

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1262-o

Tallinnas 30. novembril 2011.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Rein Laaneots ja Tanel Kalmet vaatas kirjalikus menetluses läbi Saksamaa juriidilise isiku Verband der Sparda-Banken vaidlustusavalduse kaubamärgi **Spada Capital** (taotlus nr M200800956) registreerimisele Spada Capital Holdings OÜ nimele klassides 35 ja 36.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) esitas vaidlustusavalduse Verband der Sparda-Banken (edaspidi vaidlustaja) esindaja patendivolinik Kristjan Leppik Patendibüroost TURVAJA 01.06.2010 ja registreeriti nr-ga 1262 ning määrati eelmenetlemiseks komisjoni liikmele H.-K. Lahek'ule.

Asjaolud ja menetluse käik

Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2010 ning kaubamärkide elektroonilises andmebaasis 01.04.2010. a avaldatu kohaselt on Patendiamet otsustanud registreerida kaubamärgi **Spada Capital** Eesti taotleja Spada Capital Holdings OÜ nimele (edaspidi taotleja) järgmiste teenuste tähistamiseks klassis 35 - reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused ja klassis 36 - kindlustus; rahalised tehingud, finantstehingud.

Vaidlustaja peab nimetatud otsust oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaiks ning nõuab Patendiameti otsuse, registreerida kaubamärk **Spada Capital** taotleja nimele teenuste tähistamiseks klassides 35 ja 36 tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga. Selle 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.*

Vaidlustaja vastandab KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatu kohaldamiseks järgmised Eestis oma varasemat õiguskaitset omavad sõna „**sparda**“ sisaldavad kaubamärgid (edaspidi **Sparda** või vaidlustaja kaubamärgid). Need on Eesti Vabariigi territooriumil alates 01.05.2004 a:

- klassis 36 õiguskaitset omav 26.07.2001. a registreerimiseks esitatud Euroopa Ühenduse kaubamärk **Sparda** nr 002318624 (lisa 3);
- klassides 35 ja 36 õiguskaitset omav 13.02.2001. a registreerimiseks esitatud Euroopa Ühenduse kaubamärk **Sparda-Bank** nr 002085058 (lisa 4);
- klassides 35 ja 36 õiguskaitset omav 01.02.2001. a registreerimiseks esitatud Euroopa Ühenduse kaubamärk **Sparda Nordrhein-Westfalen** nr 002067619 (lisa 5).

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 6 tuleb ülalnimetatud kaubamärke lugeda varasemateks, kuivõrd vaidlustaja on saanud neile õiguskaitse enne taotleja registreerimistaotluse nr M200800956 esitamise kuupäeva, so. enne taotleja kaubamärgi **Spada Capital** registreerimistaotluse esitamist 25.06.2008. a.

Vaidlustaja peab võrreldavate varasemate ja hilisema kaubamärkidega kaitstavaid teenuseid identseteks, mida iseloomustab alltoodud võrdlustabel.

Vastandatud varasemad kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotlus nr M200800956
Klassis 35 <i>advertising; business management; business administration; office functions</i> /reklaam; ärihaldus; ärijuhtimine; kontoriteenused (reg nr 002067619 ja nr 002085058). Klassis 36 – <i>financial affairs, monetary affairs, insurance, real estate affairs</i> /finantstehingud; rahalised tehingud, kindlustus, kinnisvaratehingud (reg nr 002067619, nr 002085058 ja nr 002318624).	Klassis 35 – reklaam; ärijuhtimine; kontori-teenused. Klassis 36 – kindlustus; rahalised tehingud, finantstehingud.

Ülaltoodud tabelist nähtub, et vaidlustaja näidatud kaubamärgid omavad kaitset samade teenuste suhtes, milliste tähistamiseks soovib taotleja kaitset kaubamärgile **Spada Capital**.

Vaidlustaja leiab, et kui taotleja soovib kaitset kaubamärgile **Spada Capital** identsete teenuste tähistamiseks võrreldes vaidlustaja vastandatud varasemate kaubamärkidega, siis peavad vastavad kaubamärgid olema absoluutselt erinevad ja rõhutab, et käesolevas vaidluses see nii ei ole.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade loetelud ning vastupidi (TOAK 27.03.2007. a otsus nr 830-o; TOAK 09.04.2008 a otsus nr 999-o; TOAK 28.09. 2009. a otsus nr 988-o; TOAK 28.05.2009. a otsus nr 904-o; TOAK 27.05.2009. a otsus nr 956-o).

Vaidlustatud kaubamärk on varasemate kaubamärkidega äravahetamiseni sarnane. Hilisemale kaubamärgile taotletakse kaitset identsete teenuste tähistamiseks, kusjuures hilisem kaubamärk meenutab varasemaid kaubamärke sedavõrd lähedalt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas.

Vaidlustaja on oma eelnimetatud varasemaid kaubamärke aktiivselt kasutanud juba aastaid. Vaidlustaja teenuste tähistamisel identifitseerivaks tunnuseks on sõna „**sparda**“ sisaldumine tähistes, so kaubamärgi koosseisus esineva sõna „**sparda**“ järgi eristatakse vaidlustaja teenuseid teiste isikute teenustest.

Samuti on kaubamärgi sarnasuse võrdlemisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas, kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Antud vaidluses on taotleja poolt registreerimiseks esitatud hilisemale kaubamärgile **Spada Capital** vastandatud vaidlustaja nimele registreeritud kolm varasemat kaubamärki **Sparda**, **Sparda-Bank** ja **Sparda Nordrhein-Westfalen**, mis kõik sisaldavad identifitseerivat elementi „**Sparda**“.

Vaidlustaja peab oluliseks märkida, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi peamisele identifitseerivale elemendile „**Sparda**“ sõna „**Capital**“ lisamine ei anna tähisele kui tervikule sedavõrd olulist eristavat iseloomu, mis vääraks vaadeldavate kaubamärkide vahelist kollisiooni, so ei muuda registreerimiseks esitatud kaubamärgi kui terviku üldmuljet, domineerivat ning identifitseerivat elementi, milleks jääb siiski sõna „**sparda**“.

Nimetatud kontekstis osundab vaidlustaja ääremärkusena Patendiameti kaubamärkide kaitse võimaldamise praktikale, milline kinnitab üheselt sõna „**capital**“ eristusvõimetust klassides 35 ja

36 taotletud teenuste osas, so tegemist on nimetatud klassi kuuluvate teenuste suhtes kirjeldava tähisega, millele eraldiseisvat kaitset võimaldada ei saa ning millest tulenevalt ei saa nimetatud element olla ka kaubamärkide võrdlemisel oluliseks eristusvõimet lisavaks elemendiks (lisad 6 – 10).

Vaidlustaja arvates saab käesoleval juhul võrrelda siiski üksnes kaubamärkide peamisi ning identifitseerivaid elemente „**Sparda**“ ja „**Spada**“. Visuaalsel vaatlusel selgub, et tegemist on visuaalselt äärmiselt sarnaste kaubamärkidega:

1. võrreldavate sõnamärkide kaashäälikud **Sp-rd** ja **Sp-d** on osaliselt identsed ning identse paigutusega (erinevus üksnes ühes tähemärgis);
2. võrreldavate sõnamärkide täishäälikud **--a—a** ja **--a-a** on identsed ning identse paigutusega;
3. tähistel on identne arv silpe;

Visuaalselt on tegemist enam kui 80 % ulatuses identsete tähistega, milline on enamgi kui piisav konflikti esinemiseks vaadeldavate kaubamärkide vahel. Ühetäheline erinevus (reg nr 002318624) ei ole piisav eristamiseks hilisemat kaubamärki varasemast. Nende märkide identne alguosa on nii visuaalses analüüsis kui ka äravahetamise toenäosuse hindamisel olulise tähtsusega, kuna erinevusi märgi keskel tarbija põgusal märgi vaatlemisel ei pruugi koheselt märgata. Seega on tegemist visuaalselt äärmiselt sarnaste märkidega (vt. ka TOAK 29.09.2009. a. otsus nr 1157- o).

Foneetilisest aspektist lähtuvalt sarnasuse võrdlemisel tuleb arvestada, et tähtede ja silpide arvu osas on tegemist praktiliselt identsete tähistega.

1. Mõlema tähise hääldamisel on rõhk esimesel silbil ja esimesel täishäälikul;
2. Hääldamisel on kõige olulisemal kohal tähistes sisalduvate häälikute asetus, mis muudab hääldamisel koostoimes tähiste identsete alguosadega vaadeldavad tähised omavahel häälduslikult väga sarnasteks.

Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt ei erine vaidlustatud kaubamärk varasematest määral, mis annaks alust nende eristamiseks. Üksnes ühetäheline erinevus, so. vaidlustatud tähises tähe r puudumine ei ole piisav eristamiseks häälduslikust aspektist hilisemat kaubamärki varasematest. Kuivõrd kaubamärgid algavad identsete osadega „**Spa**,,- on see piisav, et tarbija nähes vaadeldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose kaubamärkide kasutajate vahel, põhjustades sellega segadust.

Kuna käesoleval juhul on tegemist tähistega „**Sparda**“ ja „**Spada**“, millel puudub konkreetne tähendus kohaliku tarbija jaoks, siis ei saa kaubamärke üksteisest eristada ka antud aspektist lähtuvalt, seega suurendab antud asjaolu segiajamise toenäosust veelgi.

Erinevused võrreldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud teenuste pärinemist ühest allikast.

Keskmine tarbija, hoolimata sellest kas ta on asjatundja, kellel on või ei ole eriteadmisi kaubast/teenusest, võrdleb kahte märki nende samaaegsel esitamisel väga harva, pigem toetub ka kahe märgi omaette tajumisele ja mälule ning võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, võib mõelda, et kõnealused teenused, mis kannavad vastavaid märke on pärit samalt või majanduslikult seoses olevatelt ettevõtjatelt.

Eeltoodud seisukohtade ja põhjenduste alusel leiab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärk **Spada Capital** on sarnane varasemate vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärkidega, mis on saanud õiguskaitses Eesti Vabariigis identsete teenuste tähistamiseks, ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh. hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasematega.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ning Tööstusomandi Õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 39 lg 2 ja § 61 lg 1, palub vaidlustaja Patendiameti otsuse nr 7/M200800956 tühistada ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud koopia Eesti Kaubamärgilehe nr 4/2010 10. lehest Patendiameti otsuse avaldamise kohta; väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreerimistaotluse nr M200800956 kohta; väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 002318624 kohta; väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 002085058 kohta; väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 002067619 kohta; väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 0757783 kohta; väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 0752315 kohta; väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 35958 kohta; väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 34468 kohta; väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 39458 kohta; 01.06.2010. a maksekorraldus nr 11023; vaidlustaja 07.10.2009. a. volikiri.

Taotleja esitas oma seisukoha vaidlustusavalduse kohta 16.09.2010. a.

Taotleja leiab, et Patendiamet on oma otsusega nr 7/M200800956 andnud kaubamärgi **Spada Capital** kasutamise täieliku õiguse Spada Capital Holdings OÜ-le ja seda klassides 35 ja 36 toodud teenuste osas.

Taotleja märgib, et Spada Capital OÜ on 24.05.2007.a. registreeritud Eesti äriühing, mis tegutseb vastavalt kehtivale õiguskorrale ning eetilistele normidele ja leiab, et jääb arusaamatuks vaidlustaja ja ta esindaja motivatsioon kaubamärgi **Spada Capital** registreerimise vaidlustamise osas. Esitatud argumendid on meelevaldsed ja pole menetluses arvestatavad.

Taotleja viitab Euroopa Liidu praktikale ja märgib, et Euroopa kohtu hinnangul tuleb kaubamärkide samaliigilisuse hindamisel arvestada nende lõppkasutajaid, nende kasutamise meetodeid ning hinnata kas need teenused on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998. a lahend C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro- Goldwyn-Mayer Inc, punkt 23).

Taotleja ja vaidlustaja ei konkureeri täna ega ka tulevikus omavahel. Taotleja on spetsialiseeritud toorainete kauplemise ettevõtte, mis ei kaasa hoiuseid. Vaidlustaja on aga universaalpank kaasates hoiuseid ja andes välja laene.

Taotleja klientideks on vähem kui 20 ettevõtet. Taotleja pakub nendele ettevõtetele igapäevase eraldi välja töötatud spetsiaalteenust. Vaidlustajal on universaalpangana aga kümneid tuhandeid eraisikutest kliente, kellele pakutakse standardteenuseid.

Taotleja ei reklaami oma teenuseid avalikkusele. Vaidlustaja aga reklaamib. Eelnevast selgub, et taotleja ja vaidlustaja teenused ei konkureeri omavahel, need pole omavahel sarnased, nende teenuste tarbijaskond pole sama, nende teenuste pakkumise viis pole sarnane. Taotleja leiab, et igasugune sisuline alus vaidlustuse esitamiseks puudub. Ta informeerib lisaks, et ei vaidlustaja ega ka tema Eesti esindaja pole temaga kordagi ühendust võtnud, et saada aru, kas taotleja ja vaidlustaja teenused on sarnased, kas kliendid kattuvad jne. Seetõttu peab taotleja vaidlustusavaldust "pimesi" esitatuks, ilma, et asjaoludesse oleks sisuliselt süvenetud.

See, et vaidlustaja nime on kasutatud aastaid, on antud vaidluse puhul irrelevantne, sest ei taotleja ega ka vaidlustaja teenused, tarbijad, teenuste reklaamimise viis ei kattu vähimalgi määral.

Taotleja leiab, et vaidlustaja väidetavat vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga ei eksisteeri. Vaidlustaja kasutab alusena nimetatud KaMS punkti, mis on aga kontekstist välja rebitud ja ei

arvesta oluliste erinevustega taotleja ja vaidlustaja vahel. KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestab, et 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 pole suvatsenud taotlejaga ühendust võtta, et saada aru, et milliseid teenuseid ta üldse pakub, kes on ta kliendid jne. Kui vaidlustaja oleks seda teinud, oleks ta aru saanud, et taotleja kliendid, teenused, kasutatavad turundusmeetodid ja kõik teised protsessid erinevad täielikult vaidlustaja omadest. Igasugused seisukohad taotleja ja vaidlustaja sarnasuse ning koguni identsuse osas on absurdsed seisukohad, mis kuuluvad taotleja arvates pigem ilukirjanduse valdkonda.

Taotleja ei ole nõus vaidlustaja väitega, et registreeritud kaubamärk **Spada Capital** on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja kaubamärkidega. Taotleja hinnangul on selline väide alusetu ja ei vasta tegelikkusele. Kui see väide oleks tõene, siis sama hästi võiks öelda, et sõnade paarid „kana“ ja „kala“; „aabits“ ja „kaabits“; „vabadus“ ja „tabamus“; „saar“ ja „saan“; „katus“ ja „kadus“ on identsed ja /või sarnased.

Taotleja arvates kaubamärgil **Spada Capital** domineeriv osa puudub. Vaidlustaja kaubamärkide domineeriv osa on aga r-täht, mis muudab nime pikemaks ning ka puhtalt sõna hääldamine on inimese jaoks raskem, kuna r-tähe väljaütlemiseks tuleb keel viia kurgulakke ja selge kõla saavutamiseks tuleb tähte ja kogu sõna ajalisel kauem hääldada.

Taotleja peab ennekuulmatuks ja mitteaktsepteeritavaks seda, et Eestist oma geograafilise asukoha, teenuste, kliendibaasi ja kogu tegevusega nõnda palju erinev ettevõtte tuleb meid süüdistama sõnaga „õigusrikkumine“

Taotleja rõhutab, et **Spada Capital** i nimega käivad alati kaasas teenused, kompetents ja muud kirjeldused/märksõnad, mis on niivõrd ainulaadsed, et sarnasusest rääkimine pole väga adekvaatne. **Spada Capitali** võiks pigem võrrelda Societe Generale, Barclays Capitali, Goldman Sachsi või paljude teiste otseselt toorainetega seotud ettevõtete tegevusega, mitte aga universaalpangaga, kelle teenused ja kliendid on niivõrd erinevad ja võrreldamatud.

Kuigi vaidlustusavaldus on esitatud sõnamärgi Spada Capital osas, siis on taotleja hinnangul asjakohane vaadelda ka seda, kuidas kuvatakse graafiliselt nimetatud sõnamärke, mille osas vaidlustusavaldus on esitatud. Kaubamärkide graafilistest kujunditest on arusaadav, et taotleja ja vaidlustaja kaubamärgid on erinevad ning nende segaminiajamine on vähetõenäoline.



Spada Capital

Taotleja selgitab, et nimi „**Spada**“ on võetud Alexandre Dumas raamatust „Krahv Monte Cristo“. Raamatus usaldab abee Faria peategelasele ja oma saatusekaaslasele Edmond Dantèsile Krahv Spada varanduse asukoha Monte-Cristo saarel ja palub seda kasutada vaid headel eesmärkidel. Sõna „spada“ tähendab itaalia keeles mõõka ehk kaitse- ja ründerelva.

Vaidlustaja kaubamärgil **Sparda** pole keelelist tähendust. Interneti Google otsingumootor annab sõnale „sparda“ vastuseks terve rea USA Capcom ettevõtte poolt loodud arvutimängu Devil May Cry kajastavaid lehekülgi. Üle 10 miljoni koopia müüdnud ja ka Eestis laialdast kasutamist leidvas arvutimängus kannab Sparda nime demon, kes võitleb põrgus teiste demonitega. Nii Eesti kui ka paljud välismaa otsingumootorid annavad sõnale „sparda“ otsingu vastuseks esimesena just nimetatud arvutimängu ja demoni. Taotleja ei soovi, et tema ettevõtet seostataks arvutimängude, mängurluse, põrgu, demonite tapmise, tulistamise muu taolisega ehk siis kui ettevõtet asutati ei arvanud keegi või arvaks praegu, et nimi „Spada“ on äravahetamiseni sarnane sõnaga „sparda“, siis nad poleks enda ettevõtetele sellist nime üldse pannud. Sõna „spada“ on

lisaks itaalia keelele olemas ka Hispaania ja teiste keelte sõnavaras. Sõna „sparda“ ei esine aga mitte ühegi keele sõnavaras. Tal puudub keeleline tähendus, kuid noorema põlvkonna jaoks tähendab ta deemonit eelnevalt mainitud arvutimängust.

Taotleja kordab, et paljude eurooplaste ja ka inglise keelt kõnelevate rahvaste jaoks on sõna „spada“ äratuntav ja tal on konkreetne tähendus. Sõnal „sparda“ see tähendus aga puudub.

Taotleja hinnangul pole nimed „Spada“ ja „Sparda“ sarnased ning need ei saa mitte kedagi eksitada ega pole ka siiani mitte kedagi eksitanud. Seega ei eksisteeri ka kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse riski, mille kohaselt võiksid kliendid pidada ühe ettevõtte teenuseid teise omadeks ja vastupidi.

Nimi „Spada“ on taotleja arvates Eesti finantsmaailmas töötavate inimeste seas juba tuntud ja seepärast see ka Eesti territooriumil kaubamärgina registreeriti. Ka ei ole taotleja viimase 3 kuu jooksul leidnud Eestist ühtegi inimest, kes teaks, et Euroopas eksisteerib selline vaidlustaja ettevõtte nagu Verband der Sparda-Banken. Ja need inimesed töötavat igapäevaselt finantsmaailma ettevõtete analüüsimisega rahvusvaheliselt.

Taotleja väidab, et vaidlustajal puudub igasugune tegevus nii Eestis kui ka selle naaberriikides. Isegi kui vaidlustaja tegutseks Eestis, ei saaks inimesed kaubamärke **Spada Capital** ja vaidlustaja kaubamärke omavahel segamini ajada, sest esiteks on nimed „Spada“ ja Sparda“ erinevad ning kahel ettevõttel on teenused, kliendid, turundusmeetodid ja muu taoline täiesti erinevad.

Taotleja rõhutab, et finantsteenused pole võrreldavad esmatarbekaupadega ja lisab järgmist. Inimene, kes läheb poodi hakkliha, piima või suhkrut ostma ei pööra tootele, tootjatele ja muudele asjaoludele väga suurt tähelepanu. Finantsteenuste ja finantsettevõtete osas on aga iseloomulik kõrgendatud tähelepanu ja ettevaatlikkus. Taotleja ja vaidlustaja teenused, kliendid, teenuste pakkumise viis ja tööprotsessid on täielikult erinevad. Ka mõlemal ettevõttel on erinev nimi. Taotleja kaubamärk on investeerimisvaldkonna inimeste jaoks nii Eestis kui ka lähiriikides tuntud ja sellele kaubamärgile omistatakse alateadlikult konkreetseid teenuseid, kompetentsi jmt. Isegi juhul kui vaidlustaja tegutseks Eestis, ei näe taotleja kaubamärkide segiajamise võimalust ette, kuna kirjapildi, foneetika, semantika ja graafilise kuvamise poolest on tegemist täiesti erinevate kaubamärkidega. Samuti leiab ta kokkuvõtvalt, et ei näe mitte ühtegi argumenteeritud põhjust, miks tuleks nimetatud Patendiameti otsus ümber vaadata.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 01.12.2010. a.

Nendes jääb ta oma 01.06.2010. a esitatud vaidlustusavalduses toodud argumentide ja nõuete juurde, so juhindudes KaMS § 41 lg 2 palub tühistada Patendiameti otsuse nr 7/M200800956 kaubamärgi **Spada Capital** registreerimise kohta klassides 35 ja 36 toodud teenuste tähistamiseks ning palub teha Patendiametile ettepaneku jätkata kaubamärgi **Spada Capital** menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja osundab lisaks KaMS § 12 lg 1 p 2 sätestatud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse regulatsioonile. Nimelt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud reproduktsioon ning kaupade ja teenuste suhtes määratakse õiguskaitse ulatus kindlaks registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Ta lisab, et nimetatud normidele osundamine on antud kaasuses eriti oluline, kuivõrd taotleja on oma vastuse üles ehitanud üksnes kaubamärkide kasutamise aspektile, so analüüsinud nii taotleja kui ka SPARDA poolt kasutatavaid kaubamärke ning ühtlasi ka väidetavalt pakutavaid teenuseid, jättes täielikult tähelepanuta kaubamärkide õiguskaitse ulatuse, üksnes milline saab olla aluseks kaubamärkide vahelise kollisiooni tuvastamisel.

Vaidlustaja leiab, et taotleja soovib kaitset kaubamärgile **Spada Capital** identsete teenuste tähistamiseks vastandatud kaubamärkide teenustega võrreldes.

Vaidlustaja rõhutab, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi.

Vaidlustaja leiab ka, et sõna „capital“ lisamine ei anna tähisele kui tervikule sedavõrd olulist eristavat iseloomu, mis vääraseks vaadeldavate kaubamärkide vahelist kollisiooni ja ega muuda registreerimiseks esitatud kaubamärgi kui terviku üldmuljelt domineerivat ning identifitseerivat elementi, milliseks jääb vaidlustaja arvates siiski sõna „spada“.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus tuleb tühistada. Vastandatud kaubamärgid on sarnased nii visuaalselt kui ka foneetiliselt ja tähenduslikult neid võrrelda ei saa. Samas on kaubamärkidega kaitstavad teenused identsed.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 03.12.2010. a.

Taotleja jääb nendes kindlaks, et vaidlustusavaldus kaubamärgi **Spada Capital** registreerimise osas on subjektiivne ja ükski vaidlustaja toodud argumentidest pole tõsiseltvõetav ega näe põhjust Patendiameti otsuse muutmiseks.

Komisjon alustas käesolevas asjas lõppmenetlust 07.09.2011. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ja hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavaldus esitati 01.06.2010. a, mis tugineb peamiselt kaubamärgiomaniku õiguste rikkumisele. Sellest ilmneb, et Patendiamet on otsustanud 01.04.2010. a registreerida taotleja nimele kaubamärgi **Spada Capital** (taotluse nr M200800956) klassides 35 ja 36 loetletud teenuse tähistamiseks.

Vaidlustaja peab Patendiameti otsust oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Selle 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 § 11 lg 1 p 6 mõistes on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruuse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja on varasemate rahvusvaheliste kaubamärkide **Sparda** (reg nr 002318624), **Sparda-Bank** (reg nr 002085058) ja **Sparda Nordrhein-Westfalen**(reg nr 002067619) omanik ja selles ei ole vaidlust. Vaidlustatud taotleja kaubamärgi **Spada Capital** kaubamärgitaotluse nr M200800956 registreerimise kuupäev on 25.06.2008. a, so hilisem.

Komisjon leiab, et vaidlustusavalduses märgitud vaidlustaja varasemad kaubamärgid on sõnalised kaubamärgid ja ükski neist pole kujundatud värvilise kombineeritud kaubamärgina **Sparda-Bank *freundlich & fair*** nii nagu taotleja oma 16.09.2010. a seisukohtades näitab.

Vaidlustusavaldusest ei nähtu, et taotleja oleks taotlenud või omaks vaidlustaja luba vaidlustatud hilisema kaubamärgi **Spada Capital** registreerimiseks.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et käesolevas vaidluses on võrreldavate kaubamärkidega kaetud teenused klassides 35 ja 36 kattuvad ja samaliigilised.

Taotleja soovib kaubamärgiga **Spada Capital** kaitsta teenuseid klassis 35: *reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused* ja teenuseid klassis 36: *kindlustus; rahalised tehingud ja finantstehingud*.

Vaidlustaja kaubamärkidega kaitstavad teenused klassis 35 on: *advertising; business management; business administration; office functions / reklaam; ärihaldus; ärijuhtimine; kontoriteenused* (reg nr 002067619 ja reg nr 002085058) ja teenuseid klassis 36 *financial affairs, monetary affairs, insurance, real estate affairs / finantstehingud; rahalised tehingud, kindlustus, kinnisvaratehingud* (reg nr 002067619, reg nr 002085058 ja reg nr 002318624).

Eespool toodu põhjal peab komisjon taotleja kaubamärgiga kaitstavaid teenuseid samaliigilisteks vaidlustaja varasemate kaubamärkide registreeringutes märgituga võrreldes, mistõttu komisjoni arvates esineb kaubamärkidega kaitstavate teenuste assotsieerumise tõenäosus.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi.

Samuti nõustub komisjon vaidlustajaga selles, et kaubamärkide õiguskaitse ulatuse aluseks on muu hulgas ka registrisse kantud kaubamärkide reproduktsioonid.

Komisjoni arvates on käesolevas vaidluses loetletud vaidlustaja varasemate kaubamärkide reproduktsioonidest võrreldavad kõik taotleja sõnalise kaubamärgi **Spada Capital** reproduktsiooniga. Kõik ülejäänud sõnad nagu „capital“, „bank“ ja „Nordrhein-Westfalen“ ei kuulu võrreldavates kaubamärkides õiguskaitse alla. „Capital“ ja „bank“ on klassis 36 eristusvõimetus, kirjeldav ja tavapärane tähis; samuti klassis 36 on elemendil „capital“ tavapärane iseloom. „Nordrhein-Westfalen“ on geograafilise ala ja Saksa liidumaa nimi.

Ülalesitatust tulenevalt leiab komisjon, et kaitstavad teenused on kattuvad varasemates registreeringutes sisalduvaga. Neid teenuseid pakutakse tavaliselt koos, kasutatakse tihti peale koos või sarnastel eesmärkidel, need teenused on ka omavahel konkureerivad või teineteist täiendavad ning neid pakuvad üldjuhul samalaadsed ettevõtted. Seega on vastandatud märkide assotsieerumise tõenäosus kaitstavate teenuste osas võrdlemisi suur.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust tuleb hinnata 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. Seejuures kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub kõigi kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Antud asjas komisjon nõustub vaidlustaja seisukohaga, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi.

Euroopa Kohtu 22.06.1999. a lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise 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 võimalust teostada otsust erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse teenuste päritolu osas. Samuti on kaubamärgi sarnasuse võrdlemisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas, kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Kaubamärgi **Spada Capital** ja vaidlustaja kaubamärkide puhul on tegemist sõnamärkidega, kus nende sarnasuse võrdlemisel omab iga komponent (sõnaosa) teatavat kaalu. Taotleja leiab, et igasugused seisukohad nimetatud kaubamärkide sarnasuse ja koguni identsuse osas on absurd ja vaidlustaja seisukohad kuuluvad ilukirjanduse valdkonda. Seda väidet põhjendab taotleja sellega, et kaubamärgis **Spada Capital** puudub domineeriv osa, kaubamärkides **Sparda** on aga domineerivaks osaks täht r.

Komisjon leiab aga, et tegemist on siiski äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, sest võrreldavate sõnamärkide esimeste sõnade tähed Sp-rd- ja Sp-d- on osaliselt identsed ning identse paigutusega (erinevus üksnes tähes r) ning tähed --a--a ja --a-a on identsed ning identse paigutusega ja tähistel on identne arv silpe. Seega ühetäheline erinevus ei ole piisav eristamiseks hilisemat kaubamärki varasemast. Nende märkide identne algusosa SPA- on nii visuaalses analüüsis kui ka äravahetamise tõenäosuse hindamisel olulise tähtsusega, kuna erinevust märgi keskel tähe r osas tarbija põgusal märgi vaatlemisel ei pruugi koheselt märgata.

Taotleja väidet, et ühe tähe lisamine vaidlustaja varasemate kaubamärkide koosseisu, muudab selle tähise foneetiliselt selgelt erinevaks kaubamärgist **Spada**, pole oma kirjalikes materjalides millegagi põhjendanud. Komisjon leiab siinjuures, et foneetilisest aspektist lähtuvalt on võrreldavate kaubamärkide õiguskaitse alla kuuluvate osade **Sparda** ja **Spada** puhul tegemist siiski foneetiliselt äärmiselt sarnaste tähistega. Mõlema tähise hääldamisel on rõhk esimesel silbil, mis muudab hääldamisel koostoimes tähiste identsete algusosadega vaadeldavad tähised omavahel häälduslikult väga sarnasteks.

Sõnad „Nordrhein-Westfalen“ tähistab ühte Saksa liidumaad. Teised võrreldavad sõnad „Bank“, „Nordrhein-Westfalen“ ja „Capital“ on kaubamärkides küll visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt erinevad, ning ükski neist ei kuulu kaubamärkides õiguskaitse alla ning on kaubamärkide osadena eristusvõimetud.

Seepärast on taotleja kaubamärgi **Spada Capital** puhul tegemist vaidlustaja kaubamärkidega äärmiselt sarnase kaubamärgiga, mis ei kanna kaubamärkidele KaMS §3 esitatavat peamist funktsiooni: – eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest.

Taotleja mainib, et nimi **Spada** omab tähendust ja on võetud Alexandre Dumas raamatust „Krahv Monte-Cristo“ ning itaalia keeles tähendab see sõna mõõka ehk kaitse- ja ründerelva, aga samal ajal **Sparda** ei oma keeleliselt mingit tähendust. Seega on nimetatud tähised tähenduslikult eristatavad. Sellest aspektist lähtudes on komisjon nõus siiski vaidlustaja poolt kirjeldatud põhjendustega ja leiab, et tegemist tähistega **Sparda** ja **Spada**, millel puudub konkreetne tähendus kohaliku tarbija jaoks, ning neid kaubamärke ei saa teineteisest eristada antud aspektist lähtuvalt. Komisjon leiab, et antud asjaolu suurendab segiajamise tõenäosust veelgi.

Taotleja ei ole oma esitatud vastuväiteid nimetatud kaubamärkide eristatavuse osas mingite dokumentidega, uuringutega ega faktidega põhjendanud. Taotleja on oma vastuväited üles ehitanud üksnes kaubamärkide kasutamise aspektile, st on analüüsinud nii enda kui ka SPARDA poolt kasutatavate kaubamärkide all pakutavaid teenuseid, jättes täielikult tähelepanuta kaubamärkide õiguskaitse ulatuse. Seetõttu tuli komisjonil oma otsuse tegemisel lähtuda vaidlustaja poolt esitatud võrreldavate kaubamärkide sarnasuse analüüsi alusel esitatud põhjendatud seisukohtadest.

Kokkuvõttes leiab komisjon, et arvestades võrreldavate kaubamärkide semantilist sarnasust ning kaitstavate teenuste identsust ja samaliigilisust, on ühiste tunnuste esinemine mõlemas kaubamärgis piisav, et tarbija, kes näeb neid kaubamärke üheskoos või eraldi, loob seose mõlema kaubamärgi vahel. Vaadeldavate teenuste identsusest ja samaliigilisusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud ja tarbija võib loetletud samaliigilisi ning identseid finantsteenuseid pakkuvaid finantsasutusi omavahel segi ajada.

Järelikult on antud tähised sedavõrd kokkulangevad, et hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasemate kaubamärkidega on tõenäoline.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s :

Verband der Sparda-Banken vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi Spada Capital (taotlus nr M200800956) registreerimise kohta klassides 35 ja 36 Spada Capital Holdings OÜ nimele ning kohustada Patendiametit asja uuesti menetlema arvestades käesolevas otsuses toodut.

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 apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

H-K. Lahek

R. Laaneots

T. Kalmet