

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1619-o

Tallinnas 22. mail 2017. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli Ausmees ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku The Wiggles Pty Limited (Unit 2, 18 Lexington Drive, Norwest Business Park Baulkham Hills New South Wales 2153, AU) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta, registreerida kaubamärk **wigglesteps + kuju** (taotlus nr R201401053, rahvusvahelise registreeringu nr 1219336, esitamise kuupäev 21.03.2014) taotleja ATEL TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI nimele klassis 25.

Asjaolud

Eesti Kaubamärgilehes nr 6/2015 avaldatu kohaselt on Patendiamet otsustanud registreerida ATEL TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (edaspidi taotleja) nimele kaubamärgi **wigglesteps + kuju** (taotlus nr R201401053, rahvusvahelise registreeringu nr 1219336, esitamise kuupäev 21.03.2014) klassis 25 kaupadele: *clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made leather linings (parts of clothing), T-shirts, sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing for sports (for exclusive use for sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants, socks; footwear, namely shoes excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking boots, booties, sporting shoes, slippers; shoe parts namely heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers; headgear, namely caps, skull caps, sports caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, collars, neckties, ties, suspender belts* (tõlge: rõivad, nimelt püksid, jakid, mantlid, kuued, seelikud, kostüümid, kampsunid, vestid, särgid, nahast voodrid (rõiva osad valmisriidena), T-särgid, dressipluusid, kleidid, Bermuda püksid, lühikesed püksid, pidžaamad, pulloverid, teksad, dressid, vihvariided, rannariided, suplusrõivad, ujumiskostüümid; spordirõivad (ainult sportimiseks), imikurõivad, nimelt särgid, püksid, jakid, kleidid; aluspesu, nimelt, bokserid, rinnahoidjad, püksikud, püksid, sokid; jalatsid, nimelt kingad (välja arvatud ortopeedilised), sandaalid, veekindlad saapad, matkasaapad, papud, spordijalatsid, sussid; jalatsiosad, nimelt kontsad, sisetallad, jalatsipealsed; peakatted, nimelt mütsid, pigimütsid, sportmütsid, kübarad, baretid; kindad (rõivad), sukad, vööd (rõivad), naiste särgikud, sarongid, sallid, kaelasallid, kraed kaelasidemed, lipsud, sukahoidjad), lisa 3 ja 4 – siin ja edaspidi on viidatud vaidlustusavalduse lisadele.

The Wiggles Pty Limited (edaspidi vaidlustaja, keda esindab patendivolnik Ingrid Matsina) peab Patendiameti otsust kaubamärgile **wigglesteps + kuju** õiguskaitse andmise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks.

Vaidlustajale kuulub Ühenduse kaubamärk **THE WIGGLES** nr 000517193 (esitamise kuupäev 11.04.1997) klassis 25 järgnevate kaupade kohta: *clothing, headgear, T-shirts, baseball caps, pyjamas, sweatshirts, tracksuits, sleepwear, babywear, babies' pants, babies' caps, babies' hats, babies' suits, babies' T-shirts, mess shirts, babies' long sleeve T-shirts, babies' overalls, babies' pullovers, bonnets, bibs, socks, tights, booties, blankets, cloth bibs, underwear, briefs, singlets, crop top sets, boxer shorts, socks, ties, bow ties, scarves, shoes, swimsuits, beachwear, uniforms, sports apparel, wind-resistant jackets, jerseys, pants and*

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

leotards, aprons, bathing suits, shoes, footwear, headwear, slippers, waterproof clothing, coats, boots, jackets, ponchos and rain hats, beanies, hats, character costumes, shirts, trousers, shorts, dresses, skirts, sweaters, pullovers, cardigans, jackets, bath robes, gloves, headbands, belts, waistcoats, children's coordinates (tõlge: rõivad, peakatted, T-särgid, pesapallimütsid, pidžaamad, dressipluusid, dressipüksid, ööpesu, imikurõivad, imikute püksid, imikute mütsid, imikute kübarad, imikute kostüümid, imikute T-särgid, imikute särgid, imikute pikkade varrukatega T-särgid, imikute kombinesoonid, imikute pulloverid, imikute tanud, pudipõlled, sokid, sukkipüksid, papud, tekid, riidest pudipõlled, aluspesu, aluspüksid, särgikud, kaheosalised rõivakomplektid, bokserid, sokid, lipsud, kiki lipsud, sallid, kingad, ujumistrikood, rannariided, vormirõivad, spordirõivad, tuulekindlad joped, kampsunid, püksid ja trikood, põlled, ujumispüksid, kingad, jalatsid, peakatted, sussid, veekindlad rõivad, mantlid, saapad, jakid, pontšod ja vihmamütsid, nokamütsid, mütsid, maskeraadikostüümid, särgid, püksid, lühikesed püksid, kleidid, seelikud, kampsunid, pulloverid, kardiganid, jakid, vannimantlid, kindad, peapaelad, vööd, vestid, laste rõivakomplektid), lisa 2.


Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 6 alusel on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem. Kuivõrd vaidlustajale kuulub Ühenduse kaubamärk nr 000517193, mille taotluste esitamise kuupäev 11.04.1997 on varasem kui kaubamärgitaotluse nr R201401053 esitamise kuupäev 21.03.2014, siis on vaidlustaja kaubamärk KaMS tähenduses varasem kaubamärk.

Vaidlustusavalduse sisu

Vaidlustaja leiab komisjonile esitatud vaidlustusavalduses, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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.

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 seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
THE WIGGLES	wigglesteps 

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid 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.

Vaidlustaja kaubamärk **THE WIGGLES** koosneb sõnadest THE ja WIGGLES. THE on inglise keeles määrav artikkel, mis eesti keelde tõlkimisel jäetakse tõlkimata. Tegemist on inglise keele baassõnavarasse kuuluva sõnaga, mille kasutamine on igapäevases keeles vältimatu. Seetõttu võib eeldada, et keskmine, hea inglise keele oskusega Eesti tarbija teab sõna THE tähendust ja funktsiooni. Arvestades, et tegemist on elemendiga, mida ei tõlgita ja mis ei oma iseseisvalt tähendust, siis ei saa kaubamärgi algusosa pidada

elemendiks, mille järgi tarbijad kaubamärke eristaksid. Seega domineerivaks ja eristusvõimeliseks osaks tuleb pidada kaubamärgi osa **WIGGLES**.

Taotleja kaubamärk koosneb sõnalisest osast **wigglesteps** ning kujundusest, milleks on pingviini stiliseeritud kujutis. Komisjon on 12. jaanuari 2012 otsuses nr 1317-o märkinud: „Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa“.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgil on esmatähtsaks sõnaline osa **wigglesteps**, mille järgi tarbijad eelkõige kaubamärgi meelde jätavad ja mille järgi nad kaubamärki nimetavad.

Vaidlustaja kaubamärki **THE WIGGLES** võib olenevalt inglise keele oskuse tasemest tajuda tähenduses vingerdused, väänlemised, vinka-vonka liikumised, jõnksud (Inglise-eesti sõnaraamat, Tea 2002, lk 1354, lisa 5), vingerdused, jõnksud (Suur inglise-eesti seletav sõnaraamat II, TEA 2011, lk 1938, lisa 6).

Taotleja kaubamärgi **wigglesteps** sõnaline osa koosneb sõnade wiggle ja steps kombinatsioonist. Sõna wiggle tähendus on identne vaidlustaja kaubamärgi tähendusega. Sõna steps tähendus inglise keeles on sammud. Sõnale wiggle sõna steps lisamine ei muuda sisuliselt kaubamärgi tähendust, sest ka kombinatsioon **wigglesteps** tähendab samuti vinka-vonka liikumist, vingerdavaid samme.

Seega seondub nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamärgi tähendus ühtmoodi vinka-vonka, jõnksuva liikumisega. Taotleja kaubamärgile stiliseeritud pingviini kujutise lisamine ei muuda taotleja kaubamärgi semantilist kontseptsiooni, vaid pigem rõhutab seda. Teatavasti on pingviini näol tegemist lennuvõimetu linnuga, kellele on iseloomulik õõtsuv, vinka-vonka kulgev kõnnak. Seega vaidlustaja leiab, et semantilisel on kaubamärgid identsed.

Vaidlustaja kaubamärki hääldatakse inglise keeles kui [ði 'wig(ə)ls]. Taotleja kaubamärki hääldatakse inglise keeles kui ['wig(ə)lsteps]. Tarbija, kes inglise keele hääldust ei valda, hääldab kaubamärke eestipäraselt tõenäoliselt kui [viggles] ja [vigglesteps].

Seega vaidlustaja leiab, et ka foneetiliselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased.

Visuaalselt on vaidlustaja kaubamärk ja taotleja kaubamärk sarnased eelkõige sõnalistes elementides sisalduva visuaalselt identse sõnalise elemendi WIGGLES tõttu. Vaidlustaja kaubamärk koosneb ainult sõnalisest osast ja ei sisalda kujundelemente. Kuigi taotleja kaubamärk sisaldab kujunduslikku osa, jääb see võrreldes sõnalise osaga tagasihoidlikule positsioonile ja ei ole domineeriv. Seetõttu leiab vaidlustaja, et ka taotleja kaubamärki visuaalselt tajudes lähtub Eesti tarbija eelkõige selle sõnalisest osast.

Kaubamärkide kokkulangev element **wiggles** moodustab 100 % vaidlustaja kaubamärgi eristavast osast ja 7/11 taotleja kaubamärgi sõnalisest osast. Taotleja kaubamärgi puhul on tegemist sõnalise osa alguses paikneva elemendiga. Vaidlustaja kaubamärgis järgneb see määrvale artiklile THE, millele inglise keelt oskav tarbija üldjuhul erilist tähelepanu ei pööra. Sõnaline element WIGGLES on eesti tarbija jaoks visuaalselt ebatavaline, sest ta algab tähega, mis eestikeelsetes sõnades ei esine (võõrtäht w), ning sisaldab eesti keeles ebatavalist tähekombinatsiooni gg. Seetõttu on tõenäoline, et tarbija pöörab eelkõige tähelepanu kaubamärkide ühisele visuaalsele elemendile WIGGLES ning lähtub mõlema kaubamärgi visuaalsel eristamisel eelkõige sellest elemendist. Nimetatu alusel vaidlustaja leiab, et visuaalselt on kaubamärgid sarnased.

Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud klassis 25 kaupadele rõivad, peakatted, T-särgid, pesapallimütsid, pidžaamad, dressipluusid, dressipüksid, ööpesu, imikurõivad, imikute püksid, imikute mütsid, imikute kübarad, imikute kostüümid, imikute T-särgid, imikute särgid, imikute pikkade varrukatega T-särgid, imikute kombinesoonid, imikute pulloverid, imikute tanud, pudipõlled, sokid, sukkipüksid, papud, tekid, riidest pudipõlled, aluspesu, aluspüksid, särgikud, kaheosalised rõivakomplektid, bokserid, sokid, lipsud, kikiilipsud, sallid, kingad, ujumistrikood, rannariided, vormirõivad, spordirõivad, tuulekindlad joped, kampsunid, püksid ja trikood, põlled, ujumispüksid, kingad, jalatsid, peakatted, sussid, veekindlad rõivad, mantlid, saapad, jakid, pontšod ja vihmamütsid, nokamütsid, mütsid, maskeraadikostüümid, särgid,

püksid, lühikesed püksid, kleidid, seelikud, kampsunid, pulloverid, kardiganid, jakid, vannimantlid, kindad, peapaelad, vööd, vestid, laste rõivakomplektid.

Taotleja kaubamärgi registreerimist taotletakse samuti klassis 25 ja kaupade loetelus on järgmised kaubad: rõivad, nimelt püksid, jakid, mantlid, kuued, seelikud, kostüümid, kampsunid, vestid, särgid, nahast voodrid (rõiva osad valmisriidena), T-särgid, dressipluusid, kleidid, Bermuda püksid, lühikesed püksid, pidžaamad, pulloverid, teksad, dressid, vihmariided, rannariided, suplusrõivad, ujumiskostüümid; spordirõivad (ainult sportimiseks), imikurõivad, nimelt särgid, püksid, jakid, kleidid; aluspesu, nimelt, bokserid, rinnahoidjad, püksikud, püksid, sokid; jalatsid, nimelt kingad (välja arvatud ortopeedilised), sandaalid, veekindlad saapad, matkasaapad, papud, spordijalatsid, sussid; jalatsiosad, nimelt kotsad, sisetallad, jalatsipealsed; peakatted, nimelt mütsid, pigimütsid, sportmütsid, kübarad, baretid; kindad (rõivad), sukad, vööd (rõivad), naiste särgikud, sarongid, sallid, kaelasallid, kraed kaelasidemed, lipsud, sukahoidjad.

Mõlema kaubamärgi kaupade loetelus sisalduvad rõivad, jalatsid, peakatted. Järelikult hõlmab vaidlustaja kaubamärgi kaupade loetelu täielikult taotleja kaupade loetelu.

Arvestades kaubamärkide foneetilist, visuaalset ja eriti semantilist sarnasust, märkide identset elementi WIGGLES ning kaupade identsust leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Taotleja kaubamärgis sõnale WIGGLES tähtede TEPS ja kujundusliku elemendi lisamine ei ole piisav selleks, et kaubamärke tarbija jaoks piisavalt eristada ning hoida ära sarnasest üldmuljest tulenevat äravahetamise ohtu. Kujunduselemendiks olev stiliseeritud pingviini kujutis mõjub pigem sõnalise elemendi taustal oleva dekoratsioonina ja ei ole tõenäoline, et Eesti tarbija suudaks oma mälu sellist kujunduselementi olulisena talletada ning kaupa valides sellisest kujundelemendist lähtuda. Selline kujunduselement, mis tähenduslikult toetab kaubamärgi sõnalise osa tähendust (pingviin, kellele on iseloomulik õõtsuv, vinka-vonka kulgev kõnnak), pigem assotsieerub vaidlustaja samatähendusliku kaubamärgiga ja suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Samuti on tarbijad harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalises vormis kui ka erinevate kujundustega. Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk ja teine isik kasutab sarnast kaubamärki kujundatuna, siis seostavad tarbijad seda kujundatud kaubamärki väga suure tõenäosusega sõnalise kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid. Euroopa Kohus on 29. septembril 1997 otsuses kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punktis 17 leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa". Seega on ka antud juhul kaupade valdava identsuse tõttu tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Seega on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitses identsete kaupade tähistamiseks, ja tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi wiggles**steps** + kuju (taotluse nr R201401053, rahvusvahelise registreeringu nr 1219336) suhtes õiguskaitses välistavate asjaolude olemasolu ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta ATEL TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

LISAD:

1. Volikiri;
2. CTM 000517193 **THE WIGGLES**;
3. Kaubamärgileht_2015_06 lk 38 wiggles**steps**;

4. Väljavõtte Patendiameti andmebaasist IR 1219336 wiggles**steps**;
5. Väljavõtte Silveti sõnaraamatust wiggle;
6. Väljavõtte Suurest inglise-eesti seletav sõnaraamatust wiggle.

Taotleja tegevusetus

Komisjon võttis vaidlustusavalduse nr 1619 all menetlusse. Komisjon palus Patendiametil taotlejale vaidlustusavalduse esitamisest teada anda ja leida endale esindaja. Taotleja ei ole sellele vaatamata määranud endale Eestis esindajaks patendivolinikku. Vaatamata sellekohasele võimalusele ja õigusele ei ole taotleja vaidlustusavalduse osas oma seisukohti esitanud. Seega ei ole taotleja olnud huvitatud menetluses osalemisest, millest võib järeldada, et taotleja ei soovinud vaidlustusavaldusele vastu vaielda.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja viitab, et ta jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, esitatud tõendite ning nõude juurde.

Vaidlustaja leiab, et ta on varasemalt piisavalt põhjalikult selgitanud ning tõendanud vaidlustusavalduse aluseks olevaid asjaolusid. Sellest tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et tal puudub vajadus siinkohal korrata varasemalt esitatut ning uuesti välja tuua teatud asjaolusid, kuna kõik antud asjas tähtsust omavad asjaolud, seisukohad, tõendid ning nõue on juba varasemalt esitatud.

Komisjon alustas asjas nr 1619 lõppmenetlust 11.05.2017.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei takista käesolevas asjas otsuse tegemist asjaolu, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti.

Kuna taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamises osalenud, siis komisjonil puudub võimalus taotleja seisukohtadega otsuse tegemisel arvestada.

Vaidlustaja kaubamärgil **THE WIGGLES** (Ühenduse kaubamärgiregistreeing nr 000517193) on õiguskaitse alates 11.04.1997. Taotleja kaubamärgi wiggles**steps** + **kuju** (taotlus nr R201401053, rahvusvahelise registreeringu nr 1219336) hilisema märkimise kuupäev Eestis on 21.03.2014. Taotleja kaubamärk on seega vaidlustaja kaubamärgiga võrrelduna hilisem tähis.

Vaidlustusavaldusest järeldub, et puudub varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi wiggles**steps** + **kuju** registreerimine klassis 25 rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-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.

Kuna taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, ei ole teada, kas taotlejal on üldse vastuväiteid vaidlustusavaldusele. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses, kuid nii või teisiti ei ole taotleja esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid argumente või tõendeid.

Seega komisjon leiab kokkuvõttes, et on tõenäoline võrreldavate kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasema vaidlustaja kaubamärgiga. Taotleja

kaubamärgi registreerimine on seetõttu vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi wigglessteps + kuju (rahvusvaheline registreering nr 1219336) registreerimise kohta klassi 25 kaupade osas ATEL TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI nimele 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 kindlaks tegemiseks 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:

R. Laaneots

K. Ausmees

T. Kalmet

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1619-o

Tallinnas 22. mail 2017. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli Ausmees ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku The Wiggles Pty Limited (Unit 2, 18 Lexington Drive, Norwest Business Park Baulkham Hills New South Wales 2153, AU) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta, registreerida kaubamärk **wigglesteps + kuju** (taotlus nr R201401053, rahvusvahelise registreeringu nr 1219336, esitamise kuupäev 21.03.2014) taotleja ATEL TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI nimele klassis 25.

Asjaolud

Eesti Kaubamärgilehes nr 6/2015 avaldatu kohaselt on Patendiamet otsustanud registreerida ATEL TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (edaspidi taotleja) nimele kaubamärgi **wigglesteps + kuju** (taotlus nr R201401053, rahvusvahelise registreeringu nr 1219336, esitamise kuupäev 21.03.2014) klassis 25 kaupadele: *clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made leather linings (parts of clothing), T-shirts, sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing for sports (for exclusive use for sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants, socks; footwear, namely shoes excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking boots, booties, sporting shoes, slippers; shoe parts namely heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers; headgear, namely caps, skull caps, sports caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, collars, neckties, ties, suspender belts* (tõlge: rõivad, nimelt püksid, jakid, mantlid, kuued, seelikud, kostüümid, kampsunid, vestid, särgid, nahast voodrid (rõiva osad valmisriidena), T-särgid, dressipluusid, kleidid, Bermuda püksid, lühikesed püksid, pidžaamad, pulloverid, teksad, dressid, vihvariided, rannariided, suplusrõivad, ujumiskostüümid; spordirõivad (ainult sportimiseks), imikurõivad, nimelt särgid, püksid, jakid, kleidid; aluspesu, nimelt, bokserid, rinnahoidjad, püksikud, püksid, sokid; jalatsid, nimelt kingad (välja arvatud ortopeedilised), sandaalid, veekindlad saapad, matkasaapad, papud, spordijalatsid, sussid; jalatsiosad, nimelt kontsad, sisetallad, jalatsipealsed; peakatted, nimelt mütsid, pigimütsid, sportmütsid, kübarad, baretid; kindad (rõivad), sukad, vööd (rõivad), naiste särgikud, sarongid, sallid, kaelasallid, kraed kaelasidemed, lipsud, sukahoidjad), lisa 3 ja 4 – siin ja edaspidi on viidatud vaidlustusavalduse lisadele.

The Wiggles Pty Limited (edaspidi vaidlustaja, keda esindab patendivolnik Ingrid Matsina) peab Patendiameti otsust kaubamärgile **wigglesteps + kuju** õiguskaitse andmise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks.

Vaidlustajale kuulub Ühenduse kaubamärk **THE WIGGLES** nr 000517193 (esitamise kuupäev 11.04.1997) klassis 25 järgnevate kaupade kohta: *clothing, headgear, T-shirts, baseball caps, pyjamas, sweatshirts, tracksuits, sleepwear, babywear, babies' pants, babies' caps, babies' hats, babies' suits, babies' T-shirts, mess shirts, babies' long sleeve T-shirts, babies' overalls, babies' pullovers, bonnets, bibs, socks, tights, booties, blankets, cloth bibs, underwear, briefs, singlets, crop top sets, boxer shorts, socks, ties, bow ties, scarves, shoes, swimsuits, beachwear, uniforms, sports apparel, wind-resistant jackets, jerseys, pants and*

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

leotards, aprons, bathing suits, shoes, footwear, headwear, slippers, waterproof clothing, coats, boots, jackets, ponchos and rain hats, beanies, hats, character costumes, shirts, trousers, shorts, dresses, skirts, sweaters, pullovers, cardigans, jackets, bath robes, gloves, headbands, belts, waistcoats, children's coordinates (tõlge: rõivad, peakatted, T-särgid, pesapallimütsid, pidžaamad, dressipluusid, dressipüksid, ööpesu, imikurõivad, imikute püksid, imikute mütsid, imikute kübarad, imikute kostüümid, imikute T-särgid, imikute särgid, imikute pikkade varrukatega T-särgid, imikute kombinesoonid, imikute pulloverid, imikute tanud, pudipõlled, sokid, sukkipüksid, papud, tekid, riidest pudipõlled, aluspesu, aluspüksid, särgikud, kaheosalised rõivakomplektid, bokserid, sokid, lipsud, kiki lipsud, sallid, kingad, ujumistrikood, rannariided, vormirõivad, spordirõivad, tuulekindlad joped, kampsunid, püksid ja trikood, põlled, ujumispüksid, kingad, jalatsid, peakatted, sussid, veekindlad rõivad, mantlid, saapad, jakid, pontšod ja vihmamütsid, nokamütsid, mütsid, maskeraadikostüümid, särgid, püksid, lühikesed püksid, kleidid, seelikud, kampsunid, pulloverid, kardiganid, jakid, vannimantlid, kindad, peapaelad, vööd, vestid, laste rõivakomplektid), lisa 2.


Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 6 alusel on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem. Kuivõrd vaidlustajale kuulub Ühenduse kaubamärk nr 000517193, mille taotluste esitamise kuupäev 11.04.1997 on varasem kui kaubamärgitaotluse nr R201401053 esitamise kuupäev 21.03.2014, siis on vaidlustaja kaubamärk KaMS tähenduses varasem kaubamärk.

Vaidlustusavalduse sisu

Vaidlustaja leiab komisjonile esitatud vaidlustusavalduses, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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.

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 seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
THE WIGGLES	wigglesteps 

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid 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.

Vaidlustaja kaubamärk **THE WIGGLES** koosneb sõnadest THE ja WIGGLES. THE on inglise keeles määrav artikkel, mis eesti keelde tõlkimisel jäetakse tõlkimata. Tegemist on inglise keele baassõnavarasse kuuluva sõnaga, mille kasutamine on igapäevases keeles vältimatu. Seetõttu võib eeldada, et keskmine, hea inglise keele oskusega Eesti tarbija teab sõna THE tähendust ja funktsiooni. Arvestades, et tegemist on elemendiga, mida ei tõlgita ja mis ei oma iseseisvalt tähendust, siis ei saa kaubamärgi algusosa pidada

elemendiks, mille järgi tarbijad kaubamärke eristaksid. Seega domineerivaks ja eristusvõimeliseks osaks tuleb pidada kaubamärgi osa **WIGGLES**.

Taotleja kaubamärk koosneb sõnalisest osast **wigglesteps** ning kujundusest, milleks on pingviini stiliseeritud kujutis. Komisjon on 12. jaanuari 2012 otsuses nr 1317-o märkinud: „Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa“.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgil on esmatähtsaks sõnaline osa **wigglesteps**, mille järgi tarbijad eelkõige kaubamärgi meelde jätavad ja mille järgi nad kaubamärki nimetavad.

Vaidlustaja kaubamärki **THE WIGGLES** võib olenevalt inglise keele oskuse tasemest tajuda tähenduses vingerdused, väänlemised, vinka-vonka liikumised, jõnksud (Inglise-eesti sõnaraamat, Tea 2002, lk 1354, lisa 5), vingerdused, jõnksud (Suur inglise-eesti seletav sõnaraamat II, TEA 2011, lk 1938, lisa 6).

Taotleja kaubamärgi **wigglesteps** sõnaline osa koosneb sõnade wiggle ja steps kombinatsioonist. Sõna wiggle tähendus on identne vaidlustaja kaubamärgi tähendusega. Sõna steps tähendus inglise keeles on sammud. Sõnale wiggle sõna steps lisamine ei muuda sisuliselt kaubamärgi tähendust, sest ka kombinatsioon **wigglesteps** tähendab samuti vinka-vonka liikumist, vingerdavaid samme.

Seega seondub nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamärgi tähendus ühtmoodi vinka-vonka, jõnksuva liikumisega. Taotleja kaubamärgile stiliseeritud pingviini kujutise lisamine ei muuda taotleja kaubamärgi semantilist kontseptsiooni, vaid pigem rõhutab seda. Teatavasti on pingviini näol tegemist lennuvõimetu linnuga, kellele on iseloomulik õõtsuv, vinka-vonka kulgev kõnnak. Seega vaidlustaja leiab, et semantilisel on kaubamärgid identsed.

Vaidlustaja kaubamärki hääldatakse inglise keeles kui [ði 'wig(ə)ls]. Taotleja kaubamärki hääldatakse inglise keeles kui ['wig(ə)lsteps]. Tarbija, kes inglise keele hääldust ei valda, hääldab kaubamärke eestipäraselt tõenäoliselt kui [viggles] ja [vigglesteps].

Seega vaidlustaja leiab, et ka foneetiliselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased.

Visuaalselt on vaidlustaja kaubamärk ja taotleja kaubamärk sarnased eelkõige sõnalistes elementides sisalduva visuaalselt identse sõnalise elemendi WIGGLES tõttu. Vaidlustaja kaubamärk koosneb ainult sõnalisest osast ja ei sisalda kujundelemente. Kuigi taotleja kaubamärk sisaldab kujunduslikku osa, jääb see võrreldes sõnalise osaga tagasihoidlikule positsioonile ja ei ole domineeriv. Seetõttu leiab vaidlustaja, et ka taotleja kaubamärki visuaalselt tajudes lähtub Eesti tarbija eelkõige selle sõnalisest osast.

Kaubamärkide kokkulangev element **wiggles** moodustab 100 % vaidlustaja kaubamärgi eristavast osast ja 7/11 taotleja kaubamärgi sõnalisest osast. Taotleja kaubamärgi puhul on tegemist sõnalise osa alguses paikneva elemendiga. Vaidlustaja kaubamärgis järgneb see määrvale artiklile THE, millele inglise keelt oskav tarbija üldjuhul erilist tähelepanu ei pööra. Sõnaline element WIGGLES on eesti tarbija jaoks visuaalselt ebatavaline, sest ta algab tähega, mis eestikeelsetes sõnades ei esine (võõrtäht w), ning sisaldab eesti keeles ebatavalist tähekombinatsiooni gg. Seetõttu on tõenäoline, et tarbija pöörab eelkõige tähelepanu kaubamärkide ühisele visuaalsele elemendile WIGGLES ning lähtub mõlema kaubamärgi visuaalsel eristamisel eelkõige sellest elemendist. Nimetatu alusel vaidlustaja leiab, et visuaalselt on kaubamärgid sarnased.

Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud klassis 25 kaupadele rõivad, peakatted, T-särgid, pesapallimütsid, pidžaamad, dressipluusid, dressipüksid, ööpesu, imikurõivad, imikute püksid, imikute mütsid, imikute kübarad, imikute kostüümid, imikute T-särgid, imikute särgid, imikute pikkade varrukatega T-särgid, imikute kombinesoonid, imikute pulloverid, imikute tanud, pudipõlled, sokid, sukkipüksid, papud, tekid, riidest pudipõlled, aluspesu, aluspüksid, särgikud, kaheosalised rõivakomplektid, bokserid, sokid, lipsud, kikiilipsud, sallid, kingad, ujumistrikood, rannariided, vormirõivad, spordirõivad, tuulekindlad joped, kampsunid, püksid ja trikood, põlled, ujumispüksid, kingad, jalatsid, peakatted, sussid, veekindlad rõivad, mantlid, saapad, jakid, pontšod ja vihmamütsid, nokamütsid, mütsid, maskeraadikostüümid, särgid,

püksid, lühikesed püksid, kleidid, seelikud, kampsunid, pulloverid, kardiganid, jakid, vannimantlid, kindad, peapaelad, vööd, vestid, laste rõivakomplektid.

Taotleja kaubamärgi registreerimist taotletakse samuti klassis 25 ja kaupade loetelus on järgmised kaubad: rõivad, nimelt püksid, jakid, mantlid, kuued, seelikud, kostüümid, kampsunid, vestid, särgid, nahast voodrid (rõiva osad valmisriidena), T-särgid, dressipluusid, kleidid, Bermuda püksid, lühikesed püksid, pidžaamad, pulloverid, teksad, dressid, vihmariided, rannariided, suplusrõivad, ujumiskostüümid; spordirõivad (ainult sportimiseks), imikurõivad, nimelt särgid, püksid, jakid, kleidid; aluspesu, nimelt, bokserid, rinnahoidjad, püksikud, püksid, sokid; jalatsid, nimelt kingad (välja arvatud ortopeedilised), sandaalid, veekindlad saapad, matkasaapad, papud, spordijalatsid, sussid; jalatsiosad, nimelt kotsad, sisetallad, jalatsipealsed; peakatted, nimelt mütsid, pigimütsid, sportmütsid, kübarad, baretid; kindad (rõivad), sukad, vööd (rõivad), naiste särgikud, sarongid, sallid, kaelasallid, kraed kaelasidemed, lipsud, sukahoidjad.

Mõlema kaubamärgi kaupade loetelus sisalduvad rõivad, jalatsid, peakatted. Järelikult hõlmab vaidlustaja kaubamärgi kaupade loetelu täielikult taotleja kaupade loetelu.

Arvestades kaubamärkide foneetilist, visuaalset ja eriti semantilist sarnasust, märkide identset elementi WIGGLES ning kaupade identsust leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Taotleja kaubamärgis sõnale WIGGLES tähtede TEPS ja kujundusliku elemendi lisamine ei ole piisav selleks, et kaubamärke tarbija jaoks piisavalt eristada ning hoida ära sarnasest üldmuljest tulenevat äravahetamise ohtu. Kujunduselemendiks olev stiliseeritud pingviini kujutis mõjub pigem sõnalise elemendi taustal oleva dekoratsioonina ja ei ole tõenäoline, et Eesti tarbija suudaks oma mälu sellist kujunduselementi olulisena talletada ning kaupa valides sellisest kujundelemendist lähtuda. Selline kujunduselement, mis tähenduslikult toetab kaubamärgi sõnalise osa tähendust (pingviin, kellele on iseloomulik õõtsuv, vinka-vonka kulgev kõnnak), pigem assotsieerub vaidlustaja samatähendusliku kaubamärgiga ja suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Samuti on tarbijad harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalises vormis kui ka erinevate kujundustega. Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk ja teine isik kasutab sarnast kaubamärki kujundatuna, siis seostavad tarbijad seda kujundatud kaubamärki väga suure tõenäosusega sõnalise kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid. Euroopa Kohus on 29. septembril 1997 otsuses kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punktis 17 leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa". Seega on ka antud juhul kaupade valdava identsuse tõttu tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Seega on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitses identsete kaupade tähistamiseks, ja tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi **wigglesteps** + kuju (taotluse nr R201401053, rahvusvahelise registreeringu nr 1219336) suhtes õiguskaitses välistavate asjaolude olemasolu ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta ATEL TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

LISAD:

1. Volikiri;
2. CTM 000517193 **THE WIGGLES**;
3. Kaubamärgileht_2015_06 lk 38 **wigglesteps**;

4. Väljavõtte Patendiameti andmebaasist IR 1219336 wiggles**steps**;
5. Väljavõtte Silveti sõnaraamatust wiggle;
6. Väljavõtte Suurest inglise-eesti seletav sõnaraamatust wiggle.

Taotleja tegevusetus

Komisjon võttis vaidlustusavalduse nr 1619 all menetlusse. Komisjon palus Patendiametil taotlejale vaidlustusavalduse esitamisest teada anda ja leida endale esindaja. Taotleja ei ole sellele vaatamata määranud endale Eestis esindajaks patendivolinikku. Vaatamata sellekohasele võimalusele ja õigusele ei ole taotleja vaidlustusavalduse osas oma seisukohti esitanud. Seega ei ole taotleja olnud huvitatud menetluses osalemisest, millest võib järeldada, et taotleja ei soovinud vaidlustusavaldusele vastu vaielda.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja viitab, et ta jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, esitatud tõendite ning nõude juurde.

Vaidlustaja leiab, et ta on varasemalt piisavalt põhjalikult selgitanud ning tõendanud vaidlustusavalduse aluseks olevaid asjaolusid. Sellest tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et tal puudub vajadus siinkohal korrata varasemalt esitatut ning uuesti välja tuua teatud asjaolusid, kuna kõik antud asjas tähtsust omavad asjaolud, seisukohad, tõendid ning nõue on juba varasemalt esitatud.

Komisjon alustas asjas nr 1619 lõppmenetlust 11.05.2017.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei takista käesolevas asjas otsuse tegemist asjaolu, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti.

Kuna taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamises osalenud, siis komisjonil puudub võimalus taotleja seisukohtadega otsuse tegemisel arvestada.

Vaidlustaja kaubamärgil **THE WIGGLES** (Ühenduse kaubamärgiregistreeing nr 000517193) on õiguskaitse alates 11.04.1997. Taotleja kaubamärgi wiggles**steps** + **kuju** (taotlus nr R201401053, rahvusvahelise registreeringu nr 1219336) hilisema märkimise kuupäev Eestis on 21.03.2014. Taotleja kaubamärk on seega vaidlustaja kaubamärgiga võrrelduna hilisem tähis.

Vaidlustusavaldusest järeldub, et puudub varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi wiggles**steps** + **kuju** registreerimine klassis 25 rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-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.

Kuna taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, ei ole teada, kas taotlejal on üldse vastuväiteid vaidlustusavaldusele. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses, kuid nii või teisiti ei ole taotleja esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid argumente või tõendeid.

Seega komisjon leiab kokkuvõttes, et on tõenäoline võrreldavate kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasema vaidlustaja kaubamärgiga. Taotleja

kaubamärgi registreerimine on seetõttu vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi wigglessteps + kuju (rahvusvaheline registreering nr 1219336) registreerimise kohta klassi 25 kaupade osas ATEL TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI nimele 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 kindlaks tegemiseks 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:

R. Laaneots

K. Ausmees

T. Kalmet

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1619-o

Tallinnas 22. mail 2017. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli Ausmees ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku The Wiggles Pty Limited (Unit 2, 18 Lexington Drive, Norwest Business Park Baulkham Hills New South Wales 2153, AU) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta, registreerida kaubamärk **wigglesteps + kuju** (taotlus nr R201401053, rahvusvahelise registreeringu nr 1219336, esitamise kuupäev 21.03.2014) taotleja ATEL TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI nimele klassis 25.

Asjaolud

Eesti Kaubamärgilehes nr 6/2015 avaldatu kohaselt on Patendiamet otsustanud registreerida ATEL TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (edaspidi taotleja) nimele kaubamärgi **wigglesteps + kuju** (taotlus nr R201401053, rahvusvahelise registreeringu nr 1219336, esitamise kuupäev 21.03.2014) klassis 25 kaupadele: *clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made leather linings (parts of clothing), T-shirts, sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing for sports (for exclusive use for sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants, socks; footwear, namely shoes excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking boots, booties, sporting shoes, slippers; shoe parts namely heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers; headgear, namely caps, skull caps, sports caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, collars, neckties, ties, suspender belts* (tõlge: rõivad, nimelt püksid, jakid, mantlid, kuued, seelikud, kostüümid, kampsunid, vestid, särgid, nahast voodrid (rõiva osad valmisriidena), T-särgid, dressipluusid, kleidid, Bermuda püksid, lühikesed püksid, pidžaamad, pulloverid, teksad, dressid, vihvariided, rannariided, suplusrõivad, ujumiskostüümid; spordirõivad (ainult sportimiseks), imikurõivad, nimelt särgid, püksid, jakid, kleidid; aluspesu, nimelt, bokserid, rinnahoidjad, püksikud, püksid, sokid; jalatsid, nimelt kingad (välja arvatud ortopeedilised), sandaalid, veekindlad saapad, matkasaapad, papud, spordijalatsid, sussid; jalatsiosad, nimelt kontsad, sisetallad, jalatsipealsed; peakatted, nimelt mütsid, pigimütsid, sportmütsid, kübarad, baretid; kindad (rõivad), sukad, vööd (rõivad), naiste särgikud, sarongid, sallid, kaelasallid, kraed kaelasidemed, lipsud, sukahoidjad), lisa 3 ja 4 – siin ja edaspidi on viidatud vaidlustusavalduse lisadele.

The Wiggles Pty Limited (edaspidi vaidlustaja, keda esindab patendivolnik Ingrid Matsina) peab Patendiameti otsust kaubamärgile **wigglesteps + kuju** õiguskaitse andmise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks.

Vaidlustajale kuulub Ühenduse kaubamärk **THE WIGGLES** nr 000517193 (esitamise kuupäev 11.04.1997) klassis 25 järgnevate kaupade kohta: *clothing, headgear, T-shirts, baseball caps, pyjamas, sweatshirts, tracksuits, sleepwear, babywear, babies' pants, babies' caps, babies' hats, babies' suits, babies' T-shirts, mess shirts, babies' long sleeve T-shirts, babies' overalls, babies' pullovers, bonnets, bibs, socks, tights, booties, blankets, cloth bibs, underwear, briefs, singlets, crop top sets, boxer shorts, socks, ties, bow ties, scarves, shoes, swimsuits, beachwear, uniforms, sports apparel, wind-resistant jackets, jerseys, pants and*

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

leotards, aprons, bathing suits, shoes, footwear, headwear, slippers, waterproof clothing, coats, boots, jackets, ponchos and rain hats, beanies, hats, character costumes, shirts, trousers, shorts, dresses, skirts, sweaters, pullovers, cardigans, jackets, bath robes, gloves, headbands, belts, waistcoats, children's coordinates (tõlge: rõivad, peakatted, T-särgid, pesapallimütsid, pidžaamad, dressipluusid, dressipüksid, ööpesu, imikurõivad, imikute püksid, imikute mütsid, imikute kübarad, imikute kostüümid, imikute T-särgid, imikute särgid, imikute pikkade varrukatega T-särgid, imikute kombinesoonid, imikute pulloverid, imikute tanud, pudipõlled, sokid, sukkipüksid, papud, tekid, riidest pudipõlled, aluspesu, aluspüksid, särgikud, kaheosalised rõivakomplektid, bokserid, sokid, lipsud, kiki lipsud, sallid, kingad, ujumistrikood, rannariided, vormirõivad, spordirõivad, tuulekindlad joped, kampsunid, püksid ja trikood, põlled, ujumispüksid, kingad, jalatsid, peakatted, sussid, veekindlad rõivad, mantlid, saapad, jakid, pontšod ja vihmamütsid, nokamütsid, mütsid, maskeraadikostüümid, särgid, püksid, lühikesed püksid, kleidid, seelikud, kampsunid, pulloverid, kardiganid, jakid, vannimantlid, kindad, peapaelad, vööd, vestid, laste rõivakomplektid), lisa 2.


Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 6 alusel on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem. Kuivõrd vaidlustajale kuulub Ühenduse kaubamärk nr 000517193, mille taotluste esitamise kuupäev 11.04.1997 on varasem kui kaubamärgitaotluse nr R201401053 esitamise kuupäev 21.03.2014, siis on vaidlustaja kaubamärk KaMS tähenduses varasem kaubamärk.

Vaidlustusavalduse sisu

Vaidlustaja leiab komisjonile esitatud vaidlustusavalduses, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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.

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 seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
THE WIGGLES	wigglesteps 

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid 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.

Vaidlustaja kaubamärk **THE WIGGLES** koosneb sõnadest THE ja WIGGLES. THE on inglise keeles määrav artikkel, mis eesti keelde tõlkimisel jäetakse tõlkimata. Tegemist on inglise keele baassõnavarasse kuuluva sõnaga, mille kasutamine on igapäevases keeles vältimatu. Seetõttu võib eeldada, et keskmine, hea inglise keele oskusega Eesti tarbija teab sõna THE tähendust ja funktsiooni. Arvestades, et tegemist on elemendiga, mida ei tõlgita ja mis ei oma iseseisvalt tähendust, siis ei saa kaubamärgi algusosa pidada

elemendiks, mille järgi tarbijad kaubamärke eristaksid. Seega domineerivaks ja eristusvõimeliseks osaks tuleb pidada kaubamärgi osa **WIGGLES**.

Taotleja kaubamärk koosneb sõnalisest osast **wigglesteps** ning kujundusest, milleks on pingviini stiliseeritud kujutis. Komisjon on 12. jaanuari 2012 otsuses nr 1317-o märkinud: „Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa“.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgil on esmatähtsaks sõnaline osa **wigglesteps**, mille järgi tarbijad eelkõige kaubamärgi meelde jätavad ja mille järgi nad kaubamärki nimetavad.

Vaidlustaja kaubamärki **THE WIGGLES** võib olenevalt inglise keele oskuse tasemest tajuda tähenduses vingerdused, väänlemised, vinka-vonka liikumised, jõnksud (Inglise-eesti sõnaraamat, Tea 2002, lk 1354, lisa 5), vingerdused, jõnksud (Suur inglise-eesti seletav sõnaraamat II, TEA 2011, lk 1938, lisa 6).

Taotleja kaubamärgi **wigglesteps** sõnaline osa koosneb sõnade wiggle ja steps kombinatsioonist. Sõna wiggle tähendus on identne vaidlustaja kaubamärgi tähendusega. Sõna steps tähendus inglise keeles on sammud. Sõnale wiggle sõna steps lisamine ei muuda sisuliselt kaubamärgi tähendust, sest ka kombinatsioon **wigglesteps** tähendab samuti vinka-vonka liikumist, vingerdavaid samme.

Seega seondub nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamärgi tähendus ühtmoodi vinka-vonka, jõnksuva liikumisega. Taotleja kaubamärgile stiliseeritud pingviini kujutise lisamine ei muuda taotleja kaubamärgi semantilist kontseptsiooni, vaid pigem rõhutab seda. Teatavasti on pingviini näol tegemist lennuvõimetu linnuga, kellele on iseloomulik õõtsuv, vinka-vonka kulgev kõnnak. Seega vaidlustaja leiab, et semantilisel on kaubamärgid identsed.

Vaidlustaja kaubamärki hääldatakse inglise keeles kui [ði 'wig(ə)ls]. Taotleja kaubamärki hääldatakse inglise keeles kui ['wig(ə)lsteps]. Tarbija, kes inglise keele hääldust ei valda, hääldab kaubamärke eestipäraselt tõenäoliselt kui [viggles] ja [vigglesteps].

Seega vaidlustaja leiab, et ka foneetiliselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased.

Visuaalselt on vaidlustaja kaubamärk ja taotleja kaubamärk sarnased eelkõige sõnalistes elementides sisalduva visuaalselt identse sõnalise elemendi WIGGLES tõttu. Vaidlustaja kaubamärk koosneb ainult sõnalisest osast ja ei sisalda kujundelemente. Kuigi taotleja kaubamärk sisaldab kujunduslikku osa, jääb see võrreldes sõnalise osaga tagasihoidlikule positsioonile ja ei ole domineeriv. Seetõttu leiab vaidlustaja, et ka taotleja kaubamärki visuaalselt tajudes lähtub Eesti tarbija eelkõige selle sõnalisest osast.

Kaubamärkide kokkulangev element **wiggles** moodustab 100 % vaidlustaja kaubamärgi eristavast osast ja 7/11 taotleja kaubamärgi sõnalisest osast. Taotleja kaubamärgi puhul on tegemist sõnalise osa alguses paikneva elemendiga. Vaidlustaja kaubamärgis järgneb see määrvale artiklile THE, millele inglise keelt oskav tarbija üldjuhul erilist tähelepanu ei pööra. Sõnaline element WIGGLES on eesti tarbija jaoks visuaalselt ebatavaline, sest ta algab tähega, mis eestikeelsetes sõnades ei esine (võõrtäht w), ning sisaldab eesti keeles ebatavalist tähekombinatsiooni gg. Seetõttu on tõenäoline, et tarbija pöörab eelkõige tähelepanu kaubamärkide ühisele visuaalsele elemendile WIGGLES ning lähtub mõlema kaubamärgi visuaalsel eristamisel eelkõige sellest elemendist. Nimetatu alusel vaidlustaja leiab, et visuaalselt on kaubamärgid sarnased.

Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud klassis 25 kaupadele rõivad, peakatted, T-särgid, pesapallimütsid, pidžaamad, dressipluusid, dressipüksid, ööpesu, imikurõivad, imikute püksid, imikute mütsid, imikute kübarad, imikute kostüümid, imikute T-särgid, imikute särgid, imikute pikkade varrukatega T-särgid, imikute kombinesoonid, imikute pulloverid, imikute tanud, pudipõlled, sokid, sukkipüksid, papud, tekid, riidest pudipõlled, aluspesu, aluspüksid, särgikud, kaheosalised rõivakomplektid, bokserid, sokid, lipsud, kikiilipsud, sallid, kingad, ujumistrikood, rannariided, vormirõivad, spordirõivad, tuulekindlad joped, kampsunid, püksid ja trikood, põlled, ujumispüksid, kingad, jalatsid, peakatted, sussid, veekindlad rõivad, mantlid, saapad, jakid, pontšod ja vihmamütsid, nokamütsid, mütsid, maskeraadikostüümid, särgid,

püksid, lühikesed püksid, kleidid, seelikud, kampsunid, pulloverid, kardiganid, jakid, vannimantlid, kindad, peapaelad, vööd, vestid, laste rõivakomplektid.

Taotleja kaubamärgi registreerimist taotletakse samuti klassis 25 ja kaupade loetelus on järgmised kaubad: rõivad, nimelt püksid, jakid, mantlid, kuued, seelikud, kostüümid, kampsunid, vestid, särgid, nahast voodrid (rõiva osad valmisriidena), T-särgid, dressipluusid, kleidid, Bermuda püksid, lühikesed püksid, pidžaamad, pulloverid, teksad, dressid, vihmariided, rannariided, suplusrõivad, ujumiskostüümid; spordirõivad (ainult sportimiseks), imikurõivad, nimelt särgid, püksid, jakid, kleidid; aluspesu, nimelt, bokserid, rinnahoidjad, püksikud, püksid, sokid; jalatsid, nimelt kingad (välja arvatud ortopeedilised), sandaalid, veekindlad saapad, matkasaapad, papud, spordijalatsid, sussid; jalatsiosad, nimelt kotsad, sisetallad, jalatsipealsed; peakatted, nimelt mütsid, pigimütsid, sportmütsid, kübarad, baretid; kindad (rõivad), sukad, vööd (rõivad), naiste särgikud, sarongid, sallid, kaelasallid, kraed kaelasidemed, lipsud, sukahoidjad.

Mõlema kaubamärgi kaupade loetelus sisalduvad rõivad, jalatsid, peakatted. Järelikult hõlmab vaidlustaja kaubamärgi kaupade loetelu täielikult taotleja kaupade loetelu.

Arvestades kaubamärkide foneetilist, visuaalset ja eriti semantilist sarnasust, märkide identset elementi WIGGLES ning kaupade identsust leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Taotleja kaubamärgis sõnale WIGGLES tähtede TEPS ja kujundusliku elemendi lisamine ei ole piisav selleks, et kaubamärke tarbija jaoks piisavalt eristada ning hoida ära sarnasest üldmuljest tulenevat äravahetamise ohtu. Kujunduselemendiks olev stiliseeritud pingviini kujutis mõjub pigem sõnalise elemendi taustal oleva dekoratsioonina ja ei ole tõenäoline, et Eesti tarbija suudaks oma mälu sellist kujunduselementi olulisena talletada ning kaupa valides sellisest kujundelemendist lähtuda. Selline kujunduselement, mis tähenduslikult toetab kaubamärgi sõnalise osa tähendust (pingviin, kellele on iseloomulik õõtsuv, vinka-vonka kulgev kõnnak), pigem assotsieerub vaidlustaja samatähendusliku kaubamärgiga ja suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Samuti on tarbijad harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalises vormis kui ka erinevate kujundustega. Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk ja teine isik kasutab sarnast kaubamärki kujundatuna, siis seostavad tarbijad seda kujundatud kaubamärki väga suure tõenäosusega sõnalise kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid. Euroopa Kohus on 29. septembril 1997 otsuses kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punktis 17 leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa". Seega on ka antud juhul kaupade valdava identsuse tõttu tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Seega on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitses identsete kaupade tähistamiseks, ja tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi wiggles^{steps} + kuju (taotluse nr R201401053, rahvusvahelise registreeringu nr 1219336) suhtes õiguskaitses välistavate asjaolude olemasolu ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta ATEL TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

LISAD:

1. Volikiri;
2. CTM 000517193 **THE WIGGLES**;
3. Kaubamärgileht_2015_06 lk 38 wiggles^{steps};

4. Väljavõtte Patendiameti andmebaasist IR 1219336 wiggles**steps**;
5. Väljavõtte Silveti sõnaraamatust wiggle;
6. Väljavõtte Suurest inglise-eesti seletav sõnaraamatust wiggle.

Taotleja tegevusetus

Komisjon võttis vaidlustusavalduse nr 1619 all menetlusse. Komisjon palus Patendiametil taotlejale vaidlustusavalduse esitamisest teada anda ja leida endale esindaja. Taotleja ei ole sellele vaatamata määranud endale Eestis esindajaks patendivolinikku. Vaatamata sellekohasele võimalusele ja õigusele ei ole taotleja vaidlustusavalduse osas oma seisukohti esitanud. Seega ei ole taotleja olnud huvitatud menetluses osalemisest, millest võib järeldada, et taotleja ei soovinud vaidlustusavaldusele vastu vaielda.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja viitab, et ta jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, esitatud tõendite ning nõude juurde.

Vaidlustaja leiab, et ta on varasemalt piisavalt põhjalikult selgitanud ning tõendanud vaidlustusavalduse aluseks olevaid asjaolusid. Sellest tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et tal puudub vajadus siinkohal korrata varasemalt esitatut ning uuesti välja tuua teatud asjaolusid, kuna kõik antud asjas tähtsust omavad asjaolud, seisukohad, tõendid ning nõue on juba varasemalt esitatud.

Komisjon alustas asjas nr 1619 lõppmenetlust 11.05.2017.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei takista käesolevas asjas otsuse tegemist asjaolu, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti.

Kuna taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamises osalenud, siis komisjonil puudub võimalus taotleja seisukohtadega otsuse tegemisel arvestada.

Vaidlustaja kaubamärgil **THE WIGGLES** (Ühenduse kaubamärgiregistreeing nr 000517193) on õiguskaitse alates 11.04.1997. Taotleja kaubamärgi wiggles**steps** + **kuju** (taotlus nr R201401053, rahvusvahelise registreeringu nr 1219336) hilisema märkimise kuupäev Eestis on 21.03.2014. Taotleja kaubamärk on seega vaidlustaja kaubamärgiga võrrelduna hilisem tähis.

Vaidlustusavaldusest järeldub, et puudub varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi wiggles**steps** + **kuju** registreerimine klassis 25 rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-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.

Kuna taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, ei ole teada, kas taotlejal on üldse vastuväiteid vaidlustusavaldusele. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses, kuid nii või teisiti ei ole taotleja esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid argumente või tõendeid.

Seega komisjon leiab kokkuvõttes, et on tõenäoline võrreldavate kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasema vaidlustaja kaubamärgiga. Taotleja

kaubamärgi registreerimine on seetõttu vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi wigglessteps + kuju (rahvusvaheline registreering nr 1219336) registreerimise kohta klassi 25 kaupade osas ATEL TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI nimele 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 kindlaks tegemiseks 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:

R. Laaneots

K. Ausmees

T. Kalmet