

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1639-o

Tallinnas 29. juulil 2016

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Kirli Ausmees ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Republic IP Limited (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi **LOVE REPUBLIC** (RV reg nr 1218217) registreerimise osas klassides 3, 9, 16, 18, 25 ja 35 Public Joint Stock Company "Melon Fashion Group" nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 30.11.2015 esitas Republic IP Limited, Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, GB (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile **LOVE REPUBLIC** Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu. Kaubamärgile **LOVE REPUBLIC** soovib Eestis õiguskaitset Public Joint Stock Company "Melon Fashion Group", ul. 10-ay Krasnoarmejskaya, 22, RU-190103 Saint-Petersburg, RU (edaspidi taotleja). Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 10/2015. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 30.11.2015 nr 1639 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse rahvusvahelise kaubamärgi **LOVE REPUBLIC** (reg nr 1218217) registreerimise kohta taotleja nimele Eestis klassides 3, 9, 16, 18, 25 ja 35.

- Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest kaubamärgiõigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on vääri ning vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2.
- Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.
- Republic IP Limited on Suurbritannia ettevõtte, kellele kuuluvad REPUBLIC rõivaste jaemüügibrändi (Wikipedia), kaubamärgiõigused.
- Vaidlustaja on alljärgnevate Eestis kehtivate kaubamärgiõiguste omanikuks:

Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 002838712	
REPUBLIC	Taotluse kuupäev: 03.09.2002
	Registreerimise kuupäev: 25.10.2004
Klassid: 3, 9, 14, 18, 25, 35	
Klass 3: Kosmeetikavahendid; tualett-tarbed; lõhnaained; deodorandid, antiperspirandid ja kehapihused; seebid; juuksehooldevahendid; šampoonid; nahahooldusvahendid.	
Klass 9: Päikesepriidid; päikesepriidide raamid; priidid; priidiraamid; kõikide eelnimetatud toodete osad ja tarvikud.	
Klass 14: Käe-, taskukellad; juveeltooted; võtmerõngad; väärismetallidest ja/või nende imitatsioonist valmistatud tooted; osad ja tarvikud kõigile eelpoolmainitud kaupadele.	
Klass 18: Kotid; reisirarbed; reisirarbed; rahakotid; rahataskud; nahast ja/või kunstnahast tooted; vihmavarjud.	
Klass 25: Rõivad; jalatsid; peakatted; vööd.	

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

Klass 35: Jaemüügiteenused; postimüügiteenused; internetimüügiteenused; eeltooduga seotud nõustamis- ja konsultatsiooniteenused.	
Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 006649396	
REPUBLIC	Taotluse kuupäev: 06.02.2008 Registreerimise kuupäev: 09.07.2009 Klassid: 3, 9, 14, 18, 25, 35
<p>Klass 3: Kosmeetikavahendid; tualett-tarbed; lõhnaained; deodorandid, antiperspirandid ja kehapihused; seebid; juuksehooldevahendid; šampoonid; nahahooldusvahendid.</p> <p>Klass 9: Päikeseprillid; päikeseprillide raamid; prillid; prilliraamid; kõikide eelnimetatud toodete osad ja tarvikud.</p> <p>Klass 14: Käe-, taskukellad; juveeltooted; võtmerõngad; väärismetallidest ja/või nende imitatsioonist valmistatud tooted; osad ja tarvikud kõigile eelpoolmainitud kaupadele.</p> <p>Klass 18: Kotid; reisitarbed; reisitarbed; rahakotid; rahataskud; nahast ja/või kunstnahast tooted; vihmavarjud.</p> <p>Klass 25: Rõivad; jalatsid; peakatted; vööd.</p> <p>Klass 35: Jaemüügiteenused; postitellimisteenused; e-müügi teenused; kõik seotud tualett-tarvete, kosmeetikatoodete ja isikliku hoolduse toodetega; prillid, taskukellad ja juveeltooted; kotid, reisitarbed, rahakotid, rahataskud, isiklikud lisandid, rõivad, jalatsid ja peakatted; ülaltooduga seotud nõustamis- ja konsultatsiooniteenused.</p>	
Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 007276678	
FASHION REPUBLIC	Taotluse kuupäev: 06.02.2008 Registreerimise kuupäev: 09.07.2009 Klassid: 3, 9, 14, 18, 25, 35
<p>Klass 3: Kosmeetikavahendid; tualett-tarbed; lõhnaained; deodorandid, antiperspirandid ja kehapihused; seebid; juuksehooldevahendid; šampoonid; Nahahooldusvahendid.</p> <p>Klass 9: Päikeseprillid; päikeseprillide raamid; prillid; prilliraamid; kõikide eelnimetatud toodete osad ja tarvikud.</p> <p>Klass 14: Käe-, taskukellad; juveeltooted; võtmerõngad; Väärismetallidest ja/või nende imitatsioonist valmistatud tooted; osad ja tarvikud kõigile eelpoolmainitud kaupadele.</p> <p>Klass 18: Kotid; reisitarbed; reisitarbed; rahakotid; rahataskud; nahast ja/või kunstnahast tooted; vihmavarjud.</p> <p>Klass 25: Rõivad; jalatsid; peakatted; vööd.</p> <p>Klass 35: Järgmiste toodete jaemüük, postitellimisteenused ja jaemüük Interneti kaudu: tualett-tarbed, kosmeetikavahendid ja isikliku hügieeni tarbed, optikakaubad, käekellad ja juveeltooted, kotid, reisitarbed, rahakotid, rahataskud, rihmad, mansetinööbid, lipsud, käevõrud, kaelakeed, kaelasallid, kindad, kuivatusrätikud, rõivad, jalatsid ja peakatted; ülaltooduga seotud nõustamis- ja konsultatsiooniteenused.</p>	
Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 010895761	

REPUBLIC OF	Taotluse kuupäev: 18.05.2012 Registreerimise kuupäev: 26.09.2012 Klassid: 3, 9, 14, 18, 25, 35
Klass 3: Kosmeetikavahendid; tualett-tarbed; lõhnaained; deodorandid, antiperspirandid ja kehapihused; seebid; juuksehooldevahendid; šampoonid; Nahahooldusvahendid. Klass 9: Päikesepillid; päikesepillide raamid; prillid; prilliraamid; kõikide eelnimetatud toodete osad ja tarvikud. Klass 14: Käe-, taskukellad; juveeltooted; võtmerõngad; Väärismetallidest ja/või nende imitatsioonist valmistatud tooted; osad ja tarvikud kõigile eelpoolmainitud kaupadele. Klass 18: Kotid; reisitarbed; reisitarbed; rahakotid; rahataskud; nahast ja/või kunstnahast tooted; vihmavarjud. Klass 25: Rõivad; jalatsid; peakatted; vööd. Klass 35: Järgmiste toodete jaemüük, postitellimisteenused ja jaemüük Interneti kaudu: tualett-tarbed, kosmeetikavahendid ja isikliku hügieeni tarbed, optikakaubad, käekellad ja juveeltooted, kotid, reisitarbed, rahakotid, rahataskud, rihmad, mansetinööbid, lipsud, käevõrud, kaelakeed, kaelasallid, kindad, kuivatusrätikud, rõivad, jalatsid ja peakatted; ülaltooduga seotud nõustamis- ja konsultatsiooniteenused.	
Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 011498516	
@Republic	Taotluse kuupäev: 18.01.2013 Registreerimise kuupäev: 03.05.2013 Klassid: 9, 18, 25
Klass 9: Päikesepillid; Päikesepillide raamid; Prillid; Prilliraamid; Kõikide eespool nimetatud toodete osad või vahetusosad. Klass 18: Kotid; Pagas; Pagas; Rahakotid; Rahataskud; Nahast ja/või kunstnahast tooted; Vihmavarjud. Klass 25: Rõivad; Jalatsid; Peakatted; Vööd.	

- Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi **LOVE REPUBLIC** registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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.

- Vaidlustaja on mitmete varasemate kaubamärkide omanik KaMS § 11 lg 1 p 6 alusel, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

- Vaidlustaja tugineb siinjuures alljärgnevatele registreeringutele, mis on kõik varasemad vaidlustatud kaubamärgist:

- **REPUBLIC**, Euroopa Ühenduse registreering nr 002838712.
- **REPUBLIC + kuju**, Euroopa Ühenduse registreering nr 006649396.
- **FASHION REPUBLIC**, Euroopa Ühenduse registreering nr 007276678.
- **REPUBLIC OF + kuju**, Euroopa Ühenduse registreering nr 010895761.
- **@Republic**, Euroopa Ühenduse registreering nr 011498516.

- Kaubamärkide sarnasus. Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
REPUBLIC	LOVE REPUBLIC
REPUBLIC	
FASHION REPUBLIC	
REPUBLIC <small>OF</small>	
@Republic	

- Vaidlustaja enamustes kaubamärgiregistreeringutes omab ainsana domineerivat ja eristavat tähendust sõna REPUBLIC, osades registreeringutes koos teise sõna või sümboliga (FASHION, OF ja @) ja/või minimalistliku kujundusega. Vaidlustatud kaubamärgis on ainsaks domineerivaks elemendiks selle sõnaline osa LOVE REPUBLIC.
- Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.
- Visuaalselt peab vaidlustaja kaubamärke äärmiselt sarnasteks, kuna nende visuaalselt domineerivad elemendid on identsed sõna REPUBLIC osas.
- REPUBLIC on küllaltki pikk sõna, mis koosneb kaheksast tähemärgist. Vaidlustatud kaubamärgi teine sõnaline osa LOVE on neljatäheline ja seetõttu visuaalselt vähem silmatorkavam kui vaidlustaja kaubamärgiga kattuv sõna REPUBLIC.
- Visuaalsed erinevused on täheldatavad üksikutes detailides, mis ei muuda kaubamärkide visuaalset ilmet.
- Vaidlustaja peamine kaubamärk REPUBLIC hääldub sama sõna kasutamise tõttu vaidlustatud kaubamärgis identselt vaidlustatud kaubamärgi domineeriva osaga. Vastavate märkide hääldused eesti keeles oleks [republik] ja [love republik], inglise keeles aga [ri-'pə-blik] ning ['ləv ri-'pə-blik]. Sõnad silbitatakse vastavalt „re-pub-lic“ ning „love re-pub-lic“.
- Vaadeldavad kaubamärgid on foneetiliselt silmatorkava ja domineeriva elemendi REPUBLIC identsuse tõttu äärmiselt sarnased.
- Kontseptuaalselt on mõlemad märgid äärmiselt sarnased, kuna kasutavad samatähenduslikku „vabariik“ (inglise keeles „republic“) semantilist tähendust. Vaidlustaja peamise kaubamärgi semantiline tähendus on „vabariik“, kuid samas kuulub vaidlustajale ka kaubamärk „moe vabariik“ (FASHION REPUBLIC) ning abstraktsemalt viitav „[mille] vabariik“ (REPUBLIC OF). Vaidlustatud kaubamärgi tähenduseks on „armastuse vabariik“ või „armasta vabariiki“, s.t selle kontseptuaalne ülesehitus on analoogne (põhineb sõna vabariik tähendusel) ning sel põhjusel on märgid kontseptuaalselt väga sarnased.
- Vaidlustaja ja taotlejate kaubamärkide hõlmatud kaupade loetelu on valdavalt identsed klassides 3 (kosmeetika), 9 (päikesepriidid), 18 (kotid, nahktooted) ja 25 (rõivad, jalatsid, peakatted) ning ülejäänud osas sarnased või omavahel seotud klassis 16 (trükitooted ja kantseleitarbed) on seotud kaupadega klassis 14 (väärismetallist kantseleitarbed), 18 (nahast kantseleitooted) ning

teenustega klassis 35 (reklaamiteenused ning trükised, plakatid jne).

Klass	Vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
3	Kosmeetikatooted; Tualett-tarbed; Lõhnaained; Deodorandid, antiperspirandid ja kehapihused; Seebid; Juuksehooldevahendid; Šampoonid; Nahahooldusvahendid.	Abrasives; scale removing preparations for household purposes; antistatic preparations for household purposes; air fragrancing preparations; aromatics [essential oils]; balms other than for medical purposes; lip glosses; cotton wool for cosmetic purposes; sachets for perfuming linen; adhesives for cosmetic purposes; scented water; toilet water; creams for leather; shoemakers' wax; polishing wax; tailors' wax; massage gels other than for medical purposes; dental bleaching gels; deodorants for human beings or for animals; depilatory preparations; perfumes; windshield cleaning liquids; greases for cosmetic purposes; perfumery; decorative transfers for cosmetic purposes; cosmetic pencils; adhesives for affixing false eyelashes; cosmetic dyes; laundry starch; shoe cream; cosmetic creams; hair spray; nail polish; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; after-shave lotions; beauty masks; oils for perfumes and scents; oils for cleaning purposes; oils for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; essential oils; cleansing milk for toilet purposes; soap; cosmetic kits; nail art stickers; false nails; eau de Cologne; cotton sticks for cosmetic purposes; dentifrices; pumice stone; lipstick cases; breath freshening strips; lipsticks; pomades for cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths; bath preparations, not for medical purposes; toiletries; hair waving preparations; douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toiletries]; mouth washes, not for medical purposes; cosmetic preparations for slimming purposes; starch glaze for laundry purposes; fabric softeners for laundry use; laundry bleach; lacquer-removing preparations; make-up removing preparations; nail care preparations; cleaning preparations; laundry preparations; sunscreen preparations; color- [colour-] brightening chemicals for household purposes [laundry]; make-up powder; stain removers; false eyelashes; tissues impregnated with cosmetic lotions; potpourris [fragrances]; bath salts, not for medical purposes; preservatives for leather [polishes]; eyebrow cosmetics; sun-tanning preparations [cosmetics]; hair dyes; neutralizers for permanent waving; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic preparations for skin care; cosmetics; mascara; detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; degreasers other than for use in manufacturing processes; shampoos; ethereal essences.
9	Päikesepillid; Päikesepillide raamid; Prillid; Prilliraamid; Kõikide	3D spectacles; electronic tags for goods; identity cards, magnetic; encoded magnetic cards; decorative magnets;

	eelnimetatud toodete osad ja tarvikud.	spectacles [optics]; sunglasses; goggles for sports; spectacle lenses; anti-glare glasses; bags adapted for laptops; USB flash drives; containers for contact lenses; spectacle cases; pince-nez cases; cases especially made for photographic apparatus and instruments; sleeves for laptops; cell phone straps; eyeglass cords.
14	Käe-, taskukellad; Juveltooted; Võtmerõngad; Väärismetallidest ja/või nende imitatsioonist valmistatud tooted, mis kuuluvad sellesse klassi; Osad ja tarvikud kõigile eelpoolmainitud kaupadele.	
16		Fountain pens; aquarelles; albums; almanacs; atlases; posters; paper bows; table linen of paper; tickets; forms, printed; announcement cards [stationery]; note books; wristbands for the retention of writing instruments; pamphlets; booklets; paper; newsletters; modelling wax, not for dental purposes; signboards of paper or cardboard; patterns for making clothes; patterns for dressmaking; newspapers; engravings; document holders [stationery]; pencil holders; holders for stamps [seals]; page holders; writing slates; galley racks [printing]; advertisement boards of paper or cardboard; magazines [periodicals]; money clips; tags for index cards; pen clips; bookmarkers; periodicals; printed publications; cardboard articles; graphic representations; calendars; tracing cloth; tracing patterns; pencils; pictures; transfers [decalcomanias]; cardboard; hat boxes of cardboard; files [office requisites]; cards; index cards [stationery]; trading cards other than for games; catalogues; paintbrushes; glue for stationery or household purposes; books; manifolds [stationery]; comic books; drawing pins; envelopes [stationery]; cases for stamps [seals]; boxes of cardboard or paper; paper ribbons; adhesive bands for stationery or household purposes; adhesive tapes for stationery or household purposes; self-adhesive tapes for stationery or household purposes; drawing rulers; flyers; humidity control sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; viscose sheets for wrapping; graphic prints; modelling materials; teaching materials [except apparatus]; filtering materials [paper]; tailors' chalk; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; bibs of paper; stickers [stationery]; writing cases [stationery]; covers [stationery]; embroidery designs [patterns]; musical greeting cards; greeting cards; postcards; conical paper bags; pen cases; seals [stamps]; clipboards; handkerchiefs of paper; desk mats; bookends; stamp stands; stands for pens and pencils; photograph stands; writing cases [sets]; office requisites, except

		furniture; writing materials; writing instruments; school supplies [stationery]; hand labelling appliances; printed matter; prospectuses; graphic reproductions; marking pens [stationery]; tissues of paper for removing make-up; face towels of paper; tablemats of paper; tablecloths of paper; staples for offices; writing or drawing books; stationery; bottle wrappers of cardboard or paper; flags of paper; silver paper; photo-engravings; photographs [printed]; shields [paper seals]; labels, not of textile.
18	Kotid; Pagas; Reisisarbed; Rahakotid; Rahataskud; Nahast ja/või kunstnahast tooted; Vihmavarjud.	Slings for carrying infants; pocket wallets; credit card cases [wallets]; card cases [notecases]; umbrellas; parasols; handbag frames; cases, of leather or leatherboard; hat boxes of leather; boxes of leather or leather board; boxes of vulcanised fibre; purses; chain mesh purses; bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging; travelling sets [leatherware]; vanity cases, not fitted; clothing for pets; coverings of skins [furs]; fur; haversacks; leather straps; rucksacks; travelling bags; bags; sling bags for carrying infants; valises; handbags; pouch baby carriers; beach bags; bags for sports; bags for campers; school bags; travelling trunks; walking sticks; key cases; trunks [luggage]; suitcases; attaché cases; umbrella covers.
25	Rõivad; Jalatsid; Peakatted; Vööd.	Bandanas [neckerchiefs]; underwear; berets; overalls; boas [necklets]; teddies [undergarments]; boxer shorts; half-boots; breeches for wear; trousers; brassieres; veils [clothing]; leggings [leg warmers]; gaiters; jerseys [clothing]; vests; hosiery; heels; hoods [clothing]; hat frames [skeletons]; collar protectors; tights; slips [undergarments]; combinations [clothing]; bodices [lingerie]; corsets [underclothing]; suits; bathing suits; beach clothes; jackets [clothing]; leggings [trousers]; sports singlets; short-sleeve shirts; mantillas; coats; sleep masks; furs [clothing]; footmuffs, not electrically heated; muffs [clothing]; bibs, not of paper; fur stoles; ear muffs [clothing]; socks; footwear; clothing; overcoats; panties; pelerines; gloves [clothing]; pajamas (Am.); scarfs; dresses; headbands [clothing]; garters; ready-made linings [parts of clothing]; braces for clothing [suspenders]; ponchos; girdles; money belts [clothing]; belts [clothing]; layettes [clothing]; shirts; sandals; boots; jumper dresses; sweaters; inner soles; bath slippers; knitwear [clothing]; underpants; shoes; headgear for wear; aprons [clothing]; tee-shirts; dressing gowns; stockings; sweat-absorbent stockings; shawls; caps [headwear]; shower caps; bathing caps; sashes for wear; hats; trouser straps; pelisses; skirts; petticoats; skorts.
35	Jaemüügiteenused, postimüügiteenused, e-müügi	Arranging subscriptions to telecommunication services for others; import-export agencies; advertising agencies;

<p>teenused, kõik seoses tualett-tarvete, kosmeetikavahendite ja isikliku hügieeni tarvete, optikakaupade, käekellade ja juveeltoodete, kottide, käekottide, rahakottide, isiklike tarvete, rõivaste, jalatsite ja peakatetega; Ülaltooduga seotud nõustamis- ja konsultatsiooniteenused.</p>	<p>rental of advertising space; business auditing; demonstration of goods; marketing studies; business information; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; business investigations; marketing research; business management and organization consultancy; professional business consultancy; layout services for advertising purposes; marketing; business management of performing artists; updating of advertising material; organization of fashion shows for promotional purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; shop window dressing; business appraisals; business management assistance; commercial or industrial management assistance; commercial intermediation services; providing business information via a web site; provision of commercial and business contact information; presentation of goods on communication media, for retail purposes; economic forecasting; auctioneering; sales promotion for others, including retail and wholesale services, retail and wholesale services through stores, retail services for goods provided by means of mail order catalogs, retail services through Internet web sites, retail telemarketing services; publicity material rental; rental of sales stands; publication of publicity texts; radio advertising; distribution of samples; dissemination of advertising matter; direct mail advertising; writing of publicity texts; advertising; on-line advertising on a computer network; television advertising; advisory services for business management; telemarketing services; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; administrative processing of purchase orders; public relations; modelling for advertising or sales promotion; pay per click advertising; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; business efficiency expert services.</p>
---	---

- Vaidlustaja leiab, et KaMS tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ¹ 22. oktoobrist 2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

- Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

- Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates elementides, leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t

¹ Direktiivi vanaks numbriks oli 89/104/EMÜ.

esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

- Vaidlustaja märgib, et vastavalt 29. septembril 1997. a Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tehtud otsuse p-le 17, milles Euroopa Kohus on leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa”, on antud juhul kaupade valdavast identsusest tulenevalt tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

- Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et kaubamärgi **LOVE REPUBLIC** registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja 3 § 70 lg-st 7 palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi **LOVE REPUBLIC** (reg nr 1218217) suhtes õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu ja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud volikiri; REPUBLIC – Wikipedia väljatrükk; väljatrükkid CTM nr 002838712 REPUBLIC, CTM nr 006649396 REPUBLIC + kuju, CTM nr 007276678 FASHION REPUBLIC, CTM nr 010895761 REPUBLIC OF + kuju, CTM nr 011498516 @Republic; reg nr 1218217 LOVE REPUBLIC publikatsioon, kaubamärgileht 10/2015, lk 51; reg nr 1218217 LOVE REPUBLIC väljatrükk.

2) Komisjon edastas 14.12.2015 vaidlustusavalduse Patendiametile palvega teavitada WIPO vahendusel taotlejat vaidlustusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 14.03.2016. Taotleja ei ole endale tähtajaks esindajat nimetanud ja ega kasutanud oma menetluses osalemise õigust.

13.06.2016 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 13.07.2016. Vaidlustaja esitas tähtaegselt oma lõplikud seisukohad, milles jääb varem avaldatud nõuete ja seisukohtade juurde.

27.07.2016 alustas komisjon asjas nr 1639 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks endale esindajat nimetanud, komisjoni menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (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.

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.

Vaidlustajale kuuluvad Euroopa Ühenduse kaubamärgid REPUBLIC (CTM nr 002838712, taotluse kp 03.09.2002), REPUBLIC + kuju (CTM nr 006649396, taotluse kp 06.02.2008), FASHION REPUBLIC (CTM nr 007276678, taotluse kp 06.02.2008), REPUBLIC OF + kuju (CTM nr 010895761, taotluse kp 18.05.2012) ja @Republic (CTM nr 011498516, taotluse kp 18.01.2013). Vaidlustatud kaubamärgi LOVE REPUBLIC

prioriteedikuupäev on 25.03.2014. Seega on kõik vaidlustaja kaubamärgid varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes.

Vaidlustusavaldusest järeldub, et taotlejal puudub varasema kaubamärgi omaniku ehk vaidlustaja KaMS § 10 lg 2 kohane kirjalik luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Komisjon nõustub vaidlustusavalduses esitatud argumentidega vaidlustatud kaubamärgi ja varasema kaubamärgi sarnasuse osas. Võrreldavad kaubamärgid on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt sedavõrd sarnased, et tekib oht tarbijapoolseks kaubamärkide äravahetamiseks KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes. Komisjon ei pea siinkohal vajalikuks korrata vaidlustaja esitatud argumente. Vaidlustaja on piisavalt selgitanud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud tingimused on täidetud. Taotleja ei ole vaidlustaja argumentidele vastu vaieldud, seega võib järeldada, et ta nõustub nendega või ei oma enam huvi taotletud kaubamärgi kaitsmiseks.

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi LOVE REPUBLIC (reg nr 1218217) registreerimise kohta Public Joint Stock Company "Melon Fashion Group" nimele klassides 3, 9, 16, 18, 25 ja 35 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni 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:

M. Tähepõld

K. Ausmees

T. Kalmet