

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

**OTSUS nr 1539-o**

Tallinnas 30. novembril 2015. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Calvin Klein Trademark Trust, US (edaspidi vaidlustaja; esindaja volikirja alusel patendivolinik Raivo Koitel) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile „DANIEL KLEIN + kuju“ (rahvusvaheline reg nr 1180660, taotlus nr R201301479, registreeringu kuupäev 19.03.2013) Eestis õiguskaitse andmise vastu ERCAN SAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, TR (edaspidi taotleja) nimele klassidesse 9, 14 ja 25 kuuluvate kaupade ja teenuste osas.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 31.07.2014 esitas vaidlustaja tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 6/2014 (vaidlustusavalduse lisa 1). Vaidlustusavaldus võeti komisjoni menetluse 05.08.2014 nr 1539 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon



Vaidlustatud kaubamärgi registreerimist on taotletud järgmiste teenuste suhtes: klass 09 (*Apparatus and instruments for recording, transmission or reproduction of sound, data and images, computer programs for data processing, magnetic and optical data carriers; antennas, satellite antennas, component parts for antennas; coin-operated mechanisms for vending machines, ticket dispensers, automated banking machines, connectors for electronic circuits, counters and electronic timers, clothing for protection against accidents, lifesaving apparatus and equipment, eyeglasses, sunglasses, contact lenses, contact lens cases, containers for contact lenses; access control and alarm monitoring systems, alarm bells, electric, traffic-light apparatus (signalling devices), fire extinguishers; fire hose nozzles; sprinkler systems for fire protection; fire alarms; radar apparatus, radars, sonars, night vision goggles, electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; electrolyzers, galvanometers, anodes, cathodes; magnets, decorative magnets*), klass 14 (*Precious metals and their alloys, namely, gold, silver, platinum; precious stones, jewelry made of precious metal or coated therewith, namely, bracelets, rings, charms, necklaces, ear clips, cuff-links, earrings, ornamental pins, tie pins, pendants, rings being jewelry, medallions, brooches, personal ornaments jewellery, trinkets, namely, key rings, statues of precious metal, busts of precious metal; horological and chronometric instruments*

Address:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn




Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)





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

*and parts and accessories thereof, namely, chronometers, wrist watches, pocket watches, jewelry watches, wall clocks, table clocks, watch bands, watch straps, watch bracelets, watch chains, cases for watches and clocks, and replacement parts for watches and clocks), klass 25 (Clothing, footwear, headgear).*

Vaidlustaja on arvamisel, et rahvusvahelise kaubamärgi nr 1180660 registreerimine klassides 9, 14 ja 25 kaubamärgitaotlusel märgitud kaupade osas on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ning lg-ga 2. 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 prioriteedikuupäevaks. KaMS § 10 lg 2 kohaselt ei arvestata § 10 lg 1 p-des 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Vaidlustaja poolt on muuhulgas klassides 9, 14 ja 25 registreeritud mitmed kaubamärgid (lisad 2a – 2g):

Eesti kaubamärk nr 12296 klassides 3, 9, 14, 18 ja 25 prioriteediga 01.11.1988, registreerimiskuupäev 11.08.1994;	
Eesti kaubamärk nr 12297 klassides 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 ja 42 prioriteediga 01.11.1988, registreerimiskuupäev 11.08.1994;	Calvin Klein
Eesti kaubamärk nr 22535 klassides 18 ja 25, taotluse esitamise kuupäev 21.08.1995, registreerimiskuupäev 21.02.1997;	
Eesti kaubamärk nr 24532 klassis 14, taotluse esitamise kuupäev 22.05.1996, registreerimiskuupäev 22.09.1997;	

Euroopa Ühenduse kaubamärk nr CTM 000066712 klassides 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 ja 42, esitamise kuupäev 01.04.1996, registreerimiskuupäev 21.12.1999;	
Euroopa Ühenduse kaubamärk nr CTM 000066753 klassides 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35, 42 proriteetidega 13.11.1995 ja 03.01.1996, registreerimiskuupäev 19.07.1999;	
Euroopa Ühenduse kaubamärk nr CTM 000079707 klassides 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24,25, 26, 27, 35, 42, esitamise kuupäev 01.04.1996, registreerimiskuupäev 27.10.1998.	Calvin Klein
Lisaks, Eestis registreeritud kaubamärk nr 24533 klassides 8, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 35, 42, esitamise kuupäev 22.05.1996, registreerimiskuupäev 22.09.1997 (lisa 2i).	
Lisaks on vaidlustaja nimele registreeritud hilisem Euroopa Ühenduse kaubamärk nr CTM 012295192 klassis 14, esitamise kuupäev 08.11.2013, registreerimiskuupäev 01.04.2014.	

Vaidlustaja „CK“ ja „Calvin Klein“ ülalviidatud kaubamärgid (peale viimase) on KaMS § 11 lg 1 p 2 ja 6 tähenduses varasemad registreeritud kaubamärgid. Viimase registreeringu olemasolu näitab, et kaubamärgitaotleja kasutab täheühendit „CK“ lisaks trükitähtedele ka kirjatähtedes (lisa 2i).

Lisaks soovib vaidlustaja analoogia korras toetuda tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 231 lõikele 1, millest johtuvalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärgi „Calvin Klein“ üldtuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, mille eraldi tõendamine ei ole vajalik. „Calvin Klein“ on USA moemaja, mis asutati 1968. a. moedisainer Calvin Klein'i poolt. „Calvin Klein“ valmistab ning turustab ennekõike rõivaid, aluspesu, jalatseid, kõikvõimalikke aksessuaare rõivastele ja n.ö elustiilitooted, nt ehteid, kellasid, (päikese)prille ning parfümeeriatooteid. Samuti toodab „Calvin Klein“ kodutekstiili. Calvin Klein omab kauplusi New Yorgis, Pariisis, Soulis, Taipeis, Hongkongis, Milaanos, Kuweidis, sh Eestis jpt riikides/linnades üle maailma (lisa 3). Eestis asub Calvin Klein kauplus ühes suurimas kaubanduskeskuses Viru Keskus. Samuti müüakse Calvin Klein kaubamärki kandavaid tooteid Tallinna Kaubamajas, Denim dream'i kauplustes ja Stockmanni kaubamajas. Lisaks müüakse Calvin Klein parfümeeriatooteid, kellasid ja ehteid i.l.u kauplustes (lisa 4a-4e, 4i). Calvin Kleini kellad on nt müügil kellakaubamaja.ee veebipoes (lisa 4f) ja rahakotid, kotid nt veebipoes nordoutlet.ee (lisa 4g) ja ka Denim dream kaupluses (lisa 4h).

Eelnev näitab selgelt, et vaidlustaja on tegutsev ülemaailmselt ja väga erinevates tootekategooriates, mistõttu on ka tema kaubamärgid, s.h kaubamärgid „CK“ ja „Calvin Klein“ ülemaailmse geograafilise levikuga, mistõttu võib eeldada, et ka nimetatud kaubamärk on tuntud asjaomasele avalikkusele üle maailma ning suure maine ja eristusvõimega ja seda ka Eestis.

Calvin Klein`i ülemaailmne müügitulu 2013. aastal oli 607.9 miljonit dollarit (lisa 5). Taoline suur müügitulu näitab selgelt, et CK ja Calvin Klein kaubamärk on ülemaailmse tuntusega moebränd.

Vaidlustaja ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 taotlejale luba kaubamärgi „DANIEL KLEIN + kuju“ registreerimiseks Eestis klasside 9, 14 ja 25 kaupade osas.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus, sh. assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, arvestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline, kas mingi elemendi olemasolu võib tekitada tarbijas assotsiatsioonide talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega. Kaubamärkide segiajamise tuvastamise asjaolud on tuntud Euroopa Kohtu otsustest C-251/95 Sabel (11.11.1997, SABEL vs Puma) ja C-39/97 Canon (29.09.1998, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc). Euroopa Kohus on sätestanud järgmist: „Õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest“. KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, st see ei pea olema reaalselt toimunud (vt Riigikohtu 30.03.2006 lahend nr 3-2-1-4-06 p 32). Euroopa Kohtu otsuse C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV (22.06.1999, p 17) kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalus teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust. Mida tugevam on kaubamärgi eristusvõime, seda tõenäolisemalt võidakse kaubamärgid ära vahetada. Sarnasus isegi ainuüksi ühes aspektis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemise (Euroopa Kohtu otsuse C-251/95 Sabel p 24). Vaidlustaja on oma varasemaid vastandatavaid kaubamärke erinevate kaupade osas kasutanud laiaulatuslikult juba aastakümneid. Nimetatud tähised on läbi kasutamise saavutanud tugeva eristusvõime. Lisaks tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestada põhimõttega, et märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus on omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu otsuse C-39/97 p 17). Käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning kaubad on identsed ja samaliigilised. Vaidlustaja viitab ka komisjoni otsusele nr 1033-o sarnases vaidluses.

Vaidlustaja kaubamärgid on nii kombineeritud kaubamärgid kui ka sõnamärk ning taotleja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk. Võrreldes kaubamärkide sõnalisi osasid, on võrreldavad kaubamärgid visuaalselt äravahetamiseni sarnased. Võrreldavad tähised koosnevad kahest sõnast, mis ilmselt on isiku ees- ja perekonnanimi. Nii on see vähemalt vaidlustaja kaubamärgi puhul. Ilmselt on see taotluslikult nii ka taotleja kaubamärgi puhul. Võrreldavate kaubamärkide üks sõna on identne –

„KLEIN“ – mis on vaidlustaja asutaja, maailmakuulsa rõivadisaineri Calvin Kleini perekonnanimi lisa 3a) ning ka ühtlasi vaidlustaja ärinime osa. Võrreldavate sõnaliste tähiste ainus erinevus seisneb selles, et vaidlustaja kaubamärk sisaldab sõna „CALVIN“ ning kaubamärgitaotleja kaubamärk sõna „DANIEL“. Mõlemad sõnad on 6-tähelised. Kuivõrd mõlemal juhul on tegemist Eesti kontekstis välismaiste isikunimedega, siis esineb suur tõenäosus, et tarbijad võivad arvata, et tegemist on sama ettevõtja eri kaupu (kollektsioone) tähistava kaubamärgiga või et nende kaubamärkide vahel on majanduslik või muu seos. Nimelt, tarbijad võivad arvata, et Daniel Klein on üks Calvin Kleini kollektsioonidest, mille on loonud Calvin Kleiniga seotud disainer Daniel Klein. Kollektsioonides disainerite nimede kasutamine on tavapärane. Näiteks rõivabränd Guess erikollektsioonide hulka kuulub „guess by marciano“, ARMANI on olemas kollektsioon „Emporio Armani“. Disainerinimede kasutamine erinevate kollektsioonide nimetamisel on suhteliselt tavapärane.

Samuti saab pidada suureks sarnasuseks võrreldavatel tähistel sarnaste visuaalsete osade kasutamist. Calvin Klein on läbi aegade kasutanud oma kaupade tähistamisel esitähete lühendit „CK“. Vaidlustatud kaubamärk sisaldab samuti esitähete lühendit, antud juhul „dk“. Kui võrrelda omavahel vaidlustaja tähekombinatsioone/monogramme taotleja kaubamärgis sisalduvat monogrammiga, siis on ilmselge, et võrreldavate kaubamärkide monogrammid on omavahel äravahetamiseni sarnased. Võrreldavate tähiste visuaalne osa on võrreldes sõnadega domineeriv. Lisaks kasutab taotleja oma toodete tähistamisel ka ainult seda visuaalset osa, mis on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja kaubamärkide osaga „CK“ (lisa 6). Vaidlustatud kaubamärgis sisalduv monogramm on ilmselt sihipäraselt stiliseeritud selliselt, et üldmuljelt paistab see pigem tähekombinatsioonina „CK“, kuivõrd „d“ täht on kujundatud selliselt, et selle alumine osa moodustab ka „k“ tähe ülemise kriipsu, mis on „d“ tähest eraldatud (n.ö lahtine). Selliselt võib seda tähte ekslikult ka tajuda „c“ tähena. Lisaks, ka vaidlustaja üheks võimalikuks stiliseeritud monogrammiks on täht „c“, mis läbib „k“ tähte (vt kaubamärk EE12296, lisa 2a). Samuti, kaubamärgitaotleja kaubamärgis sisalduv monogramm meenutab üldmuljelt pigem tähekombinatsiooni „CK“. Oluline on siinkohal märkida ka, et Euroopa Kohus on oma lahendis C-251/95 Sabel leidnud et, keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile. Lisaks tuleb arvesse võtta nn. „ebatäpset meenutust“ kaubamärkidest – tarbijatel on reaalses turusituatsioonis harva võimalus kaubamärke vahetult võrrelda. Kaubamärkide võrdlemisel tuginevad tarbijad paratamatult ebatäpsele meenutusele neist ning sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Samuti on võrreldavad kaubamärgid kontseptuaalselt tervikuna äravahetamiseni sarnased. Nimelt, võrreldavad kaubamärgid sisaldavad kaubamärgi monogrammi ning seejärel väljakirjutatud kujul kaubamärgi sõnalist osa. Oluline on siinkohal märkida ka, et Euroopa Kohus on oma lahendis C-251/95 Sabel leidnud et, keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile. Samuti, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb kaubamärkide sarnasuse hindamisel suurem rõhuasetus asetada kaubamärkide sarnastele elementidele, mis võib kaasa tuua nende segiajamise, samas kui erinevused, mis jäävad keskmise tarbija jaoks tähelepanuta, tuleb mitte arvesse võtta. Seega tarbija ei vaevu kaubamärgitaotleja kaubamärki mõttes osadeks jagama, vaid tugineb tähise üldmuljele, domineerivatele ja sarnastele osadele, milledeks on nende kaubamärkide sarnane kontseptsioon e. sarnaste monogrammide kasutamine, kujutise kasutamine koos isiku ees- ja perekonnanimega ning sõnalise osa suur sarnasus (perekonnanime identsus). Ühtlasi on oluline, et keskmine tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmist kaubast) võrdleb kahte kaubamärki nende samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kahe kaubamärgi

omaette tajumisele ja mälule (umbmäärane mälestus). Seega, käesoleval juhul võib tarbija nähes, „CK“ tähist meenutava monogrammi ja selle sõnalist osa DANIEL KLEIN arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on pärit samalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Segiajamise tõenäosust suurendab veelgi see asjaolu, et vaidlustajal on tulenevalt oma varasematest kaubamärkidest kombeks lisada „Calvin Klein“ kaubamärgile oma esitähete stiliseeritud lühend, mistõttu võib tarbija veel suurema tõenäosusega eeldada, et vaidlustatava kaubamärgi näol on tegemist ühega paljudest vaidlustaja kaubamärkidest.

Vaidlustatud kaubamärgi näol on tervikuna sisuliselt tegemist ebaoluliselt muudetud variatsiooniga vaidlustajale kuuluvatest varasematest kaubamärkidest, mis sisaldavad domineeriva ja tarbijatele koheselt märgatava elemendina täheühendit „CK“. Samuti on võrreldavatel identne sõnaosa „KLEIN“. Järelikult on kontseptuaalne üldmulje vaidlustatavast tähisest visuaalselt äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv üldmuljega varasematest kaubamärkidest.

Teadaolevalt tuleneb vaidlustaja kaubamärk „Calvin Klein“ vaidlustaja asutajast disaineri nimest. Moetööstuses on levinud, et mingi kindel kollektioon tähistatakse just nimelt disaineri nimega. Näiteks juba ülalpool nimetatud Guess by Marchiano või ka Emporio Armani jne. Seega võib öelda, et tarbijad on harjunud, et erinevad moetevõtted oma kaubamärke selliselt eristavad ja reklaamides jm tarbijakommunikatsioonid neid selliselt kasutavad. Võib eeldada, et kaubamärgitaotleja kaubamärk on üles ehitatud samale põhimõttele. Kaubamärgitaotleja on arvamusel, et tarbijal võib tekkida põhjendatud kahtlus, et tegemist on järjekordse vaidlustaja (alam)kaubamärgiga, mille kollektioon on loodud disainer DANIEL KLEIN'i poolt.

Võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased. Kaubamärkide sõnalise osa koosneb kahest sõnast, kusjuures üks neist on identne („KLEIN“). Lisaks sisaldavad tähised 6-tähelist nime „DANIEL“ vs „CALVIN“. Häälduselt on võrreldavad nimed äravahetamiseni sarnased. Võrreldavad kaubamärgid sisaldavad lisaks veel ka kahe tähe kombinatsiooni (monogrammi), mis visuaalselt on väga sarnased ning kujutavad või siis kaubamärgitaotleja kaubamärgi puhul meenutavad täheühendit/monogrammi „CK“. Siinjuures on eriti oluline asjaolu, et võrreldavate kaubamärkide täheühendite/monogrammide hääldus, mida võib ühtlasi pidada võrreldavate kaubamärkide domineerivateks osadeks, on eesti keeles äravahetamiseni sarnane. Nimelt kaubamärgitaotleja monogrammi hääldatakse eesti keeles [de-ka] ja vaidlustaja oma [tse-ka]. Oluline on siinjuures rõhutada, et eesti keele reeglite kohaselt on sõna esimene silp rõhuline, seega jääb ka võrreldavate monogrammide esitähete erinevus tagaplaanile. Kuna võrreldavate kaubamärkide hääldus on väga sarnane, siis see suurendab oluliselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, s.h nende omavahelist assotsieerumist.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide kaubad on osaliselt identsed, samaliigilised ning teineteist täiendavad. Võrreldavate kaubamärkide kaubad kuuluvad klassidesse 9, 14 ja 25. Riigikohus on asunud oma 03.10.2007 otsuses nr. 3-2-1-86-07 p-s 16 seisukohale, mille kohaselt kaupade/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 ka seda, kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Ühtlasi, kuna võrreldavad tähised hõlmavad endas samaliigilisi kaupu, siis võib eeldada, et lõpptarbijad on võrreldavatel kaupadel samad ja järelikult on tarbijate eksitamise tõenäosus märgatavalt suurem, mistõttu on ka võimalik majanduslik

kahju vaidlustajale oluliselt suurem. Seetõttu esineb suur tõenäosus, et tarbijad võivad vaidlusalused tähised ära vahetada või assotsieerub vaidlustatav kaubamärgitaotlus vaidlustaja varasemate kaubamärkidega ning tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu ekslikult pidada samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest pärinevaks. Euroopa Kohus on arvamusel, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art 5 lg 1 lit b (KaMS § 10 lg 1 p 2 analoog) järgi on olemas kaupade või teenuste segiajamise oht, kui avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Segiajamisohu olemasolu tuleb hinnata igal üksikjuhul kõiki asjaolusid arvestades (vt Euroopa Kohtu 6.10.2005 otsus C-120/04; Medion AG vs Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH). Sellises olukorras ei ole võimalik rakendada kaubamärgi tähtsaimat funktsiooni, mille kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Vaidlustatavat kaubamärki taotletakse klasside 9, 14 ja 25 kaupade tähistamiseks. Ka vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud muuhulgas nende kaupade osas. Seega on vaidlustatava kaubamärgi kaupade loetelu identne kaupade osas: prillid, päikesepriidid ja nendega seonduvad kaubad; väärismetallist tooted, ehted, kellad ja nendega seotud tooted; rõivad, jalatsid, peakatted, rõivaakسسuaarid. Osalt on võrreldavad kaubad samaliigilised ja teineteist täiendavad kaubad (ennekõike siis klassi 9 elektroonikaseadmed). Lisaks tuleb arvestada ka põhimõtet, mille kohaselt on keskmisel tarbijal harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul ainult talle meelde jäänud ebatäielikule kujutluspildile varem nähtud kaubamärkidest (Euroopa Kohtu otsuse C-342/97 p 26). Keskmise tarbija tajub vaidlustatavat kaubamärki turusituatsioonis kas identsena või ebaoluliselt muudetud variatsioonina vaidlustaja varasematest kaubamärkidest.

Eelnevalt on tõendatud, et võrreldavad kaubamärgid on omavahel sarnased. Euroopa Kohus on selgitanud määruse artikli 8(5) (vastab KaMS § 10 lg 1 p-le 3) (tungivat) põhjust otsuse T-215/03 (22.03.2007, Sigla vs OHIM, Elleni Holding) p-s 35: „/.../ Seepärast tagab määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 maineka kaubamärgi kaitse kõigi identsete või sarnaste kaubamärkide taotluste vastu, mis võivad mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kaubamärk on registreeritud.“ KaMS § 10 lg 1 p 3 (aga ka määruse artikli 8(5) ja ka direktiivi artikli 5(2)) normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks sellisel määral, mis võib kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosuse. Oluline on vaid kaubamärkide sarnasus, mis on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Seega tuleb tõendada kaubamärkide sarnasust, mitte aga nende tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosust. Sellist direktiivi artikli 5(2) tõlgendust on kinnitanud ka Euroopa Kohus otsuses C-408/01 (23.10.2003, Adidas Salomon AG ja Adidas Benelux B.V. vs Fitnessworld Trading Ltd) p-des 27-31: „/.../ peab mainima algusest peale, et erinevalt Kaubamärgidirektiivi artiklist 5(1)(b) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 2], mida rakendatakse vaid siis, kui osas avalikkuses esineb äravahetamise tõenäosuse oht, artikkel 5(2) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 3] rajab mainekate kaubamärkide kasuks õiguskaitse, mille rakendamiseks ei ole vaja sellist äravahetamist. Artiklit 5(2) rakendatakse situatsioonides, kus õiguskaitse spetsiifiliseks tingimuseks on kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta, mis põhjustab varasema kaubamärgi eristatavuse või maine ärakasutamist või kahjustamist (C-425/98 Marca Mode, p-d 34 ja 36). Kaubamärgidirektiivi artiklis 5(2) viidatud kaubamärgi ja tähise sarnasuse olemasolu tingimuseks on eelkõige visuaalsete, foneetiliste või kontseptuaalsete elementide sarnasus (viide seoses direktiivi artikliga 5(1)(b) kohtuasjale C-251/95, p

23 ja C-342/97, p-d 25 ja 27). Kaubamärgidirektiivi artiklis 5(2) viidatud rikkumised /.../ on teatud astme kaubamärgi ja tähise vahelisest sarnasusest tulenev tagajärg ja sellest tulenevalt seostab huvitatud avalikkuse osa kaubamärki ning tähist, teisiti öeldes, avalikkus tuvastab nende vahelise seose, kuigi see ei aja neid segadusse (C-375/97 General Motors p 23). Sellise seose olemasolu, just nagu äravahetamise tõenäosust Direktiivi artikli 5(1)(b) kontekstis, peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega (Sabel, p 22 ja Marca Mode, p 40). Vastus küsimusele 2(a) on seega, et Kaubamärgidirektiivi artiklist 5(2) tuleneva õiguskaitsse tingimuseks ei ole selline maineka märgi ja tähise vahelise sarnasuse astme tõestamine, mis toob kaasa kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse. Piisab sellest, et sarnasuse aste maineka märgi ja tähise vahel on sellise mõjuga, et avalikkus tuvastab kaubamärgi ning tähise vahelist seost.“

Vaidlustaja soovib analoogia korras toetuda TsMS § 231 lõikele 1, millest johtuvalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärkide „CK“ ja „Calvin Klein“ üldtuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, mille eraldi tõendamine ei ole vajalik. Seetõttu pole vaidlustaja arvates käesoleva vaidlustusavalduse toimiku koormamine tema kaubamärkide arvukate üldtuntust ning mainekust tõendavate materjalidega siinjuures vajalik ja mõistlik (vt ka komisjoni otsust 1310-o). Vaidlustaja palub vastavalt KaMS § 7 lg-tele 2, 3 ja 4 ning Pariisi Konventsiooni artiklile 6bis komisjonil tunnistada tema „CK“ ja „Calvin Klein“ kaubamärkide üldtuntust. Juhul kui komisjon ei nõustu vaidlustaja väitega tema kaubamärkide „CK“ ja „Calvin Klein“ üldtuntuse osas või esitab taotleja sellele vastuväiteid, palub vaidlustaja võimaldada vaidlustusavalduse menetluse käigus esitada täiendavaid tõendeid kaubamärkide „CK“ ja „Calvin Klein“ üldtuntuse, suure eristusvõime ja hea maine kohta.

Maine ebaausa ärakasutamise põhimõtted on fikseeritud Ühenduse kaubamärgialases õiguspraktikas vastavalt kohtukaasustele nr R283/1999-3 Hollywood ja T67/04 SPA FINDERS (25.05.2005, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV vs OHIM, Spa-Finders Travel Arrangements). Nagu on märgitud Hollywood (R283/1999-3) kaasuses „kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud kauba või teenuse omadusi üle kanda teisele kaubale või teenusele, tekitab kolmandates isikutes soovi ära kasutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu“. Vaidlustaja kaubamärkidel on kõrge maine erinevates moetööstuse valdkondades (rõivad, ehted, kellad, n.ö elustiilitooted). Kaubamärgitaotlejal võib seevastu olla selge ja tõsine huvi kohandada seda kujundit ja mainet oma kaupade reklaamimiseks, kasutades selleks seost vaidlustaja kaubamärkide hea mainega. Vaidlustaja kaubamärkide maine ebaausat ärakasutamist saab käsitleda kui varasema märgi kuvandi ja maine ning muude omaduste seadusevastast omandamist, mis ülekantuna kaubamärgitaotleja kaubamärgile „DANIEL KLEIN + kuju“ mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka selle tootja kaupu. Arvestades vaidlustaja kaubamärkide kõrget mainet, reputatsiooni ja tuntust, on raske ette kujutada sarnase kaubamärgi kasutamist, mis ei kasuta ebaausalt ära selle märgi mainet ja eristusvõimet. Selliselt kasutatav kaubamärk kasutab otseselt varasema märgi tarbijateadlikkust ja majanduslikku edu selleks, et stimuleerida oma kaubamärgi võimalikku läbimüüki ja tuntust. Selline tegevus on aga ebaaus ning vastuolus ausate kaubandustavadega. Vaidlustaja kaubamärkide maine ebaausat ärakasutamist saab käsitleda kui varasema märgi kujundi või maine vm omaduste õigusvastast omandamist, mis ülekantuna kaubamärgitaotleja kaubamärgile mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka teiste kaupapakujate kaupu. Tsiterides SPA FINDERS kaasust (T67/04): „eristusvõime kahjustamine leiab aset, kui varasem kaubamärk ei tekita otsekohest assotsiatsiooni kaupade/teenustega, mille osas on ta registreeritud“. OHIM vaidlustamisejuhendis on märgitud, et „eristusvõimet võib vähendada või üldse selle kaotada asjaolu, et lisaks kaubamärgiomanikule kasutavad sama või sarnast tähist ka teised isikud kaupade osas, mis ei ole esialgse



kaubamärgiregistreeringuga kaetud. See asjaolu viib kaubamärgi eristusvõime vähenemiseni ning n.ö parasiitmärkide vohamiseni, mis küll ei halvusta algset kaubamärki, kuid tulenevalt oma arvukusest jätvavad selle kaubamärgi ilma eristusvõimest ja seega ka atraktiivsusest“. Teisisõnu, kaubamärgil lakkab olemast ainulaadsus, mis temaga varasemalt kaasnes ning mis omakorda julgustab teisi isikuid vaidlustaja kaubamärke enda huvides ära kasutama (komisjoni otsus 1033-o sarnases vaidluses). Vaidlustaja seisab hea selle eest, et tema kvaliteetsete, kõrgetasemeliste ja uuenduslike kaupade maine ei saaks mingil viisil kahjustatud või nõrgendatud.

Erinevused võrreldavate kaubamärkide vahel on niivõrd minimaalsed, mille tõttu esineb suur tõenäosus, et ka kõige tähelepanelikum tarbija võib vaidlusalused tähised ära vahetada või assotsieerub vaidlustatav kaubamärk varasema vaidlustaja kaubamärgiga, mille tulemusena võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu ekslikult pidada samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest pärinevaks. Euroopa Kohus on arvamusel, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art 5 lg 1 lit b (KaMS § 10 lg 1 p 2 analoog) järgi on olemas kaupade või teenuste segiajamise oht, kui avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Segiajamisohu olemasolu tuleb hinnata igal üksikjuhul kõiki asjaolusid arvestades (vt Euroopa Kohtu 6.10.2005 otsus C-120/04). Sellises olukorras ei ole võimalik rakendada kaubamärgi tähtsaimat funktsiooni, mille kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Keskmine tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmist kaubast) võrdleb kahte kaubamärki nende samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kahe kaubamärgi omaette tajumisele ja mälule (umbmäärane mälestus) ning võttes arvesse kõike ülalmärgitud võib ta arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on pärit samalt või majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Arvestades kõike eeltoodut, leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1180660 klasside 9, 14 ja 25 kaupade osas on seadusevastane, kuna antud juhul esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub ja piirab Calvin Klein Trademark Trust varasemaid kaubamärgiõigusi. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3, § 10 lg-s 2, § 7 lg-s 2, 3 ja 4 ning Pariisi Konventsiooni artiklis 6bis ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse(edaspidi TÕAS) § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätestatust, palub vaidlustaja tunnistada vaidlustaja „CK“ ja „Calvin Klein“ kaubamärkide üldtuntust; tühistada Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud: 1) väljatrükk Eesti kaubamärgilehest nr 6/2014; 2a-2d, 2h) väljatrükkid Eesti kauba- ja teenindusmärkide andmebaasist kaubamärkide 12296, 12297, 22535, 24532, 24533 kohta; 2e-2g, 2i) väljatrükkid OHIMi andmebaasist kaubamärkide 000066712, 000066753, 000079707, 012295192 kohta; 3a-3b) väljavõtted ingliskeelsest wikipediast Calvin Kleini moemaja ja kollektsioonide kohta; 4a-) väljavõtted Viru Keskuse, Kaubamaja, Denim Dream e-poe, Stockmanni, I.L.U., kellakaubamaja.ee, nordoutlet, Denim Dreami, ilumaaailma (?) veebilehtedelt, milles kõigis on kajastatud vaidlustaja kaubamärki; 5) Calvin Kleini avaldatud andmed majandustulemuste kohta 2014. a; 6) vaidlustatud kaubamärgiga koti pakkumine danielklein.com veebipoes; volikiri ja makseandmed riigilõivu kohta.

**2)** Komisjon edastas 05.08.2014 vaidlustusavalduse Patendiametile, paludes registreeringu omanikule (taotlejale) teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ja paluda leida endale esindaja hiljemalt

06.11.2014. Taotleja ei ole oma esindajast komisjoni teavitanud ning on loobunud menetluses aktiivselt osalemisest.

**3)** 01.06.2015 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad. 19.06.2015 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jääb täielikult oma vaidlustusavalduse nõude ja argumentide juurde. Vaidlustaja märgib, et taotleja ei ole esitanud oma seisukohtasid. Komisjon on varasemas otsuses nr 1150-o (28.09.2009, lk 8) sätestanud, et kui kaubamärgitaotleja ei ole pidanud vajalikuks esitada endapoolseid tõendeid, argumente ja/või vastuväiteid, mis õigustaksid vaidlustatud kaubamärgi registreerimist, siis sellist käitumist on alus pidada kaudseks vaidlustusavaldusega nõustumiseks. Tuues paralleele TsMS-ga, saab vaidlustaja poolt esitatud faktilised väited kaubamärgitaotleja poolt lugeda omaksvõetuks ning TOAK võib vaidlustusavalduse rahuldada n.ö tagaseljaotsusega vaidlustuses märgitud ja asjaoludega õiguslikult põhjendatud ulatuses (TsMS § 407 lg 1). Ka käesolevas vaidluses pole kaubamärgitaotleja omapoolseid seisukohtasid esitanud. Tegemist saab olla kaubamärgitaotleja kaudse nõustumusega (omaksvõtuga), et ka käesoleval vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus. See, et vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus ja ulatus, on tõendatud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade ja tõenditega.

23.11.2015 alustas komisjon lõppmenetlust.

#### **Komisjoni seisukohad**

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

Vaidlustusavaldus on esitatud kombineeritud rahvusvahelisele kaubamärgile „DANIEL KLEIN + kuju“ (rahvusvaheline reg nr 1180660) õiguskaitse andmise vastu. Vaidlustusavalduse on esitanud Calvin Klein Trademark Trust, kellele kuuluvad vaidlustatud kaubamärgi suhtes varasemad registreeritud kaubamärgid. Vastandatud kaubamärkidega tähistatakse sarnaseid kaupu ja teenuseid.

Komisjoni otsus peab tuginema menetluse käigus kindlakstehtud asjaoludele (TÕAS § 59 lg 3). Vaidlustusavalduse menetlus on *inter partes* menetlus, milles sarnaselt tsiviilkohtumenetlusega esitavad menetluse pooled oma väited ja neid toetavad argumendid ja tõendid. Kui teine menetluse pool tema vastu esitatud väidetele vastu ei vaidle, lähtub komisjon talle esitatud väidetest, kui need on vähimalgi määral argumenteeritud ja ei ole ilmselt alusetud. Vaidlustaja on esitanud väite, et vaidlustatud kaubamärgi kaitse on välistatud KaMS § 10 lõike 1 p-de 2 ja 3 alusel. Komisjon ei pea siinkohal vajalikuks korrata vaidlustusavalduse argumente, mida on kirjeldatud eespool. Taotleja ei ole endale esindajat määranud, vaidlustusavaldusele vastanud ega vaidlustaja väidetele vastuväiteid esitanud. Asjaolu, et menetlusosaline ei ole küsimusele vastanud – sh oma vastuväiteid esitanud, ei takista menetluse jätkamist (vt TÕAS § 51 lg 4) ja komisjon teeb oma otsuse menetluse käigus kindlakstehtud asjaolude alusel (vt TÕAS § 59 lg 3). Seetõttu loeb komisjon, et taotleja on vaidlustaja seisukohtadega nõustunud ning vaidlustus kuulub seetõttu rahuldamisele.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p-d 2 ja 3, komisjon

#### **o t s u s t a s:**

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile „DANIEL KLEIN + kuju“ (rahvusvaheline reg nr 1180660) Eestis õiguskaitse andmise kohta taotleja nimele ning teha Patendiametile ettepanek jätkata 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:

Tanel Kalmet

Harri-Koit Lahek

Edith Sassian