

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1407-o

Tallinnas 07. mail 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Cupid Plc (esindaja volikirja alusel patendivolnik Riina Pärn) vaidlustusavalduse kaubamärgi **Flirtic** (taotlus nr M201001387) registreerimise vastu klassis 38 Serenda Invest OÜ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 04.06.2012 esitas Cupid Plc, 23 Manor Place, EH3 7XE Edinburgh, Suurbritannia (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi **Flirtic** (taotlus nr M201001387) registreerimine klassis 38 Serenda Invest OÜ (edaspidi ka taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 18.06.2012 nr 1407 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Flirtic** registreerimise kohta on vastuolus mitmete kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) §-de 9 ja 10 sätetega, kuna vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused sarnastele tähistele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **Flirtic** teenuste osas klassis 38 äriühingu Serenda Invest OÜ nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatava kaubamärgi **Flirtic** koosseisus esineb sõna, mis on eksitavalt sarnane vaidlustajale kuuluvate erinevate varasemate sõna **FLIRT** sisaldavate kaubamärkidega.

Vaidlustaja CUPID PLC (endise ärinimega EasyDate plc) väidab end olevat rahvusvahelises mastaabis tegutsev ja rahvusvaheliselt tuntud äriühing, mis on muutunud maailmas juhtivaks turuliidriks Internetis tutvumisteenuste osutamisel ja sotsiaalvõrgustike teenuste pakkumisel alates turule tulemisest 2005. aastal.

Vaidlustaja tegutseb erinevate kaubamärkide all, pakkudes erinevaid tutvumisteenuste võimalusi Internetis ning võimaldades liikmetel omavahel suhelda. Vaidlustaja pakub teenuseid selliste kaubamärkide all nagu "Cupid", "BE NAUGHTY", "Flirt", "Girls Date for Free", "Dating for Parents", "mature dating uk" jne. Erinevad tutvumisteenuseid pakuvad Internetiportaaliid on vaidlustaja poolt loodud silmas pidades erinevate inimeste vanust, kultuuritausta, sotsiaalseid huvigruppe. Vaidlustaja enim külastatavad kodulehed on www.cupid.com, www.flirt.com, www.benaughty.com, www.girlsdateforfree.com, www.datetheuk.com. Vaidlustaja opereerib ja pakub teenuseid ka sellise kodulehe kaudu nagu www.quickflirt.com. Enamik vaidlustaja poolt pakutavaid teenuseid on muuhulgas kasutatavad mobiiltelefonide vahendusel ning Facebooki kontode kaudu. Tänapäevaks on vaidlustajal üle 54 miljoni liikme 58 erinevas riigis ning tema kogukäive 2011. aastal ulatus 53 miljoni Suurbritannia naelsterlingini. Vaidlustaja kinnitab eeltoodud väljavõtetega oma kodulehelt www.cupidplc.com ja www.flirt.com ning Interneti andmebaasist www.archive.org vaidlustaja kodulehest www.flirt.com seisuga 23.10.2010, mis peegeldab teatud määral vaidlustaja tegevust ning tegevusulatust vahetult enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist.

Vaidlustaja märgib, et soovib oma tausta ja tegevusulatuse kohta lisada täiendavaid dokumente vaidlustusavalduse hilisemates täiendustes.

Vaidlustaja on mitmete elementi "FLIRT" sisaldavate kaubamärkide omanik, sh kuuluvad vaidlustajale järgnevad kaubamärgiregistreeringud:

- Suurbritannia kaubamärgiregistreering **Flirt.com** klassides 38 ja 45, reg nr 2571014, taotl kuup: 02.02.2011;

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

- Suurbritannia kaubamärgiregistreering **QUICKFLIRT.COM** klassis 45, reg nr 2453639, taotl kuup: 25.04.2007;
- Suurbritannia kaubamärgiregistreering **QUICKFLIRT** klassis 45, reg nr 2453642, taotl kuup: 25.04.2007;
- Suurbritannia kaubamärgiregistreering **QUICK FLIRT** klassis 45, reg nr 2453644, taotl kuup: 25.04.2007;
- USA kaubamärgiregistreering FLIRT klassis 45, reg nr 4083813, taotl kuup: 06.06.2011, esmakasutus kaubanduses 31.12.1997;
- Ühenduse kaubamärgiregistreering **Flirt Bomb** klassides 38, 42 ja 45, CTM nr 009979402, taotl kuup: 19.05.2011;
- Ühenduse kaubamärgiregistreering **FlirtCast** klassides 38, 42 ja 45, CTM nr 009979295, taotl kuup: 19.05.2011;
- Ühenduse kaubamärgiregistreering **QuickFlirt** klassides 38, 42 ja 45, CTM nr 009758426, taotl kuup: 23.02.2011.

KaMS § 1 lg-st 1 ja § 5 lg 1 p-st 1 tulenevalt laieneb õiguskaitse üldtuntud kaubamärkidele, millele suhtes vastavates tööstusomandialastes riiklikes registrites registreeringuid pole teostatud ning mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni (edaspidi "Pariisi konventsioon") artikli 6*bis* tähenduses. Vaidlustaja märgib, et kuna vaidlustusavalduse esitamine on seotud ajalimiidiga ning tõendusmaterjalide kogumine antud asjaolude osas on töömahukas, siis ei ole neil hetkel võimalik esitada antud asjaolusid tõendavaid dokumente. Seetõttu palub vaidlustaja lisaega tõendusmaterjalide esitamiseks ning komisjonil arvesse võtta ka hilisemaid vaidlustusavalduse juurde esitatavaid materjale.

KaMS § 11 lg 1 p 1 kohaselt on kaubamärk varasem, kui see omandas üldtuntuse varem. KaMS § 7 lg 1 p 2 omistab komisjonile õiguse tunnistada kaubamärk üldtuntuks seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamise, kusjuures vastavalt KaMS § 7 lg-le 3 arvestatakse kaubamärgi üldtuntuks tunnistamisel muuhulgas järgnevate asjaoludega:

- 1) *tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas äri sektoris;*
- 2) *kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;*
- 3) *registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;*
- 4) *hinnangulist väärtust.*

KaMS § 7 lg 4 kohaselt piisab kaubamärgi üldtuntuse tunnistamiseks, kui seda tunneb valdav enamus vähemalt ühte punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Vaidlustaja hinnangul ei ole KaMS § 7 lg-s 3 esitatud loetelu ammendav, samuti ei ole ainuüksi kaubamärgi tuntuse aste valdava enamuse teatud sektorisse kuuluvate Eesti isikute seas ainuke argument kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisel. Vastupidi, kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisel võib arvesse võtta näiteks ka selle kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust, geograafilist levikut, aga samuti ka registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides.

Kaubamärgi üldtuntuse käsitlemisel on Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) väljastanud dokumendi "*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*" (Geneva, 2000) (edaspidi "WIPO juhised")¹, mis on suunda andvaks juhiseks kaubamärkide üldtuntuse tunnistamisel. Samas viitab WIPO juhise artikkel 2(2)(d) asjaolule, et liikmesriik võib tunnistada kaubamärgi üldtuntuks isegi siis, kui kaubamärki ei tunta üheski vastavas liikmesriigi avalikus sektoris. Ning WIPO juhise artikli 2(3)(b) kohaselt võib liikmesriik artikli 2(2)(d) kohaldamisel nõuda, et kaubamärki teatakse ühes või enamas jurisdiktsioonis peale liikmesriigi enda. Lisaks viitavad WIPO juhise selgitavad märkused just juhise artikli 2 selgituseks asjaolule, et kuna territoriaalsuse printsiibist tulenevalt jõustatakse üldtuntud kaubamärgid rahvuslikul tasandil, siis mingis konkreetsetes riigis kaubamärgi

¹ Arvutivõrgus kättesaadav aadressil: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf.

üldtuntuse arvestamisel võivad ka muud tegurid rolli mängida, nagu näiteks märgi üldtuntuks tunnistamine naaberriikides (selgituste p 2.8).

Vaidlustaja on rahvusvahelisel tasandil tegutsev ettevõtja, mis pakub oma teenuseid Interneti vahendusel. Internetil puuduvad territoriaalsed piirid, mistõttu on vaidlustaja hinnangul tema poolt pakutavad teenused kättesaadavad ka Eesti tarbijatele. Vaidlustaja pakkus oma teenused Interneti kaudu juba enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist. Vaidlustaja teenused olid suunatud seisuga 23.10.2010 Lääne-Euroopas vähemalt selliste riikide tarbijateni nagu Belgia, Iirimaa, Itaalia, Holland, Portugal, Hispaania, Rootsi, Suurbritannia, Prantsusmaa; Põhja-Ameerikas USA ja Kanada tarbijateni jne. Tänapäeval on aga vaidlustaja kogukonna liikmeid 54 miljonit ning seda 58 erinevas riigis. Antud tulemusi ei saavutata lühikese aja jooksul, mis on järgnenud näiteks vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisele, seega, paljude riikide kodanikud olid teadlikud vaidlustajast ning tema poolt kasutatud kaubamärkidest FLIRT ja FLIRT.COM ning antud asjaoludele tuginevalt taotleb vaidlustaja oma kaubamärkide üldtuntuks tunnistamist ning seda varasemast ajast kui on vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine 05.11.2010.

Vaidlustaja, tuginedes oma kaubamärkide FLIRT ja FLIRT.COM rahvusvahelisele tuntusele, palub komisjonil arvestada kaubamärkide hindamisel antud asjaolusid ning lugeda vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid üldtuntuks KaMS § 7 tähenduses ning sellest tulenevalt arvestada vaidlustaja kaubamärkide üldtuntusest tulenevaid õigusi KaMS § 10 sätete kohaldamisel.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavat asjaolu vaidlustatava kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga antud juhul väljastatud ei ole, mistõttu on vaidlustaja hinnangul ilmne seadusest tulenev võimalik rikkumine.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Flirtic** registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt 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. Antud sätte kohaldamine eeldab varasemaid teisele isikule kuuluvaid kaubamärgiõigusi ning kaupade ja/või teenuste identsust/samaliigilisust.

Vaidlustaja soovib antud sätte kohaldamisel tugineda oma vaidlustusavalduses rahvusvahelisele mainele, mis tuleneb tema kaubamärkide, eelkõige kaubamärkide FLIRT ja FLIRT.COM, tuntusest ja nende tunnustamisest erinevates riikides üle maailma. Nagu ka eespool on märgitud, võib vaidlustajale kuuluvaid kaubamärke tunnistada üldtuntuks sh ka Eestis.

Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõtte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 *Canon v MGM* [1998] (p 17).

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 *Sergio Rossi v OHIM – SISSI ROSSI (SISSI ROSSI)* [2005], art 77).

Võrreldavad kaubamärgid on alljärgnevad:

Varasemad vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
FLIRT FLIRT.COM	Flirtic

Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T-82/03, T-103/03 *Mast-Jägermeister AG v OHIM* [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, siis peab antud üldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (*ibid.*, p 73).

Vaidlustaja hinnangul langevad võrreldavad tähised enamjaolt kokku, domineerivaks ning kõige eristusvõimelisemaks elemendiks võrreldavates tähistes on just sõnaline osa FLIRT. Nii viitab vaidlustaja kaubamärgis sisalduv element .COM tippdomeeni laiendile, mis kaubamärgi koosseisus ei oma eristusvõimet. Vaidlustatud kaubamärgis sisalduv sufiks -ic aga viitab omadussõna vormile, kuna ingliskeelses kontekstis, mis on enamikule Eesti tarbijaskonnale arusaadav, omab lõpuosa “-ic” omadussõnalist vormi (nt *allergic* tähendades allergiline, *comic* - koomiline jne). Kuna Eesti tarbijale on sõna *FLIRT* arusaadav ning mõistetav, siis on ingliskeelse kontekstiga seostatav sõna *Flirtic* visuaalselt, foneetiliselt ning semantiliselt kokkulangev vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega.

Vaidlustaja on pakkunud ning pakub kaubamärkide FLIRT ja FLIRT.COM all muuhulgas sideteenuseid, mobiiltelefoniteenuseid, elektronpostiteenuseid, Interneti jututubade teenuseid (klass 38), virtuaalseid tutvumisteenuseid ning sotsiaalvõrgustike teenuseid (klass 45). Vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset saavutada järgnevate teenuste osas klassis 38:

side, sh telefon-, raadiotelefon- ja satelliitside tagamine ja mobiiltelefoniteenused, sideseadmete üürimine, rentimine, arvutiside; telekommunikatsiooniteenused; andmete ja/või informatsiooni edastamine arvuti abil; elektrooniliste tellimuste edastamine; elektronpost; interaktiivsed telekommunikatsiooniteenused; veebiühenduse võimaldamine; teenused andmete ja/või informatsiooni ülekandmiseks või kuvamiseks elektrooniliselt salvestatud andmepankadest; eelnimetatud teenustega seotud infoteenused; uudisteagentuurid.

KaMS § 12 lg 4 sätestab, et kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikaatori järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel. Antud lähenemist on kohaldanud ka Patendiamet oma menetluspraktikas.

Vaidlustaja järeldab, et vaidlustatud märgiga soovitakse saavutada õiguskaitset identsete ning samaliigiliste teenuste suhtes klassis 38 vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega võrreldes. Lisaks on vaidlustaja kaubamärkidega pakutavad peamised teenused, nagu seda on virtuaalsed tutvumisteenused ning sotsiaalvõrgustike teenused, vägagi tihedalt seotud side- jm vaidlustatud kaubamärgiga kaetud teenustega klassis 38. Antud asjaolude esinemine kinnitab vaidlustaja jaoks fakti, et võrreldavad märgid on sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Kõike eeltoodut arvesse võttes leiab vaidlustaja, et üldkokkuvõttes on vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid ning vaidlustatud kaubamärk *Flirtic* sarnased, nii et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine.

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

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

Vaidlustaja poolt on tähiseid *FLIRT* ja *FLIRT.COM* sisaldavad kaubamärgid olnud kasutusel ning saavutanud tuntuse paljude aastate jooksul erinevatel turgudel, mistõttu on *FLIRT* ja *FLIRT.COM* kaubamärgid muutunud *per se* kõrge eristusvõimega tähisteks, mis suurendavad veelgi enam tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt.

Seetõttu leiab vaidlustaja, et võib toimuda tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine temale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning seeläbi võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid kaubamärgiõigusi.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Flirtic** registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk *mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsese teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.*

Lisaks sellele on Euroopa Kohus nõukogu direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 5(2) (sarnane säte KaMS § 10 lg 1 p 3) tõlgendamisel asunud seisukohale, et mainega kaubamärkide puhul tuleb kohaldada samaväärset kaitset nii teist liiki kaupade/teenuste osas kui ka identsete või sarnaste kaupade/teenuste osas, kusjuures antud sarnasuse hindamisel pole oluline äravahetamiseni tõenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose antud märkide vahel (vt Euroopa Kohtu lahend asjas C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Davidoff)* [2003], p 31).

Vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused kaubamärkidele, mis on tema hinnangul käsitletavad üldtuntud kaubamärkidenä KaMS § 1 lg 1 ja KaMS § 7 tähenduses.

Vaidlustaja arvates on Eesti Vabariik vastavalt Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 6 *bis* (1) kohustatud tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

Vaidlustaja hinnangul kujutab registreerimiseks esitatud vaidlusalune kaubamärk või selle oluline osa endast vaidlustajale kuuluva üldtuntud märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada nende äravahetamist tarbijate poolt. Nagu eelpool on välja toodud, on vaidlustatud kaubamärk **Flirtic** sarnane varasemate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks esitada siinkohal enam argumente kaubamärkide sarnasuse küsimuses ega nende võimaliku äravahetamise küsimuses. Seega tuleb antud lahendi tegemisel arvesse võtta ka Pariisi konventsiooni artiklist 6 *bis* (1) tulenevaid nõudeid.

Kaubamärgi **Flirtic** registreerimisega taotleja nimele võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet või siis nende eristusvõimet, eelkõige pidades silmas asjaolu, et nii vaidlustaja kui vaidlustatud kaubamärgi taotleja tegutsevad samas turusektoris, võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad teenused on suunatud samale tarbijaskonnale ja turustuskanalid on sarnased.

Vaidlustaja märgib, et vaidlustatud kaubamärgi taotleja on esitanud Patendiametile registreerimiseks ka teise kaubamärgi **Flirtic** registreerimise taotluse (taotl nr M201200343, taotl kuup: 12.04.2012) klassi 45 teenuste osas:

kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused, sh tutvumisteenused, sotsiaalvõrgustiku teenused interneti baasil.

Lisaks sellele on taotleja registreerinud domeeninime *flirtic.ee* ja on tegutsev kodulehe www.flirtic.ee kaudu, pakkudes kodulehe kaudu enamjaolt klassi 45 teenuseid. Samuti on taotleja registreerinud domeeninime *flirtic.com*, mille kaudu samuti oma teenuseid pakub ning mis on loodud eesmärgiga pakkuda vaidlustajaga identseid/sarnaseid teenused ning mille kaudu on eesmärgiks laiendada teistele turgudele.

Kõik eespool esitatud argumendid ning tõendid viitavad vaidlustaja hinnangul taotlejapoolsele ebaausale soovile ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet. Kaubamärgi **Flirtic** kasutamine ja registreerimine teenuste osas klassis 38 Serenda Invest OÜ nimele kahandaks vaidlustaja poolt hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida ta on omandanud seoses oma märkidega. Seega esineb kaubamärgi **Flirtic** puhul vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Kui komisjon peaks leidma, et võrreldavate kaubamärkidega kaetud teenused ei ole samaliigilised, siis soovib vaidlustaja siiski oma vaidlustusavalduses tugineda KaMS § 10 lg 1 p-le 3, mis võimaldab õiguskaitset varasemate kaubamärkide omanikele võrreldavate kaubamärkide teenuste eriliigilisuse korral.

Lisaks eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Flirtic** registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis mille registreerimist taotlev isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt ning KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

Tallinna Ringkonnakohus on otsuses tsiviilasjas nr 2-06-31964 pahausksuse sisustamisel asunud järgnevale seisukohale:

46. Pahausksuse määratlemisel tuleb arvestada kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid, eriti aga seda, millised olid õigust taotleva isiku teadmised õiguste omandamise taotluse esitamisel. Arvestada tuleb, kas selle tähise kasutamine põhjustaks teisele isikule kuuluva tähise eristava iseloomu või tuntuuse ebaausat ärakasutamist või võiks seda õigustamatult kahjustada.

47. Arvestades asjaolu, et hageja kaubamärgid on Soomes laialdaselt tuntud ja kõik kostja asutajad on apteegiäri tegelevad Soome kodanikud, ei saa kaubamärkide kujundusliku osa ning kirjašrifti kokkulangevus olla juhuslik, vaid see näitab kostja tahtlust kasutada ära hageja kaubamärke.

WIPO juhise artikkel 4(5)(c) viitab samuti asjaolule, et pahausksuse määratlemisel võib vastav ametkond vaadelda konfliktsel kaubamärgi taotleja/omaniku teadlikkust üldtuntud kaubamärgist või seda põhjust üldtuntud kaubamärgi teadmisest (ingl k "reason to know") kaubamärgitaotluse esitamisel.

Vaidlustaja kasutab ning on pikema aja jooksul kasutanud muuhulgas sõnalisi elemente **FLIRT** ja **FLIRT.COM** ning tema arvates on enamgi selge, et taotleja pidi vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel olema teadlik nii vaidlustajast, vaidlustaja tegevusest, Interneti kodulehtedest ning vaidlustajale kuuluvatest kaubamärkidest. Taotleja teadlikkust kinnitab ka asjaolu, et ta on esitanud teise kaubamärgi **Flirtic** registreerimise taotluse nr M201200343 ning samas on taotleja loonud Internetis tutvumiskeskonna kodulehe www.flirtic.ee kaudu, milles kasutatav tähis **Flirtic** on nii oma värvilahenduse kui kujunduse poolest vägagi sarnane vaidlustaja poolt kasutatava kaubamärgiga **Flirt**. Samuti, nagu nähtub brauseri aknast, kasutab taotleja oma kodulehe viitamisel samuti tähte "F" oranžis värvitoonis, s.o värv, mida ka vaidlustaja kasutab oma kodulehele viitamisel. Mõlemad osapooled aga tegutsevad samas turusektoris ning pakuvad samu teenuseid.

Vaidlustaja hinnangul ei saa taoline kokkulangevus sõnalistes elementides ning kujunduses olla puhtjuhuslik. Nagu vaidlustatud kaubamärgi taotleja kodulehelt www.flirtic.ee selgub, koosneb tema meeskond mitmetest rahvusvahelistest spetsialistidest ning tuntud sotsiaalmeediavõrgustike loomise ning selles valdkonnas teenuste pakkumisega kokku puutunud isikutest, kes ilmselgelt pidid olema teadlikud vaidlustajast ning tema poolt kasutatavatest kodulehtedest, kaubamärkidest. Seega tuleb taotleja tegevust registreerimistaotluse esitamisel ning tähise **Flirtic** kasutamisel vaadelda tarbijat eksitava ja pahatahtliku käitumisena.

Vaidlustaja on oma kaubamärke **FLIRT** ja **FLIRT.COM** kasutanud palju varasemast ajast sh teistes riikides. Lisaks sellele võib märkida, et KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamine ei eelda varasemate kaubamärkide registreerimise nõuet, vaid piisavaks saab lugeda asjaolu, et vaidlustaja on varasemalt kasutanud eksitavalt sarnast (sarnaseid) kaubamärki (-märke) enne vaidlustatud kaubamärgi taotluse kuupäeva, seda juhul, kui vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt. Vaidlustaja poolt käesolevale vaidlustusavaldusele lisatud materjalid näitavad ja tõendavad vaidlustaja kaubamärkide **FLIRT**

ja FLIRT.COM kasutust varasemast ajast. Vaidlustaja juhib tähelepanu asjaolule, et talle kuuluv USA kaubamärgiregistreering FLIRT reg nr 4083813 on esmaselt kõnealuste teenuste suhtes kasutusele võetud kaubanduses 31.12.1997 ning teadupärast on USA Patendiametile esitatavad väärandid kriminaalkorras karistatavad, mistõttu tuleb esmakasutuse kuupäeva suhtuda tõsiselt. Seega kinnitab juba antud tõend tähise *FLIRT* kasutust klassi 45 kuuluvate teenustega seoses palju varasemast ajast, need on teenused, mis on tihedalt seotud vaidlustatud kaubamärgiga kaetud teenustega. Kusjuures ei ole antud valdkonna teenused suunatud vaid konkreetse territooriumiga tarbijaskonnale, vaid on kättesaadavad Interneti kaudu mistahes riikide/territooriumide tarbijaskondadele. Peamiseks takistuseks nimetatud teenuste kasutamisel võib kujuneda vaid keel, kuid kuna mõlemad osapooled kasutavad või kavatsevad kasutada inglise keelt oma teenuste pakkumisel ning netitutuskeskkonna teenuste osutamisel, siis ei tohiks ka siin mingeid olulisi takistusi teenuste pakkumisel ning tarbijateni jõudmisel olla.

Seega pidi vaidlustaja hinnangul äriühing Serenda Invest OÜ kaubamärgi registreerimistaotluse *Flirtic* esitamisel olema teadlik varasematest vaidlustajale kuuluvatest kaubamärkidest ning nende kasutusest mujal maailmas, kuna taoline sõna ja disaini kasutus ei saa olla puhtjuhuslik. Samuti peaksid muud siinviidatud asjaolud kinnitama taotleja teadlikkust vaidlustajast ja tema kaubamärkidest või seda, et taotleja pidi olema nendest teadlik. Taotleja poolt tähise *Flirtic* registreerimine ja kasutamine põhjustab või võib põhjustada vaidlustajale kuuluvate tähiste eristava iseloomu või tuntuuse ebaausat ärakasutamist või võib neid õigustamatult kahjustada (vrd eespool viidatud Tallinna Ringkonnakohtu lahend asjas nr 2-06-31964).

Eelnimetatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi *Flirtic* registreerimine on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja KaMS § 10 lg 1 p-ga 7.

Lisaks eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotlus on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-s 12 ning § 10 lg 1 p-s 6 sisalduvate keeldumise alustega.

KaMS § 9 lg 1 p 2 võimaldab keelduda selliste tähiste registreerimisest, mille kasutamine on keelatud muu seaduse või rahvusvahelise lepingu järgi, ning KaMS § 10 lg 1 p 6 kohaselt ei omistata õiguskaitset sellistele kaubamärkidele, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja poolt tähise *Flirtic* kasutamine antud teenustega seoses on allutatav kõlvatu konkurentsi sätete alla.

Pariisi konventsiooni artikli 1 (2) kohaselt on tööstusomandi kaitse objektideks patendid, kasulikud mudelid, tööstusnäidised (tööstusdisainlahendused), kaubamärgid, teenindusmärgid, firmanimetused või kohanimede päritolule viitavad tähised ning kõlvatu konkurentsi tõkestamine. Seega on kõlvatu konkurentsi tõkestamine vaadeldav ühe tööstusomandi esemena mh KaMS § 10 lg 1 p 6 tähenduses.

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

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

Vaidlustaja hinnangul kinnitavad tema poolt esitatud tõendid, et mõlemad menetluse osapooled on tegevad rahvusvahelisel tasandil tutvumisteenuste pakkumisega Interneti vahendusel (nt kohtinguportaalid). Vaidlustaja on varasemast ajast kasutanud sh kaubamärke FLIRT ja FLIRT.COM ning pakkunud teenuseid kodulehe www.flirt.com kaudu. Teisalt on taotleja eesmärgiks registreerida eksitavalt sarnane kaubamärk *Flirtic* identsete ning sarnaste teenuste tähistamiseks, kusjuures tegutseb taotleja

kodulehe www.flirtic.ee kaudu ning samuti kodulehe www.flirtic.com kodulehe kaudu. Nagu taotleja kodulehe materjalidest nähtub, on taotleja huviks ka suunduda antud tähiste ning kodulehtede kaudu uutele turgudele. Taoline samas tegevusvaldkonnas tegutsemine eksitavalt sarnase tähise kaudu selgelt kahjustab või võib kahjustada vaidlustaja mainet ning vaidlustaja majandustegevust, võides sh tekitada tarbijates tavalise tähelepanelikkuse juures pakkumisest eksliku mulje, mis on allutatavad konkurentsiseaduse vastavate sätete alla. Seega tuleb taotleja poolt tähise *Flirtic* kasutamist kõnealuste teenuste suhtes klassis 38 vaadelda keelatud tegevusena konkurentsiseaduse ja Pariisi konventsiooni alusel.

Lisaks viitab vaidlustaja Riigikohtu lahendile asjas nr 3-2-1-4-06, mille kohaselt on domeeninimed põhimõtteliselt vaadeldavad samuti intellektuaalse omandi objektina, mis on käsitletavad tööstusomandi eseme või muu varasema õigusena KaMS § 10 lg 1 p 6 tähenduses. Nii on nimetatud lahendis Riigikohus väljendanud seisukohta, et "Viidates domeeninime omajale, mõjutab domeeninimi nt Interneti kasutajaid külastama just seda veebilehekülge. Seega sarnaneb domeeninimi oma funktsioonidelt kaubamärgiga, kuna see hõlbustab eristamist ja meeldejätmist, annab teavet, näitab kuuluvust või päritolu ning täidab reklaamifunktsiooni. Selliselt on domeeninimel ka varaline väärtus ning see võib olla põhimõtteliselt intellektuaalse omandi objektiks." (p 50).

Seega ei ole taotleja poolt kaubamärgi *Flirtic* kasutamine klassi 38 teenuste suhtes vaadeldav ainult kõlvatu konkurentsina (õiguskaitse andmisest tuleks keelduda KaMS § 9 lg 1 p 12 ja KaMS § 10 lg 1 p 6 alusel), vaid kõnealuse tähise kasutamine kahjustaks ka vaidlustaja varasemaid õigusi domeeninimele *flirt.com*, kuna Riigikohus on samastanud domeeninime funktsioonidelt kaubamärgiga ning pidanud seda intellektuaalse omandi objektiks (s.t tööstusomandi ese või muu varasem õigus KaMS § 10 lg 1 p 6 mõistes).

Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi *Flirtic* registreerimisega esineb vastuolu ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 12 ja KaMS § 10 lg 1 p-ga 6.

Kõigele eeltoodule tuginedes palub vaidlustaja lugeda vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid, sh kaubamärgid FLIRT ja FLIRT.COM, üldtuntuks, tühistada KaMS § 9 lg 1 p 10 ja p 12, § 10 lg 1 p 2 p 3, p 6 ja p 7 ja § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsus kaubamärgi *Flirtic* (taotl nr M201001387) registreerimise kohta klassis 38 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

2) 24.09.2012 esitas taotleja, keda esindab patendivolnik Kaie Puur, oma seisukohad.

Patendiamet on otsustanud registreerida taotleja kaubamärgi *Flirtic* (taotl. nr M201001387) klassi 38 kuuluvate teenuste osas. Vaidlustaja leiab, et see on vastuolus mitmete kaubamärgiseaduse sätetega, sest vaidlustajale kuuluvad väidetavalt varasemad õigused sarnastele tähistele. Eelkõige tugineb vaidlustusavaldus vaidlustaja kaubamärkide FLIRT ja FLIRT.COM väidetavale üldtuntusele, mida vaidlustaja tööstusomandi apellatsioonikomisjonil palub tunnistada.

Vastavalt KaMS § 5 lg 1 p-le 1 saab õiguskaitse kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses. Vaidlustaja ei ole esitanud ühtegi tõendit, mis kinnitaks, et Eesti tarbija neid tema väidetavalt üldtuntud kaubamärke tunneks. Seega on taotleja hinnangul vaidlustaja väited kaubamärkide FLIRT ja FLIRT.COM üldtuntuse kohta Eestis paljasõnalised ega ole millegagi tõendatud.

Vaidlustaja poolt viidatud WIPO juhistes kaubamärgi üldtuntuse tunnistamise kohta märgitakse, et kaubamärgi üldtuntuse arvestamisel võib rolli mängida ka näiteks märgi üldtuntuks tunnistamine naaberriikides. Taotleja juhib apellatsioonikomisjoni tähelepanu asjaolule, et ei ole teada, et mõnes Eesti naaberriigis või üldse mõnes riigis maailmas oleks kaubamärgid FLIRT ja FLIRT.COM tunnistatud üldtuntuteks ning vaidlustaja ei ole esitanud ka ühtegi seda kinnitavat tõendit.

Kaubamärgi põhifunktsiooniks on eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaubamärki, mida saaks Eestis tunnistada üldtuntuks, peaks kohalikud võimalikud tarbijad oskama seostada kindla kauba- või teenusepakujaga (kaubamärgiomanikuga). Vaidlustaja poolt esitatud dokumentidest ei nähtu, et Eesti avalikkus või vastavate teenuste võimalikud tarbijad seostaksid

kaubamärke FLIRT ja FLIRT.COM Cupid plc'ga. Vastupidi, kuna eestikeelse internetiotsingu esimeseks vasteks sõnale „flirt“, tuleb viide vastavale tutvumisteenuseid pakkuvale internetileheküljele www.flirt.ee, siis on loogiline eeldada, et Eesti vastavate teenuste võimalikud tarbijad seostavad tähist *FLIRT* eelkõige selle internetileheküljega. Taotlejale ei ole teada, et nimetatud internetilehekülg oleks kuidagi seotud vaidlustajaga.

Lisaks juba nimetatud internetisaidile www.flirt.ee, pakub analoogseid teenuseid inglisekeelsele tarbijale ka www.flirt.net ja www.flirts.com, mille puhul samuti ei ole teada seos vaidlustajaga.

Euroopa Ühenduse registreeritud kaubamärkide andmebaasis klassi 38 ja 45 kuuluvate teenuste osas on vähemalt 13 erinevat kehtivat registreeringut, mis kõik sisaldavad sõna *flirt*. Ehkki nende hulgas on ka kolm vaidlustajale kuuluvat registreeringut (*Flirt Bomb*, *FlirtCast* ja *QuickFlirt*), siis on taotleja arvates tähelepanuväärne, et Euroopa Ühenduse registris on klassidesse 38 ja 45 kuuluvate teenuste osas ka veel selliseid kehtivaid kaubamärke, mis ei kuulu vaidlustajale: ***flirt-expert***, ***XFLIRT***, ***NITEFLIRT***, ***FLIRT FAIR***, ***FAST FLIRTING***, ***EASYFLIRT*** ja ***FLIRT***.

Taotleja hinnangul on täiesti ilmne, et nii arvukate klassi 38 või 45 kuuluvate teenuste osas registreeritud kaubamärkide kõrval ei täida taotleja registreerimata kaubamärgid FLIRT ja FLIRT.COM Eestis kaubamärgi põhifunktsiooni. Eesti tarbija ei oska neid seostada vaidlustajaga ning neid ei saa lugeda Eestis üldtuntuteks.

Muuhulgas on vaidlustaja soovinud oma kaubamärkide FLIRT ja FLIRT.COM Eestis üldtuntuks tunnistamist väidetava rahvusvahelise üldtuntuse põhjal. Kuid ka vaidlustaja väited tema kaubamärkide rahvusvahelise üldtuntuse kohta on paljasõnalised ning tõendamata. Taotleja hinnangul on kõnekas vastupidine fakt, et vaidlustaja poolt tutvumisteenuste osas rahvusvaheliselt üldtuntuks väidetud tähist *Flirt.com* ei leia 100 maailma parima tutvumisteenuseid pakkuva internetilehekülje seast. Samas on selles loetelus näiteks www.easyflirt.com, mille kohta ei ole teada, et see võiks olla seotud vaidlustajaga.

Seega ei ole põhjendatud vaidlustaja nõue tunnistada kaubamärgid FLIRT ja FLIRT.COM Eestis üldtuntuteks kui vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid ning taotleja palub apellatsioonikomisjonil see nõue rahuldamata jätta.

Kuna taotleja hinnangul ei ole vaidlustaja tõendanud oma kaubamärkide FLIRT ja FLIRT.COM üldtuntust Eestis ja vaidlustusavalduses käsitletakse ainult neid tähiseid varasemate kaubamärkidenäna võrdluses taotleja kaubamärgiga ***Flirtic***, siis puudub taotleja kaubamärgi registreerimisel igasugune vastuolo KaMS § 9 lg 1 p-ga 12 ja § 10 lg 1 p-ga 2, 3 ja 6.

Lisaks märgib taotleja, et eeltoodud arvukad näited sõna *flirt* sisaldavatest registreeritud kaubamärkidest klassides 38 ja 45 annavad alust väita, et nimetatud teenuste osas ei ole *flirt* kaubamärgi koosseisus tugevaima eristusvõimega osaks. Sõna *flirt* on internetipõhiste tutvumisteenuste osas kasutatavate kaubamärkide koosseisus väga laialt kasutusel, mis on ka mõistetav selle sõna nii inglise- kui ka eestikeelset tähendust arvestades. Seevastu taotleja on esitanud kaubamärgina registreerimiseks tehissõna *flirtic*, millel puudub otsene tähendus nii eesti kui ka inglise keeles.

Vaidlustusavaldus on esitatud sõnalise kaubamärgi ***Flirtic*** registreerimise vaidlustamiseks klassi 38 kuuluvate teenuste osas. Sellest tulenevalt peab taotleja käesolevas vaidluses vaidlustaja väiteid kaubamärgi kujunduse või kirjašrifti kohta asjasse mittepuutuvateks. Samuti ei puutu antud vaidlusesse, kas või milliseid kaubamärgitaotlusi on taotleja veel esitanud.

Taotleja on seisukohal, et kõik vaidlustaja väited taotleja pahauskuse kohta kaubamärgi ***Flirtic*** kasutuselevõtul on täiesti alusetud ning seetõttu puudub kaubamärgi ***Flirtic*** registreerimisel taotleja nimele vastuolo KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 7.

Kõike eeltoodut arvesse võttes palub taotleja tööstusomandi apellatsioonikomisjonil jätta vaidlustusavaldus nr 1407 täies ulatuses rahuldamata, jättes jõusse Patendiameti otsus kaubamärgi ***Flirtic*** registreerimise kohta klassi 38 kuuluvate teenuste osas.

3) 14.01.2013 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ja palus vaidlustusavalduse rahuldada, kuid lisis järgnevat.

Võrreldavate kaubamärkide FLIRT, FLIRT.COM vs. *Flirtic* puhul on tegemist sarnaste tähistega. Tegemist on visuaalselt, foneetiliselt, semantiliselt, kontseptuaalselt sarnaste tähistega, tarbijale ei eristu võrreldavad tähised semantiliselt, kuna omavad sama kontseptsiooni tähenduses *flirt* vs. *flirtiv*.

Kuigi vaidlustaja ei ole lisanud rohkem tema kaubamärkide FLIRT ja FLIRT.COM üldtuntust kinnitavaid dokumente ja tõendeid, on ta siiski seisukohal, et tema kaubamärkide üldtuntust saab hinnata ka juba esitatud dokumentide alusel. Lisaks sellele, nagu vaidlustaja oma varasemates seisukohtades on viidanud, on vaidlustaja kasutanud oma kaubamärke FLIRT ja FLIRT.COM vähemalt alates 1997. aastast, s.o palju varasemast ajast, kui seda on vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine, kusjuures vaidlustaja on kasutanud Interneti vahendusel kaubamärki erinevate riikide territooriumidel, sh erinevates Euroopa riikides pikema perioodi jooksul. Taotleja on antud vaidlustaja seisukohti vaidlustanud, samuti on taotleja esitanud vastuväiteid WIPO juhistes sätestatud regulatsioonile kaubamärgi üldtuntuse tuvastamise kohta naaberriikides. Sellega seoses viitab vaidlustaja, et WIPO juhised on siiski suunda andvaks regulatsiooniks, millega tuleb kaubamärgi üldtuntuse tuvastamisel arvestada. Taotleja viitab, et "ei ole teada, et mõnes Eesti naaberriigis või üldse mõnes riigis maailmas oleks kaubamärgid FLIRT ja FLIRT.COM tunnistatud üldtuntuteks". Sellega seoses viidatakse WIPO juhiste selgitavate märkuste p-le 2.8, mis võimaldab kaubamärgi üldtuntuse tuvastamist näiteks juhul, kui kaubamärk tunnistatakse üldtuntuks naaberriikides. Siin on vaidlustaja seisukohal, et nimetatud WIPO juhiste säte ei kehtesta nõuet, mille kohaselt üldtuntust naaberriikides saab tunnistada või peaks tunnistama vaid tolle riigi vastav ametkond. Nimetatud sätte sõnastusest tulenevalt saab üldtuntust naaberriikides tunnistada käesolevas asjas ka apellatsioonikomisjon.

Lisaks sellele viitab vaidlustaja komisjoni 26.02.2010 otsusele nr 893/894-o BUDDHA BAR, milles on sedastatud:

"56. Vaidlustaja kaubamärgid on tuntud nii Euroopa Liidus kui ka väljapoolt Euroopat. Eesti Vabariik on osa Euroopa Liidust. Seega saab kaubamärgi territoriaalset printsiipi laiendada meie riigi piiridest edasi Euroopa Liidu piirideni ja vaadelda, kas vaidlustaja registreeritud kaubamärgid on üldtuntud Euroopa Liidus. Vaidlustaja on komisjonile esitanud tõendid oma tegevuse ja selle ulatuse kohta (lisad 2 -8, 15), nendest nähtub, et Prantsusmaalt alguse saanud ja tuntuse omandanud kaubamärk on väga hea mainega oma kaupade ja teenuste tarbijate seas (nii muusikatööstuses kui ka toitlustuse valdkonnas).

57. Seega, kui taotleja hakkaks kasutama oma kaupade või teenuste tähistamisel äravahetamiseni sarnast kaubamärki, saavutaks ta eelise oma konkurentide ees ning seda just eelnevalt tuntuse omandanud kaubamärgi arvelt.

58. Asjaolu, et vaidlustaja ei paku oma teenuseid Eestis, ei muuda Euroopa Ühenduse kui territoriaalse üksuse piire ning kaubamärgi territoriaalse kehtivuse põhimõtet. Seega saame hinnata vaidlustaja kaubamärgi üldtuntust selles kontekstis, mitte eeldada, et igal firmal peaks olema realiseeritud oma ärihuvid äriühingu loomisega Eesti Vabariigi territooriumil enne, kui tema kaubamärk üldse kvalifitseeruks kaitsele ebaausa ärakasutamise ja kõlvatu konkurentsi vastu. Kui Ühenduse registreeritud kaubamärk on üldtuntud Euroopa Liidus saame hinnata ka asjaolu, et taotleja esitatud kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud pahausksele või mitte."

Vaidlustaja arvates saab ka antud asjas komisjon võtta seisukohta vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide üldtuntuse osas, tuginedes näiteks vaidlustaja kaubamärkide FLIRT ja FLIRT.COM pikaajalisele ja laiahaardelisele kasutusele Euroopa Liidu riikides.

Sealjuures taotleja viited sellistele kodulehtedele nagu www.flirt.ee, www.flirt.net ning www.flirts.com ei ole asjakohased. Nimelt on www.flirt.net üks vaidlustaja enda kodulehtedest (taotleja enda vastuselisast nähtub, et domeeninime [flirt.net](http://www.flirt.net) registreerijaks on [Belamo Corp.](http://www.belamo.com) vs. vaidlustusavalduse lisa, milles on autoriõiguse märke juures viide: "*Flirt and the [@heart] logo are trademarks of Belamo Corp.*"). Taotleja poolt viidatud koduleht www.flirts.com on samuti seotud vaidlustajaga. Puudutades aga kodulehte www.flirt.ee, siis tuleb viidata, et taotleja märkused antud kodulehe osas pole asjakohased, kuna vaidlustajale kuulub õigus ennast kaitsta ka kõnealuse domeeninime www.flirt.ee ning kodulehe kasutuse

vastu, lisaks sellele ei nähtu taotleja poolt esitatud materjalidest, et eestikeelne otsingumootor annaks esmaseid tulemusi kodulehele www.flirt.ee. Siinjuures on vaidlustaja arvamusel, et koduleht www.flirt.ee on seotud taotleja endaga või taotlejaga seotud isikutega (taotleja haldab kodulehte www.flirtic.ee vaid litsentsilepingu alusel). Seda kinnitavad ka kaudselt mõlemal kodulehel kasutatavate tähiste *Flirtic* ja *flirt* kujundus.

Vaidlustaja ei jaga taotleja seisukohti elemendi *flirt* kasutuse osas teistes kaubamärkides Euroopa Ühenduse kaubamärkide alusel, millele taotleja oma vastuses on viidanud ning millele on lisatud OHIM andmebaasi väljavõtte. Analüüsinud nimetatud lisa, tõdeb vaidlustaja, et kõnealused märgid on kujutatud kombineeritud kaubamärkidena (sh taotleja poolt viidatud kaubamärk **FLIRT**, mis on tegelikkuses registreeritud klassides 9, 35, 38, 42 ja 45 kombineeritud kaubamärgina nr 004944914) või on lisatud mõni muu element sõnale *flirt*. Paljud nendest kaubamärkidest ei ole saavutanud sealhulgas õiguskaitsset või siis ei ole aktsepteeritud registreerimiseks OHIMi poolt. Seega ei ole taotleja nimetatud seisukohad asjakohased. Võib tõdeda, et vaidlustaja kaubamärkidega kõige sarnasemaks tähiseks on just taotlejaga seotud ettevõtte poolt esitatud Ühenduse kaubamärk **FLIRTIC** nr 010149722 klassides 35, 38 ja 45, kuna visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt on vaidlustaja seisukohalt tegemist sarnaste kaubamärkidega. Olgu viidatud, et nimetatud Ühenduse kaubamärgi nr 010149722 on vaidlustaja samuti vaidlustanud, esitades kaubamärgi registreerimise vastu vaidlustusavalduse OHIMile. Seega, isegi kui antud sõnaosa on kasutusel ka teiste kaubamärkide koosseisus, ei välista see siiski vaidlustajale kuuluvat õigust vaidlustada tema õigustega sarnaseid tähiseid. Lisaks sellele ei tõenda nimetatud väljavõtte just sõna **FLIRT** n.ö laialdast kasutust teiste isikute poolt kõnealuste teenuste suhtes.

Taotleja on esitanud oma vastuses vastuväiteid vaidlustaja kaubamärkide üldtuntuks lugemisele, tuginedes asjaolule, et väidetavalt tähist *Flirt.com* ei leia 100 maailma parima tutvumisteenuseid pakkuva Internetilehekülje seast, lisades oma väidetele ja seisukohtadele väljavõtte kodulehelt www.100bestdatingsites.com. Seoses sellega leiab vaidlustaja, et antud väljavõtet ei saa pidada usaldusväärseks allikaks ja arvestatavaks materjaliks ning võtta arvesse antud asjaolude hindamisel. Seda eelkõige põhjusel, et dokumendil puuduvad igasugused viited loetelu koostajale, pole teada millistel alustel ning asjaoludel, millistest kriteeriumidest lähtudes on antud tabel koostatud. Sealjuures võib antud nimekiri (ja ka koduleht ise) kanda reklaamivat tähendust, kuna võib olla spondeeritud ning koostatud nimekirjas sisalduvate kodulehtede eneste poolt või nende toel ja sellest tulenevalt tuleks antud tõend jätta asjas arvesse võtmata. Kui komisjon peab siiski vajalikuks antud tõendit hinnata ja antud tõendiga arvestada, siis palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et ka näiteks antud loetelus ei nähtu ühtegi **FLIRT** Interneti tutvumisteenuste kodulehte, küll sisaldub loetelus koduleht www.easyflirt.com, millele ka taotleja oma vastuses on viidanud. Siiski on vaidlustaja seisukohal, et nimetatud tähis [easyflirt.com](http://www.easyflirt.com) eristub tema poolt kasutusel olnud kaubamärkidest **FLIRT** ja **FLIRT.COM**. Ka antud dokumendi põhjal ei saa teha järeldust, et sõna *flirt* ise on Internetipõhiste tutvumisteenuste osas "väga laialdaselt kasutusel", nagu taotleja oma seisukohtades sellele viitab.

4) 05.02.2013 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemate seisukohtade juurde, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata, kuid lisan täiendavalt järgnevat.

Vaidlustaja on palunud lugeda kaubamärgid **FLIRT** ja **FLIRT.COM** üldtuntuteks.

Ehkki vaidlustusavalduses on vaidlustaja lubanud esitada täiendavaid tõendeid oma väidete tõestuseks, ei ole seda siiski tehtud. Seega peaksid vaidlustaja väiteid tõendama 04.06.2012 koos vaidlustusavaldusega esitatud tõendid. Seoses nimetatud tõenditega ja vaidlustaja väidetega soovib taotleja veel kord juhtida komisjoni tähelepanu alljärgnevale.

Vaidlustaja on komisjonilt taotlenud oma kaubamärkide **FLIRT** ja **FLIRT.COM** tunnistamist üldtuntud kaubamärkideks ja leidnud, et nende märkide põhjal on kaubamärgi *Flirtic* registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Kuid selleks, et vaidlustaja nimetatud kaubamärgid oleksid käsitletavad varasemate kaubamärkidena, peaks olema tõestatud, et nad saavutasid üldtuntuse enne taotleja kaubamärgi *Flirtic* registreerimistaotluse esitamist, s.o. enne 05.11.2010.

Vaidlustusavalduses esitatud informatsiooni põhjal tegutseb Cupid, plc erinevate kaubamärkide all, pakkudes tutvumisteenuseid lisaks internetiportaalele www.flirt.com veel väga mitmetes analoogsetes portaalides (nt www.cupid.com, www.benaughty.com, www.girlsdateforfree.com jne.) Seetõttu ei ole antud vaidluses tõendusmaterjalina arvestatavad vaidlustaja väited oma liikmete arvu ja kogukäibe kohta. Esiteks, ei kajasta taotleja hinnangul need väited eraldi internetiportaali www.flirt.com andmeid ja ei ole teada, kui suur on www.flirt.com osatähtsus Cupid, plc teiste portaalide ja teenuste hulgas. Teiseks, aasta 2011 kohta esitatud andmed ei ole antud vaidluses asjakohased, sest need käsitlevad taotleja registreerimistaotluse esitamisele järgnenud aega ning ei võimalda anda hinnanguid vaidlustaja kaubamärkide üldtuntuse kohta enne taotleja kaubamärgitaotluse esitamist. Selleks, et käesolevas vaidluses oleksid vaidlustaja väidetavalt üldtuntud kaubamärgid käsitletavas varasema õigusena, peaks olema tõendatud nende üldtuntuks saamine enne taotleja kaubamärgitaotluse esitamist. Nii leiab taotleja, et vaidlustaja poolt esitatud andmed käibe kohta kui ka lisadena esitatud tõendid pärinevad aga hilisemast ajast ning ei ole antud vaidluses seetõttu asjasepuutuvad. Ajaliselt aktsepteeritav on ainult vaidlustaja poolt üks esitatud tõend, mis käsitleb vahetult taotleja kaubamärgitaotlusele eelnenud aega, kuid see tõendab vaid, et 23.10.2010 oli avatud tutvumisteenuseid pakkuv internetiportaali www.flirt.com. Samas aga ei saa üksnes selle dokumendi põhjal kuidagi otsustada kaubamärgi üldtuntuse üle, veel vähem aga üldtuntuse üle samal ajal Eestis.

Vaidlustaja on viidanud ka OHIMis poolleiolevale kaubamärgivaidlusele, kus vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse Ühenduse kaubamärgi **FLIRTIC** (reg. nr 010149722) vastu. Lõplike seisukohtade esitamise ajaks ei ole selles vaidluses veel lahendit, kuid taotleja soovib komisjoni teavitada selle vaidluse käigus OHIMile esitatud tõenditest, mis on OHIMI andmebaasis avalikult kättesaadavad. 07.09.2012 esitas Cupid plc nimetatud vaidluses tõendid, mille kohaselt domeeninimi *flirt.com* on ostetud nende poolt augustis 2010 (vt Opponent's Observations, Witness Statement lk 2 p.10). Lisaks kinnitab vaidlustaja samas tunnistuses (lk 3 p.11), et avas esmakordselt tutvumisteenuseid pakkuva internetiportaali www.flirt.com Suurbritannia klientidele 30.08.2010, Hispaania klientidele 12.10.2010 ja Prantsusmaa klientidele 1.novembril 2010. Seega on ebaõiged ja täiesti alusetud vaidlustusavalduses esitatud väited kaubamärkide FLIRT ja FLIRT.COM kasutamisest vaidlustaja poolt „paljude aastate jooksul“ ja tuntuse saavutamisest enne taotleja poolt Eestis registreerimistaotluse esitamist.

Taotlus kaubamärgi **Flirtic** registreerimiseks esitati Eestis 05.11.2010 ning vastavalt vaidlustaja poolt komisjonile esitatud tõendile on domeeninimi *flirtic.ee* registreeritud juba 06.08.2010. Nimetatud faktide põhjal peab taotleja vaidlustaja väiteid kaubamärkide FLIRT ja FLIRT.COM varasema üldtuntuse ning taotlejapoolse pahausksuse kohta ilmselgelt alusetuteks. Ajaliselt ei saanud kaubamärk FLIRT või FLIRT.COM kuidagi omandada Eesti tarbijate hulgas üldtuntust kaubamärgi **Flirtic** taotluse esitamise ajaks. Vaidlustaja ei ole esitanud ka mingeid vastupidist tõendavaid dokumente.

Täiendavalt märgib taotleja, et kuna ta on registreerinud domeeni *flirtic.ee* veel enne, kui vaidlustaja esmakordselt avas tutvumisteenuseid pakkuva internetiportaali www.flirt.com, ei saa rääkida mingist pahausksusest või vaidlustaja varasemate märkide maine ärakasutamisest. Seega puudub kaubamärgi **Flirtic** registreerimisel täielikult igasugune vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, § 9 lg 1 p-ga 12, § 10 lg 1 p-ga 3, §10 lg 1 p-ga 6 ning § 10 lg 1 p-ga 7. Taotleja soovib veel kord rõhutada, et vaidlustajal puudub Eestis kaubamärgi **Flirtic** suhtes varasem õigus, mille alusel saaks taotleda Patendiameti poolt tehtud registreerimisotsuse tühistamist.

Täiesti eraldi teemad on kaubamärkide FLIRT ja FLIRT.COM eristusvõimelisus tutvumisteenuste osas ning nende sarnasus või mittesarnasus kaubamärgiga **Flirtic**. Vaidlustaja on muuhulgas viidanud ka oma USA's registreeritud kaubamärgile FLIRT. Taotleja soovib komisjoni teavitada, et 17.09.2012 on esitatud avaldus USA Patendi- ja Kaubamärgiametile nimetatud kaubamärgi FLIRT registreeringu nr 4083813 tühistamiseks. Täna ei ole selles vaidluses veel otsust, kuid tühistamisavaldus on esitatud sõna *flirt* eristusvõimelisuse puudumise alusel internetipõhiste tutvumisteenuste osas.

Lisaks on sõna *flirt* laialdaselt kasutusel mitmetes tutvumisteenuseid pakkuvate internetiportalide nimedes ja nende teenustega seotud Euroopas registreeritud kaubamärkide koosseisus. See on ilmselgelt põhjendatav sõna *flirt* tähendusega, mis üldjoontes kattub nii inglise kui ka eesti keeles ning on otseselt seostatav tutvumisteenustega. Semantiline erinevus ongi esmane, mis eristab tähiseid *flirtic* ja *flirt*. Koos

vaidlustusavaldusega esitas vaidlustaja väljavõtteid erinevatest sõnaraamatutest, mille kohaselt peaks inglisekeelne lõpuosa „-ic“ andma sõnale eesti keeles omadussõnalise „-lik“ või „-line“ lõpu. Kuid lõplikes seisukohtades esitab vaidlustaja sõna *flirtic* tõlkena eesti keelde hoopis *flirtiv*, mis, olles grammatiliselt v-kesksõna, ei ole vastavuses varesitatud väljavõtetega sõnaraamatutest. Selline vaidlustajapoolne segadus sõna *flirtic* tõlkega tõendab täielikult taotleja seisukohta, et sõnal *flirtic* puudub üheselt mõistetav tähendus ja tõlge eesti keelde. Tegemist on tehissõnaga, mis ei sisaldu üheski eesti või inglise keele sõnaraamatus.

Taotlusega nr M201001387 on Serenda Invest OÜ taotlenud kaubamärgi **Flirtic** registreerimist Eestis klassi 38 kuuluvate teenuste osas. Vaidlustaja poolt esitatud osad tõendid käsitlevad seevastu kaubamärkide **QUICKFLIRT.COM**, **QUICKFLIRT** ja **QUICK FLIRT** registreerimist klassi 45 kuuluvate teenuste osas Suurbritannias. Nii kaubamärkide erinevuse, teenuste erinevuse kui ka õiguskaitse territoriaalse erinevuse tõttu ei ole need tõendid taotleja hinnangul antud vaidluses asjaspuutuvad.

5) 04.03.2013 alustas komisjon asjas 1407 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustaja palub tunnistada üldtuntuks oma kaubamärgid FLIRT ja FLIRT.COM ning tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **Flirtic** registreerimise kohta Serenda Invest OÜ nimele, kuna registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja 12 ning § 10 lg 1 p-ga 2, 3, 6 ja 7.

Vastavalt KaMS § 7 lg-le 2 loeb komisjon kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamise. KaMS § 7 lg-s 3 on sätestatud üldtuntuks tunnistamise alused ning KaMS § 7 lg 4 sätestab, millest piisab üldtuntuse tunnistamiseks.

Vaidlustaja viitab oma seisukohtades, et tal on üle 54 miljoni liikme 58 erinevas riigis ning tema 2011. a kogukäive ulatus 53 miljoni inglise naelani. Seda väidet tõendab vaidlustaja väljavõttega veebilehelt www.cupidplc.com. Esiteks ei saa komisjon lugeda vaidlustaja enda veebilehe väljavõtet asjakohaseks tõendiks ja teiseks nähtub veebilehelt, et Cupid plc haldab väga paljusid erinevaid veebilehti ning seega ei ole ka tõendatud asjaolu, et just veebileht FLIRT.COM omab eelpool nimetatud arvul kasutajaid ja käivet.

Ka on vaidlustaja ise vaidlustusavalduses tunnistanud, et vaidlustusavalduse juures ei ole üldtuntust tõendavaid materjale (seoses ajalimiidi ja materjalide kogumise töömahu tõttu ei saadud neid kohe esitada). Küll on vaidlustaja korduvalt viidanud, et soovib tõendavaid materjale esitada hiljem, kuid ei ole seda kogu menetluse vältel teinud. Komisjon leiab, et vaidlustajal on täiendavate tõendite esitamiseks olnud piisavalt aega, ka ei ole ta esitanud komisjonile taotlust, milles nähtuks soov kindlaks tähtajaks tõendeid esitada.

Komisjon ei pea asjakohasteks viiteid komisjoni 26.02.2010 otsusele nr 893/894-o BUDDHA BAR, kuivõrd selles kaasuses oli tegemist varasema märgi sisuliselt identse jäljendusega ning kaasuse asjaolud olid teistsugused käesoleva asjaga võrreldes.

Eeltoodu alusel leiab komisjon, et vaidlustaja märkide üldtuntus seisuga 05.11.2010 on tõendamata ning seetõttu ei loe vaidlustaja kaubamärke FLIRT ja FLIRT.COM üldtuntuteks. Lisaks märgib komisjon, et ainuüksi see, et on loodud veebileht ning võimaldatud erinevates riikides sellele ligipääs, ei näita veel veebilehe laiaulatuslikku kasutamist ega kaubamärgi üldtuntust.

Seega ei ole vaidlustajal kaubamärki, mis oleks saanud Eestis üldtuntuks enne taotleja kaubamärgi registreerimise kuupäeva. Samuti puuduvad vaidlustajal varasemad registreeritud kaubamärgid, millel oleks õiguskaitse Eesti territooriumil. Vaidlustaja viidatud Suurbritannia ja USA kaubamärgiregistreeringutel ei ole Eestis õiguskaitset ning vaidlustaja viidatud kolm Ühenduse kaubamärki on kõik taotleja kaubamärgitaotlusest hilisemad. Sellest tulenevalt puudub käesolevas asjas sisuliselt vajadus analüüsida taotleja kaubamärgi **Flirtic** ja vaidlustaja **Flirt**-kaubamärkide sarnasust. Komisjon soovib selle kohta märkida siiski järgmist.

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.*

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb arvestada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist juhul, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtjad. Kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu segijamise hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele avalikkusel tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Peale selle on segijamise oht seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem märk.

Komisjoni hinnangul ei ole sõna *FLIRT* iseseisvana eristusvõimeline ja seda iseäranis tutvumisteenuste, sotsiaalsuhtlus- ja tegevus-teenuste jms valdkonnas. Seega ei saaks märkide äravahetamine või assotsieerumine tuleneda üksnes sõna *FLIRT* kasutamisest kaubamärkides. Pelgalt ühise eristusvõimega sõnaosa kasutamine ei ole asjaolu, mis iseenesest tingiks märkide äravahetamise või assotsieerumise.

Sõna *FLIRT* on tõenäoliselt arusaadav enamikele Eesti elanikele tähenduses *armumäng* või *tiivariipsutus* ning iseseisvalt ei oleks see seetõttu eristusvõimeline vaidluses käsitletavate teenuste klasside osas (seda näitab ka tähist *FLIRT* sisaldavate registreeritud kaubamärkide suur hulk). Vaidlustatud kaubamärgi *Flirtic* lõpus olevat täheühendit *-ic* võib seega pidada piisavaks tegemaks vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid teineteisest erinevaks. Komisjoni hinnangul ei ole võrreldavad kaubamärgid ei visuaalselt, foneetiliselt ega semantiliselt sarnased määral, mis võimaldaks neid omavahel ära vahetada, omavaheliselt assotsieeruda või eksitada tarbijat kaupade päritolu suhtes KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt *ei saa õiguskaitset kaubamärk mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.*

Kuivõrd komisjon leidis, et vaidlustaja varasemate märkide üldtuntus ei ole tõendatud ning niisamuti puuduvad vaidlustajal varasemad registreeritud märgid, millel võiks olla maine või kõrge eristusvõime, siis puudub alus ka antud sätte kohaldamiseks.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt ning KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.*

Komisjoni hinnangul ei ole alust kohaldada KaMS § 9 lg 1 p 10 ja KaMS § 10 lg 1 p 7, kuna taotleja väidetav pahausksus ei ole tõendatud. Isegi kui taotleja oli teadlik vaidlustaja domeenist *flirt.com*, ei anna see alust pidada kaubamärgi *Flirtic* taotluse esitamist pahauskselt, arvestades iseäranis asjaolu, et tähis *FLIRT* ei ole kõrge eristusvõimega tähis ning et taotleja on täheühendi *-ic* lisamisega moodustanud tehissõna oma kaupade ja teenuste eristamiseks teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Lisaks peab komisjon vajalikuks märkida, et käesolev vaidlus ei puuduta taotleja veebilehte ega selle kujundust ning kõik vaidlustaja sellekohased viited jätab komisjon tähelepanuta.

KaMS § 9 lg 1 p 12 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mille kasutamine on keelatud muu seaduse või rahvusvahelise lepingu järgi ning KaMS § 10 lg 1 p 6 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust.*

Siinkohal viitab vaidlustaja Pariisi konventsiooni artikli 1 lg-le 2, mis sätestab ka kõlvatu konkurentsi tõkestamise tööstusomandi kaitse objektina. Eesti tööstusomandi seadusandlus ei käsitle hetkel kõlvatut konkurentsi tööstusomandi objektina, seda valdkonda reguleerib konkurentsiseadus. Kuigi vaidlustaja viitab siinkohal konkurentsiseaduse § 51 lg-le 1, mis määratleb eksitava teabe, siis sama seaduse § 53 kohaselt tuvastatakse kõlvatu konkurents või selle puudumine tsiviilkohtumenetluse korras. Seega puudub komisjonil pädevus anda hinnangut kõlvatu konkurentsi olemasolu või selle puudumise kohta.

Komisjonile jääb siinjuures ka arusaamatuks, milline on see muu seadus või rahvusvaheline leping, mille kohaselt tähis *Flirtic* ei tohiks KaMS § 9 lg 1 p 12 kohaselt õiguskaitset saada. Komisjon rõhutab, et nimetatud sätte kohaselt peab konkreetne keeld teatud tähise registreerimiseks tulenema mingist õigusaktist (seadusest või rahvusvahelisest lepingust). Sellist keeldu käesoleval juhul teadaolevalt ei eksisteeri, seega viited kõnealusele sättele ei ole asjakohased.

Kuivõrd komisjon eelpool leidis, et võrreldavad märgid ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad, siis puudub ka alus KaMS § 10 lg 1 p 6 kohaldamiseks.

Komisjon mõnab, et KaMS § 10 lg 1 p 6 kohane varasem õigus võib olla ka domeeninimi, kuid antud juhtumil ei oma see tähtsust, kuivõrd nii nagu *Flirt* eraldivõetuna, ei ole ka FLIRT.COM domeen piisavalt eristusvõimeline, et tarbija võiks seda seostada kindla isikuga ning seega ei saa ka tähise *Flirtic*, mis on samas ka piisavalt erinev vaidlustaja domeeninimest, registreerimine kahjustada kellegi varasemaid õigusi.

Kuna pooled on teinud menetluse käigus viiteid Ühenduse kaubamärgitaotluse nr 010149722 **FLIRTIC** osas samadel alustel käivale vaidlusele, peab komisjon vajalikuks märkida, et OHIM on käesolevaks ajaks nimetatud märgi registreerinud ja OHIM andmebaasi andmete kohaselt on vaidlustaja poolt varasemalt selle märgi vastu esitatud vaidlustusavaldus 11.03.2013 tagasi võetud ("opposition withdrawn").

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 9 lg 1 p-d 10 ja 12 ning § 10 lg 1 p-d 2, 3, 6 ja 7, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

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

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

Allkirjad:

M. Tähepõld

R. Laaneots

S. Sulsenberg