on moekaupade (sh rõivad, jalanõud, kotid, kingad, aksessuaarid) müük *online*'is veebipoe vahendusel aadressil www.net-a-porter.com, veebipoe kaudu tellitud tooteid tarnitakse üle maailma. Kodulehe kaudu turustatakse muuhulgas maailma tippdisainerite toodangut. Kodulehe külastatavusi on iga kuu 2,5 miljonit. 2010. aasta seisuga pakkus vaidlustaja tööd 600 töötajale asukohaga Londonis ja New Yorgis.

Vaidlustaja tarnib oma veebipoe vahendusel pakutavat toodangut ka Eestisse. Nimetatud asjaolu on kinnitav vaidlustaja kodulehel oleva informatsiooni põhjal (vt lisa 8 – siin ja edaspidi on viidatud vaidlustusavalduse lisadele), kuid samas ka Eesti erinevates suhtlusportaalides oleva info põhjal, milles arutletakse muuhulgas Net-a-Porter teemal (vt lisad 9-11). Viimased kinnitavad ka Eesti tarbijate teadlikkust vaidlustajast ning tema poolt pakutavast toodangust veebipoes aadressil www.net-a-porter.com. Eesti suhtlusportaalide väljavõtted on seotud varasema ajaga kui seda on vaidlustatud kaubamärgi esitamine 21.11.2011 (või enne prioriteedikuupäeva 15.06.2011).

Vaidlustajale kuuluvad muu hulgas järgnevad vaidlustatava kaubamärgiga võrreldes varasema prioriteedikuupäevaga Eesti suhtes registreeritud ning seeläbi Eestis õiguskaitse omandanud kaubamärgid:

- NET-A-PORTER, Ühenduse kaubamärk nr 007162548, taotl kuup 14.08.2008, klassides 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 (lisa 12), sealjuures klassides 16 ja 25 järgnevate kaupade osas:

Klass 16 - Paper; printed matter; publications; books; magazines; cards; postcards; greeting cards; posters; photographs; stationery; writing or drawing implements; tissues; diaries; calendars; typewriters; office requisites; artists materials; paint brushes.

Klass 25 - Clothing, footwear, headgear.

- NET-A-PORTER, Ühenduse kaubamärk nr 009467441, taotl kuup 22.10.2010, klassides 9, 16, 41 (lisa 13), sealjuures klassides 16 ja 41 järgnevate kaupade/teenuste osas:

Klass 16 - Printed publications; printed matter, namely magazines and publications in relation to fashion and lifestyle; books; address books; pamphlets; manuals; magazines; periodical publications; newspapers; newsletters; decalcomanias; pressure sensitive stickers; photographs; cards; greeting cards; gift tags; calendars; diaries, postcards, posters, stationery; writing or drawing implements; tissues; calendars; office requisites.

Klass 41 - *Entertainment and educational services featuring electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, photos, user-generated content, audio content, and related information via the internet and other communications networks in the field of fashion, general interest, cultural events and entertainment related topics; production of films on videotapes or on all types of audiovisual or sound media in the field of fashion, general interest, cultural events and entertainment related topics; electronic publishing of on-line books, magazines and periodicals in the field of fashion, general interest, cultural events and entertainment related topics; providing on-line electronic publications (not downloadable) in the field of fashion, general interest, cultural events and entertainment related topics; digital video, audio and multimedia entertainment publishing services in the field of fashion, general interest, cultural events and entertainment related topics; online digital publishing services in the field of fashion, general interest, cultural events and entertainment related topics; fashion show services, production of fashion shows provided online from a computer database or the internet or transmitted via wireless communication device; news reporting; providing information about entertainment, current events, cultural events and activities and news; publication of electronic applications for fashion, entertainment; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid; providing electronic library services containing images, pictures, photographs, text and other multimedia content via an online computer network and other electronic communication networks; publishing online journals, namely blogs featuring personal information and opinions; publishing services, namely photo sharing via the internet and wireless communication devices; organising entertainment and cultural events; entertainment in the nature of contests, competitions and games; education, entertainment, sporting and cultural activities.*

- NET-A-PORTER, Rahvusvaheline kaubamärk nr 0969606 Euroopa Liidu äramärgimisega, taotl kuup 11.06.2008, klassis 35 (lisa 14):

Klass 35 - *Retail services relating to clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags, the bringing together for the benefit of others of the aforesaid goods enabling customers to conveniently view and purchase such goods; the provision of retail services via a mail order catalogue for the aforesaid goods; the provision of on-line retail services from an Internet website for the aforesaid goods; the provision of retail services via a television channel for all the aforesaid goods; the provision of retail services via a telephone or mobile phone for all the aforesaid goods; the provision of retail services by way of direct marketing; the provision of information and advice in relation to retail services; business management consultancy; provision of advice and assistance in the selection of goods; advertising for others.*

- NET-A-PORTER LOOK BY LOOK, Ühenduse kaubamärk nr 006177356, taotl kuup 07.08.2007, klassides 35 ja 41 (lisa 15):

Klass 35 - *Retail services relating to clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags; the bringing together for the benefit of others of the aforesaid goods enabling customers to conveniently view and purchase the aforesaid goods, the provision of retail services via a mail order catalogue for the aforesaid goods; the provision of on-line retail services from an Internet website for the aforesaid goods; the provision of retail services via a television channel for all the aforesaid goods; the provision of retail services via a telephone or mobile phone or mobile*

telecommunications device for all the aforesaid goods; the provision of retail services of the aforementioned goods by way of direct marketing; the provision of information and advice in relation to retail services; business management consultancy; on-line trading services; provision of advice and assistance in the selection of goods; advertising for others.

Klass 41 - *Fashion show services, production of fashion shows provided online from a computer database or the Internet; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid.*

- NET-A-PORTER TV + kuju, Ühenduse kaubamärk reg nr 009938077, taotl kuup 03.05.2011, klassides 9, 16, 35, 38, 41 (lisa 16), sh klassides 16, 35 ja 41 järgnevale kaupade/teenuste osas:

Klass 16 - *Printed publications; printed matter, namely magazines and publications in relation to fashion and lifestyle; books; address books; pamphlets; manuals; magazines; periodical publications; newspapers; newsletters; decalcomanias; pressure sensitive stickers; photographs; cards; greeting cards; gift tags; calendars; diaries, postcards, posters, stationery; writing or drawing implements; tissues; calendars; office requisites.*

Klass 35 - *Retail services relating to clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags; the bringing together for the benefit of others of clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags enabling customers to conveniently view and purchase those goods; the provision of retail services via a mail order catalogue in relation to clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags; the provision of on-line retail services from an internet website in relation to clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags; the provision of retail services via a television channel in relation to clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags; the provision of retail services via a telephone or mobile phone or mobile telecommunications device in relation to clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags; the provision of retail services by way of direct marketing in connection with clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags; the provision of information and advice in relation to retail services; business management consultancy; on-line trading services; provision of advice and assistance in the selection of goods; advertising for others.*

Klass 41 - *Entertainment and educational services featuring electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, photos, user-generated content, audio content, and related information via the internet and other communications networks in the field of fashion, general interest, cultural events and entertainment related topics; production of films on videotapes or on all types of audiovisual or sound media in the field of fashion, general interest, cultural events and entertainment related topics; production of television and radio programs; electronic publishing of on-*

line books, magazines and periodicals in the field of fashion, general interest, cultural events and entertainment related topics; providing on-line electronic publications (not downloadable) in the field of fashion, general interest, cultural events and entertainment related topics; digital video, audio and multimedia entertainment publishing services in the field of fashion, general interest, cultural events and entertainment related topics; online digital publishing services in the field of fashion, general interest, cultural events and entertainment related topics; fashion show services, production of fashion shows provided online from a computer database or the internet or transmitted via wireless communication device or broadcast via network or satellite television; news reporting; providing information about entertainment, current events, cultural events and activities; publication of electronic applications for fashion, entertainment; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid; providing electronic library services containing images, pictures, photographs, text and other multimedia content via an online computer network and other electronic communication networks or broadcast via network or satellite television; publishing online journals, namely blogs featuring personal information and opinions; publishing services, namely photo sharing via the internet and wireless communication devices; organising entertainment and cultural events; entertainment in the nature of contests, competitions and games; education, entertainment, sporting and cultural activities.

Vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide taotluse esitamise kuupäevad või prioriteedikuupäevad on varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäevaga. Sellest tulenevalt tuleb vaidlustajale kuuluvaid kaubamärke lugeda varasemaks kaubamärkideks KaMS § 11 lg 1 p 6 ja p 4 tähenduses võrreldes vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi “shoes-a-porter.ru” registreerimise kohta on vastuolus mitmete KaMS § 9 ja § 10 sätetega, kuna vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused sarnastele tähistele, samuti ei ole vaidlustatud kaubamärk registreeritav absoluutsetel alustel. Vaidlustaja on esiteks seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk “shoes-a-porter.ru” kaupade ja teenuste osas klassides 16, 25, 35, 39 ja 41 äriühingu Limited liability company “SAPATO.RU” nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatav kaubamärk “shoes-a-porter.ru” on äravahetamiseni/eksitavalt sarnane vaidlustajale kuuluvate erinevate varasemate kaubamärkidega, millede õiguskaitse laieneb Eesti Vabariigi territooriumile, kuid ka nende vaidlustaja kaubamärkidega (eelkõige kaubamärgiga “NET-A-PORTER”), mis on kasutusel olnud mujal maailmas ning mis olid seal kasutusel ka enne 15.06.2011.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi “shoes-a-porter.ru” registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk “shoes-a-porter.ru” kaupade ja teenuste osas klassides 16, 25, 35, 39 ja 41 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärgi “shoes-a-porter.ru” koosseisus esineb sõnakombinatsioon “shoes-a-porter”, mis on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning nimetatud varasematele vaidlustaja kaubamärkidele laieneb õiguskaitse identsetele ja samaliigilistele kaupadele ja teenustele klassides 16, 25, 35 ja 41.

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: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 *Sergio Rossi v OHIM – SISSI ROSSI (SISSI ROSSI)* [2005], art 77).

Vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide eristusvõimeliseks ning domineerivaks elemendiks on kombinatsioon "NET-A-PORTER". Vaidlustatud kaubamärk "shoes-a-porter.ru" on esitatud standardtähtedes, nimetatud kaubamärk viitab domeeninimele, kus täiend ".ru" on Venemaa maatunnuse tippdomeeni laiend. Kuna tegemist on kohustusliku täiendiga, siis tuleb antud laiend ".ru" tähiste omavahelisel võrdlemisel tähelepanuta jätta ning vaidlustatud kaubamärgis on vaadeldavaks elemendiks kombinatsioon "shoes-a-porter".

Võrreldavate tähiste sarnasuse analüüsil tuleb arvesse võtta tähiseid "NET-A-PORTER" ja "shoes-a-porter". Antud kombinatsioonide puhul on tegemist võrdlemisi lühikeste elementidega, visuaalselt loovad mõlemad tähised sarnase üldmulje, seda eelkõige kokkulangevate elementide "-a-porter" põhjal, milles eristuvad selgelt sidekriipsud, ning mis annavad võrreldavatele tähistele ühtlase mulje. Tarbijad sel juhul ei pööra olulist tähelepanu enam visuaalselt erinevatele sõnadele "NET" vs. "shoes", vaid tähistele kui tervikutele. Siiski on mõlemad erinevad sõnad Eesti tarbijale seostatavad ingliskeelse kontekstiga, tähendades ühel juhul "võrgustik" ("net") ning teisel juhul "kingad, jalanõud" ("shoes"). Arvestades kõnealuste kaubamärkidega seonduvaid kaupu ja teenuseid, ning asjaolu, et mõlemate poolte põhitegevuseks on internetikaubandus, siis on enamgi selge, et hilisema kaubamärgiga "shoes-a-porter" võib aset leida võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt või siis nende kaubamärkide omavaheline assotsieerumine. Samas ei ole kaubamärkide koosseisus tavapärane kasutada topelt-sidekriipse, mis veelgi enam omistavad võrreldavatele kaubamärkidele sarnaseid tunnusjooni.

Kõiki eespool toodud märkusi arvesse võttes, on vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid ning vaidlustatud kaubamärk "shoes-a-porter.ru" sedavõrd sarnased, nii et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine.

Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et keskmine tarbija omab harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt, sellest tulenevalt tuleb tal usaldada seda vigast mälu pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (vt nt otsust asjas C-412/05 P *Alcon Inc. v OHIM, Biofarma SA* [2007], p 60). Kuna antud tähiste puhul on kokkulangevus sedavõrd suur ning tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda, kusjuures meelde jääb eelkõige märkide domineerivam ja eristusvõimelisem osa, siis sellest tulenevalt on olulised just märkide sarnasused ning antud sarnasused muudavad võrreldavad märgid teineteise suhtes sedavõrd sarnasteks, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumine.

Järelikult on võrreldavad vaidlustajale kuuluvad märgid ning vaidlustatud kaubamärk sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Analüüsidest vaidlustaja kaubamärkidega kaetud kaupu ja teenuseid, tuleb asuda seisukohale, et vaidlustaja kaubamärgid on õiguskaitse omandanud identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste suhtes kattuvates klassides 16, 25, 35 ja 41. Seoses soovitava õiguskaitse omandamisega klassi 39 teenuste "*Transport; kaupade pakendamine ja ladustamine; kaupade kättetoimetamine*" osas, peab vaidlustaja vajalikuks märkida, et klassi 39 teenuste puhul pole tegemist millegi muuga, kui vaid klassi 16 ja eelkõige klassi 25 kaupade pakendamise, transportimise ja kättetoimetamisega. Eelkõige pidades silmas asjaolu, et vaidlustatud märgi omanik on tegev internetikaubanduses ning pakub tooteid

veebipoe vahendusel, mis selgelt eeldab täisteenindust kliendile koos kaupade pakendamise, transportimise ja kättetoimetamisega, siis sellest tulenevalt on klassi 39 teenuste puhul tegemist teenustega, mis on toetavaks ja täiendavaks funktsiooniks. Järelikult on ka klassi 39 teenuste puhul vaidlustatud märgi koosseisus tegemist samaliigiliste teenustega. Teenused klassides 39 ja 35 on antud juhul kaetud.

Järelikult soovitakse vaidlustatud märgiga saavutada õiguskaitset identsete ja/või samaliigiliste kaupade ja teenuste suhtes klassides 16, 25, 35, 39 ja 41 võrreldes vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, mistõttu kinnitab antud asjaolude esinemine fakti, et võrreldavad vaidlustajale kuuluvad märgid ning vaidlustatud kaubamärk on sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Vaidlustaja soovib viidata veel asjaoludele, mis toovad esile suurema äravahetamise tõenäosuse esinemise riski. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt otsust asjas C-251/95, *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (*ibid.*, p 18).

Vaidlustaja poolt kombinatsiooni "NET-A-PORTER" sisaldavad tähised, eelkõige kaubamärk "NET-A-PORTER", on olnud kasutusel ning saavutanud tuntuse, sh Eesti turul, mitmete varasemate aastate jooksul, mistõttu on kaubamärk "NET-A-PORTER" muutunud *per se* kõrge eristusvõimega tähisteks, mis suurendavad veelgi enam tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt. Lisaks sellele tuleb märkida, et Google otsingumootoris teostatud otsing kombinatsioonile "shoes-a-porter" annab esmasena tulemuseks viiteid just vaidlustajale ja vaidlustajaga seotud kodulehtedele (vt lisa 17). Seega ka antud otsingu tulemus võimaldab eeldada, et võrreldavad tähised on omavahel segiaetavad.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi "shoes-a-porter.ru" registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Nagu eespool on analüüsitud ning välja toodud, on vaidlustatav kaubamärk "shoes-a-porter.ru" sarnane varasemate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks esitada siinkohal enam argumente kaubamärkide sarnasuse küsimuses. Seetõttu isegi, kui apellatsioonikomisjon peaks leidma, et kõnealuste kaubamärkidega kaetud kaubad või teenused ei ole samaliigilised (kuigi vaidlustaja on seisukohal, et vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad ja teenused on samaliigilised ning antud juhul kohaldub KaMS § 10 lg 1 p 2), siis on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärgi "shoes-a-porter.ru" registreerimine Limited liability company "SAPATO.RU" nimele on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Lisaks sellele tuleb siinjuures arvestada asjaoluga, et vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Davidoff)* [2003], p 31; TOAK 01.06.2011 otsus nr 1193-o kriim KRIIM + kuju).

Vaidlustaja on tegutsenud vastavas turusektoris juba aastast 2000 ning on moekaupade müügil veebipoe vahendusel omandanud maine ja üldtuntuse nii Euroopas (sh Eestis) kui mujal maailmas, seda ka oma kaubamärgi "NET-A-PORTER" suhtes. Antud asjaolusid kinnitavad juba ka faktid, et vaidlustajast on kirjutatud erinevates publikatsioonides, nt eespool mainitud Suurbritannia ajalehes Daily Mail, Eestis ilmuvas ajakirjas Mood (vt lisad 18 ja 19). Nagu mainitud, turustab vaidlustaja oma tooteid veebipoe vahendusel üle maailma, sh ka Eestis.

Seetõttu kaubamärgi "shoes-a-porter.ru" registreerimisega taotleja nimele võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide, eelkõige kaubamärgi "NET-A-PORTER" mainet või siis nende eristusvõimet, eelkõige pidades silmas asjaolu, et mõlemad osapooled on tegelikult aktiivselt tegutsevad ühes ja samas turusektoris. Selle tõestuseks esitab vaidlustaja väljavõtted vaidlustatud kaubamärgi omaniku kodulehtedelt www.shoes-a-porter.ru ning www.sapato.ru (vt lisad 20 ja 21), mis kinnitavad, et omanik on tegutsev samas turusektoris, pakub veebipoe vahendusel identseid kaupu, samas matkides teatud määral vaidlustaja kodulehte ning seal kasutatud tähist "SHOES-A-PORTER", kasutades ära vaidlustaja mainet ning varasemaid õigusi, seeläbi kahjustades vaidlustajat ning talle kuuluvaid õigusi. Uue kaubamärgi "shoes-a-porter.ru" registreerimisega teise isiku nimele kahjustatakse seda eristusvõimet, mida vaidlustaja on oma kaubamärgiga "NET-A-PORTER" pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning kindlasti pole vaidlustaja huvides uuele sarnasele märgile õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada seda omandatud mainet.

Lisaks eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi "shoes-a-porter.ru" registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10. Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgiregistreeringud elemendile "NET-A-PORTER" mujal maailmas, sh Kasahstanis (taotl kuup-d 11.06.2008, 28.03.2011), Ukrainas (taotl kuup-d 16.02.2000, 11.06.2008, 28.03.2011) (vt lisa 22), vaidlustaja kirjeldatud ajalooline taust ja tegevusulatus, ning lisa 23 esitatav archive.org väljavõte vaidlustaja kodulehest www.net-a-porter.com seisuga 01.06.2010 juba iseenesest tõendavad varasemat pikaajalist eksitavalt sarnase kaubamärgi kasutust vaidlustaja poolt. Lisaks, nagu nähtub vaidlustaja kodulehe allosas olevast autoriõiguse märkest (vt nt lisa 4), kuuluvad autoriõigused vaidlustajale tähisele "NET-A-PORTER" vähemalt aastast 1999.

Igal juhul, arvestades vaidlustatud kaubamärgi omaniku tegevusvaldkonda ning lähedast sarnasust tähiste "SHOES-A-PORTER" ja "shoes-a-porter.ru" kasutusele võtul, tuleb asuda seisukohale, et Venemaa äriühingu esindajad pidid olema teadlikud olukorrast antud turusektoris, turul eksisteerivatest kaupadest/tootjatest, äriühing pidi kaubamärgi registreerimistaotluse "shoes-a-porter.ru" esitamisel olema teadlik varasemast vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist "NET-A-PORTER" ning nendega kaasnevast mainest rahvusvahelisel turul. Seoses sellega on vaidlustaja seisukohal, et Venemaa äriühing Limited liability company "SAPATO.RU" on esitanud rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1105583 pahatahtlikult, olles teadlik vaidlustajast, tema tegevusest, pakutavatest toodetest ja teenustest ning kaubamärkidest, ning soovides ära kasutada vaidlustaja "NET-A-PORTER" kaubamärgiga omandatud mainet rahvusvahelisel turul.

Vvaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi "shoes-a-porter.ru" registreerimisega esineb vastuolu ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja KaMS § 10 lg 1 p-ga 7.

Lisaks eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotlus on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-s 12 ning § 10 lg 1 p-s 6 sisalduvate keeldumise alustega. Nii on vaidlustaja seisukohal, et omaniku poolt tähise "shoes-a-porter.ru" kasutamine antud teenustega seoses on allutatav kõlvatu konkurentsi sätete alla antud juhul. Rahvusvahelise lepingu, Pariisi konventsiooni, artikli 1 (2) kohaselt on tööstusomandi kaitse objektideks patendid, kasulikud mudelid, tööstusnäidised (tööstusdisainlahendused), kaubamärgid, teenindusmärgid, firmanimetused või kohanimede päritolule viitavad tähised ning kõlvatu konkurentsi tõkestamine. Seega on kõlvatu konkurentsi tõkestamine vaadeldav ühe tööstusomandi esemena mh KaMS § 10 lg 1 p 6 tähenduses.

Pariisi konventsiooni artikli 1 (2) järgi kuulub kõlvatu konkurentsi tõkestamine tööstusomandi kaitse objektide hulka. Pariisi konventsiooni artikkel 10 *bis* reguleerib kõlvatut konkurentsi, mille lõike 2 kohaselt loetakse kõlvatuks konkurentsiks iga konkurentsitoimingut, mis on vastuolus ausate tavadega tööstuses ja kaubanduses.

Siseriiklikus seadusandluses on kõlvatu konkurentsi tõkestamine reguleeritud läbi konkurentsiseaduse. Konkurentsiseaduse (edaspidi "Konks") § 50 lg 2 järgi on kõlvatu konkurents keelatud. Kõlvatuks konkurentsiks on Konks § 50 lg 1 järgi ebaaus äritegevus, heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, sh eksitava teabe avaldamine (Konks § 50 lg 1 p 1). Eksitav teave on Konks § 51 lg 1 järgi ebatõised andmed, mis võivad ostja tavalise tähelepanelikkuse juures tekitada pakkumisest eksliku mulje või millega kahjustatakse või võidakse kahjustada teise ettevõtja mainet või tema majandustegevust.

Lisadena 4-8 ja 20-21 esitatavad tõendid kinnitavad, et mõlemad menetluse osapooled on tegevad rahvusvahelisel tasandil võrreldavate kaubamärkidega seoses sh jalanõude turustamisega Interneti vahendusel. Vaidlustatud märgi omanik on asunud veebipoe www.shoes-a-porter.ru vahendusel tarnima tooteid erinevatesse riikidesse Euroopas, endistesse NL riikidesse, USA-sse. Tehnilistel põhjustel pole võimalik kogu riikide loetelu nimetatud kodulehelt esitada, kuid antud asjaolude näitlikustamiseks on vaidlustaja esitanud lisadena 24 ja 25 väljavõtted kodulehelt www.shoes-a-porter.ru, mis kinnitavad kaupade tarnimist näiteks Eestisse ja Soome. Vaidlustaja on varasemast ajast kasutanud kaubamärki "NET-A-PORTER" ning pakkunud erinevaid moekaupu kodulehe www.net-a-porter.com kaudu. Teisalt on vaidlustatud kaubamärgi omaniku eesmärgiks registreerida eksitavalt sarnane kaubamärk "shoes-a-porter.ru" identsete/samaliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks, kusjuures tegutseb omanik aktiivselt kodulehe www.shoes-a-porter.ru vahendusel. Lisaks sellele matkib koduleht vaidlustaja kodulehe lahendust, samuti pakutakse kodulehe www.shoes-a-porter.ru kaudu sarnaselt vaidlustajaga disaineri teenuseid. Taoline samas tegevusvaldkonnas tegutsemine eksitavalt sarnase tähise kaudu selgelt kahjustab või võib kahjustada vaidlustaja mainet ning vaidlustaja majandustegevust, võides sh tekitada tarbijates tavalise tähelepanelikkuse juures pakkumisest eksliku mulje, mis on allutatavad konkurentsiseaduse vastavate sätete alla. Tarbijad võivad uskuda, et antud tähis "shoes-a-porter.ru" ja koduleht www.shoes-a-porter.ru on seostatavad vaidlustajaga, tekitades pakkumisest eksliku mulje, tarbija võib eeldada, et koduleht www.shoes-a-porter.ru on variatsioon vaidlustaja kaubamärgist ja vaidlustaja tegevusest suunitlusega Venemaa turule või tegevusest Venemaa turul või Venemaa turu kaudu. Seega tuleb omaniku poolt tähise "shoes-a-porter.ru" kasutamist kõnealuste kaupade ja teenuste suhtes vaadelda keelatud tegevusena konkurentsiseaduse ja rahvusvahelise lepingu, Pariisi konventsiooni, tähenduses.

Sellega seoses on selge, et vaidlustatud kaubamärgi omanik pidi olema teadlik kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel vaidlustajale kuuluvatest õigustest, taoline tähise "shoes-a-porter.ru" kasutamine kahjustab õigustamatult vaidlustajat, tema majandustegevust ning talle kuuluvaid õigusi. Kaubamärgi "shoes-a-porter.ru" omanik kasutab tähist samade huvidega sihtgruppide seas, kus ka vaidlustaja tegutseb, seega on ilmne vaidlustajale kuuluvate õiguste rikkumine. Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi "shoes-a-porter.ru" registreerimisega esineb vastuolu ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 12 ja KaMS § 10 lg 1 p-ga 6.

Lisaks on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist eristusvõimetu tähisega, kaubamärk on kirjeldav osade kaupade suhtes, ülejäänud kaupade ja teenuste suhtes on tegemist eksitava tähisega (KaMS § 9 lg 1 p 2).

Antud juhul viitab tähise “shoes-a-porter.ru” esimene osa, s.o ingliskeelne sõna “shoes”, kingadele, jalanõudele. Kombinatsiooni viimane osa “porter” tuleneb prantsuse keelest ning tähendab “kandma” (vt ka lisa 26). Tähise viimane osa “.ru”, nagu eespoolt mainitud, on seostatav Venemaa maatunnusega tippdomeeni laiendiga, mis antud kontekstis ei oma iseenesest eristusvõimet, pealegi on element “.ru” märgitud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks (vt lisa 3). Google esitab sõnalise osa “shoes-a-porter” tõlkeks prantsuse keelest inglise keelde kui “shoes-to-wear” (vt lisa 27), seega on nimetatud sõnakombinatsioon tõlgitav eesti keelde kui “jalanõud kandmiseks” (vt lisa 28). Seega leiab vaidlustaja, et tähis “shoes-a-porter.ru” ei ole seostatav konkreetse isikuga ning antud kombinatsioon pole võimeline täitma kaubamärgifunktsiooni, mistõttu esineb vastuolu KaMS § 9 lg 1 p 2 sättega.

Kaubamärgis kasutatud kombinatsioon “shoes-a-porter” omab tähendust “jalanõud kandmiseks”. Lisatud lõpuosa “.ru” on seostatav Venemaaga, mis viitab seega omaniku geograafilisele asukohale. Kuna vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset saavutada kaupade osas “jalanõud” klassis 25, ning samas arvestades asjaolu, et kaubamärgiomanik tegeleb jalatsite müügiga, siis on tähis tervikuna kirjeldav nimetatud kaupade osas kaubamärgiseaduse tähenduses ning ei ole registreeritav KaMS § 9 lg 1 p 3 kontekstist lähtudes, seda siinjuures kaupade suhtes “Footwear” klassis 25.

Kaubamärgi kirjeldavust klassi 25 kaupade osas kinnitab ka fakt, et Läti Patendiamet on esialgselt keeldunud rahvusvahelise kaubamärgi “shoes-a-porter.ru” registreerimisest Lätis, viidates vastavas teates, et tähis koosneb ingliskeelsest sõnast “shoes” ning prantsuse keelsest sõnast “porter” (“to wear”), mis on osa laialdaselt kasutusel olevast sõnakombinatsioonist “prêt-à-porter” tähendades “ready-to-wear” (s.o “valmis kandmiseks”) (vt lisa 29). Seega on rahvusvahelisele kaubamärgile tehtud ekspertiisi tulemusena Läti Patendiamet jõudnud järeldusele, et tähis koosneb vaid elementidest, mis viitavad kaupade ja teenuste liigile ja otstarbele, ning sellest tulenevalt on Läti Patendiamet esialgselt keeldunud registreerimast kaubamärki kõigi kaupade ja teenuste osas (sh tulenevalt vaidlustaja poolt esitatud vaidlustusavaldusest Lätis). Kaubamärgi kirjeldavust klassi 25 kaupade osas on kinnitanud ka Alžeeria Intellektuaalomandi amet vastavas esialgselt registreerimisest keeldumise teates antud kaubamärgi osas (lisa 30).

Vaidlustaja on seisukohal, et klassi 16, 35, 39 ja 41 kaupade ja teenuste osas on tegemist eksitava tähisega. Tarbija, nähes tähist “shoes-a-porter.ru” võib teha järelduse, et antud tähise all pakutakse kingi, jalanõusid. Siiski ei ole kõnealuste klassi 16, 35, 39 ja 41 kaupade ja teenuste puhul tegemist kingade ja jalanõudega, mistõttu võivad tarbijad sattuda eksitusse antud tähise ning selle all pakutavate kõnealuste kaupade ja teenustega seoses. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et nimetatud kaupade ja teenuste osas on tähis “shoes-a-porter.ru” eksitav KaMS-i tähenduses ning ei ole registreeritav KaMS § 9 lg 1 p 6 kontekstist lähtudes. Nimetatud asjaolusid kinnitab fakt, et Alžeeria Intellektuaalomandi amet on esialgselt keeldunud rahvusvahelise kaubamärgi “shoes-a-porter.ru” registreerimisest Alžeerias, leides peale klassi 25 kaupade kirjeldava olemuse tuvastamise ka seda, et kaubamärk “shoes-a-porter.ru” on eksitav kõigi kaupade ja teenuste suhtes klassides 16, 35, 39 ja 41 (vt lisa 30).

Kaubamärgi “shoes-a-porter.ru” vastuolu nimetatud kaubamärgiseaduse sätetega kinnitab kaudselt ka fakt, et Patendiamet on varasemalt keeldunud registreerimast rahvusvahelist kaubamärki “PRET A

PORTER CASUAL WEAR” (RV reg nr 0723947) klassi 3 kaupade osas “Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair lotions”, mille osas on menetlus lõpetatud (vt lisa 31). Antud juhul aga millegipärast pole kaubamärgi “shoes-a-porter.ru” suhtes registreerimisest keeldumise aluseid Patendiamet üldse tõstatanud.

Arvestades kõiki esitatud asjaolusid, palub vaidlustaja tühistada KaMS § 9 lg 1 p-de 2, 3, 6, 10, 12, KaMS § 10 lg 1 p-de 2, 3, 6, 7 ning KaMS § 41 lg 2 ja KaMS § 70 lg 7 alusel Patendiameti otsus kaubamärgi “shoes-a-porter.ru” (reg nr 1105583) registreerimise kohta klassides 16, 25, 35, 39 ja 41.

Vaidlustatud kaubamärgi omaniku seisukohad

Vaidlustatud kaubamärgi omanikule anti tähtaeg määrata endale esindaja ja vastata vaidlustusavaldusele hiljemalt 15.05.2013. Kaubamärgiomanik ei ole menetluses osalemise soovist teatanud ega vaidlustusavaldusele vastanud.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Lõplikes seisukohtades jäi vaidlustaja vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikuses seoses, märgib järgmist.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 9 lg 1 p-de 2, 3, 6, 10, 12 ning § 10 lg 1 p-de 2, 3, 6 ja 7 väidetava rikkumise tõttu. Esmalt kontrollib appellatsioonikomisjon kaubamärgi shoes-a-porter.ru registreerimist KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.


KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa 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.

Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid NET-A-PORTER (Ühenduse kaubamärk nr 007162548, taotl kuup 14.08.2008), NET-A-PORTER (Ühenduse kaubamärk nr 009467441, taotl kuup 22.10.2010), NET-A-PORTER (Rahvusvaheline kaubamärk nr 0969606 Euroopa Liidu äramärkimisega, taotl kuup 11.06.2008), NET-A-PORTER LOOK BY LOOK (Ühenduse kaubamärk nr 006177356, taotl kuup 07.08.2007) ja NET-A-PORTER TV + kuju (Ühenduse kaubamärk reg nr 009938077, taotl kuup 03.05.2011).

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on kaubamärk varasem, kui Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemskuupäev on varasem. KaMS § 11 lg 1 p 4 kohaselt on Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk varasem, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide taotluse esitamise kuupäevad või prioriteedikuupäevad on varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäevaga (15.06.2011). Sellest tulenevalt on vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 ja p 4 tähenduses võrreldes vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgiga.

KaMS § 12 lg 1 p 2 alusel kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon.

Vastandatud kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Varasemad vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<p>NET-A-PORTER</p> <p>(ÜKM nr-d 007162548, 009467441, RV reg nr 0969606)</p>	<p>shoes-a-porter.ru</p>
<p>NET-A-PORTER LOOK BY LOOK</p> <p>(ÜKM nr 006177356)</p>	
 <p>(ÜKM nr 009938077)</p>	

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab äravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema üldmuljele, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente. Euroopa Kohtu praktika kohaselt segiajamise tõenäosuse igakülgsele hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Keskmine tarbija tajub kaubamärgi tervikuna ega uuri selle eri detaile. Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T-82/03, T-103/03 Mast-Jägermeister AG v OHIM [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, 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).

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustaja põhjendustega võrreldavate kaubamärkide sarnasusest. Vaidlustatud kaubamärgi omanik ei ole vaidlustaja seisukohti ümber lükanud ning vastupidist tõendanud. Apellatsioonikomisjon märgib kokkuvõtvalt, et vaidlustaja on põhjendatult leidnud, et varasemate kaubamärkide eristusvõimeliseks ning domineerivaks elemendiks on kombinatsioon "NET-A-PORTER". Vaidlustatud kaubamärk "shoes-a-porter.ru" on esitatud standardtähtedes, nimetatud kaubamärk viitab domeeninimele, kus täiend ".ru" on Venemaa maatunnuse tippdomeeni laiend. Laiend „.ru“ riigi domeenitunnusena ei oma antud juhul eristusvõimet, kaubamärgis on domineerivaks elemendiks kombinatsioon "shoes-a-porter".

Võrreldavate tähiste sarnasuse analüüsil tuleb arvesse võtta tähiseid "NET-A-PORTER" ja "shoes-a-porter". Antud kombinatsioonide puhul on tegemist võrdlemisi lühikeste elementidega, visuaalselt loovad mõlemad tähised sarnase üldmulje, seda eelkõige kokkulangevate elementide "-a-porter" põhjal, milles eristuvad selgelt sidekriipsud, ning mis annavad võrreldavatele tähistele ühtlase mulje. Tarbijad sel juhul ei pööra olulist tähelepanu enam visuaalselt erinevatele sõnadele "NET" vs. "shoes", vaid tähistele kui tervikutele. Siiski on mõlemad erinevad sõnad Eesti tarbijale seostatavad ingliskeelse kontekstiga, tähendades ühel juhul "võrgustik" ("net") ning teisel juhul "kingad, jalanõud" ("shoes"). Arvestades kõnealuste kaubamärkidega seonduvaid kaupu ja teenuseid, ning asjaolu, et mõlemate poolte põhitegevuseks on internetikaubandus, siis on vägagi tõenäoline, et hilisema kaubamärgiga "shoes-a-porter" võib aset leida võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt või siis nende kaubamärkide omavaheline assotsieerumine. Kaubamärkide sarnasust rõhutab sõnalisi elemente ühendavate sidekriipsude identne kasutamine ja sel moel tähise sõnalise osa tinglik jaotamine kolmeks osaks. Kaubamärkide domineerivad osad erinevad mõnevõrra sõnade alguse poolest, mis ei jää tarbijale tähelepanuta. Samal ajal on kaubamärgid ülejäänud osas identsed. Seetõttu võib järeldada, et kaubamärkide domineerivate osade sarnasused on suuremad, kui tähiste erinevused.

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 asendavad (vt Euroopa Kohtu otsust asjas nr C-39/97 Canon, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes.

Analüüsidest vaidlustaja kaubamärkidega kaetud kaupu ja teenuseid, tuleb asuda seisukohale, et vaidlustaja kaubamärgid on õiguskaitses omandanud identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste suhtes kattuvates klassides 16, 25, 35 ja 41. Vaidlustatud kaubamärgi omaniku klassis 39 nimetatud teenuseid võib pidada samaliigilisteks vaidlustaja kaubamärgi klassides 16 ja 25 nimetatud kaupadega vaidlustusavalduses esitatud põhjendustel. Vaidlustatud kaubamärgi omanik ei ole vaidlustaja seisukohtadele vastu vaieldnud ega vastupidist tõendanud.

Kõiki eespool toodud kaubamärkidest ja teenustest ning kaupadest tulenevaid sarnasusi arvesse võttes tuleb järeldada, et vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid ning vaidlustatud kaubamärk "shoes-a-porter.ru" on sedavõrd sarnased, et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine. Sellest tulenevalt on Patendiameti otsus kaubamärgi shoes-a-porter.ru (rahvusvahelise registreeringu nr 1105583) registreerimise kohta vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

Kuivõrd apellatsioonikomisjon rahuldab vaidlustusavalduse KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, siis puudub vajadus hinnata kaubamärgi registreerimise õiguspärasust vaidlustaja viidatud teiste kaubamärgiseaduses sätestatud õiguskaitses välistavate õiguslike aluste pinnalt.

Apellatsioonikomisjon võtab otsuse tegemisel arvesse, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastu vaieldnud.

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

o t s u s t a s:

- 1. Rahuldada vaidlustusavaldus.**
- 2. Tühistada Patendiameti otsus shoes-a-porter.ru (rahvusvahelise registreringu nr 1105583) registreerimise kohta klassides 16, 25, 35, 39 ja 41 Limited liability company "SAPATO.RU" nimele ja kohustada Patendiametit jätkamata menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatud 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:

P. Lello

R. Laaneots

S. Sulsenberg