

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1441-o

Tallinnas 30. juunil 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Tanel Kalmet ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Facebook, Inc. US (esindaja volikirja alusel patendivolnik Ingrid Matsina) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kaubamärgi „facematch + kuju“ (06.06.2011 taotlus nr M201100625) registreerimise kohta Propaganda OÜ nimele klassis 38.

Asjaolud ja menetluse käik

02.01.2013 esitas Facebook, Inc (edaspidi ka vaidlustaja või Facebook) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „facematch + kuju“ (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Propaganda OÜ (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 38: side. Patendiameti otsus kaubamärgi „facematch + kuju“ registreerimise kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2012. Vaidlustusavaldus võeti 10.01.2013 komisjoni menetlusse nr 1441 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Harri-Koit Lahek' ule.

Vaidlustaja palub täielikult tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „facematch + kuju“ (taotluse nr M201100625) taotleja nimele registreerimise kohta.

Vaidlustaja märgib, et ta on mitmete Eestis kehtivate kaubamärkide registreeringute (edaspidi ka FACEBOOK- ja FACE-kaubamärkide) omanikuks:

- FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk nr 002483857, klassid 16, 35, 38, 41, esitamise kuupäev 30.11.2001;
- FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk nr 004535381, klassid 35, 38, esitamise kuupäev 05.08.2005;
- FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk nr 005585518, klassid 35, 41, 42, 45, esitamise kuupäev 22.12.2006;
- FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk nr 005722392, klassid 18, 25, 28, esitamise kuupäev 28.02.2007;
- FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk nr 006455687, klassid 9, 39, 42, esitamise kuupäev 21.11.2007;
- FACEBOOK DEVELOPER GARAGE, Ühenduse kaubamärk nr 008988503, klassid 9, 35, 36, 41, 42, esitamise kuupäev 29.03.2010;
- Ühenduse kaubamärgi nr 009151168, klassid 9, 35, 36, 38, 41, 42, 45, esitamise kuupäev 03.06.2010;
- FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk nr 009151192, klassid 9, 35, 36, 38, 41, 42, 45, esitamise kuupäev 03.06.2010;
- FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk nr 009509399, klassid 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 43, esitamise kuupäev 09.11.2010;
- FACEBOOK, Ühenduse kaubamärk nr 009776618, klassid 9, 16, 35, 36, esitamise kuupäev 01.03.2011.

Lisaks kuulub vaidlustajale Ühenduse kaubamärk FACE, nr 003852779, klass 38, esitamise kuupäev 24.05.2004.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida taotleja nimele kaubamärk „facematch + kuju“ on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) normidega.

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

Vaidlustaja peab Patendiameti otsust vaidlustaja õigusi ja seadusega kaitstud huvisid rikkuvaks. Vaidlustaja on seisukohal, et kombineeritud tähise „facematch + kuju“ kaubamärgina registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt *õiguskaitset ei saa 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.*

Vaidlustaja märgib lisaks, et Euroopa Kohus on oma 23.10.2003 otsuses kohtuasjas C-408/01 öelnud, et liikmesriik peab mainekale kaubamärgile tagama kaitse identsete ja sarnaste kaubamärkide suhtes nii eriliigiliste kui ka samaliigiliste kaupade puhul.

Sellest lähtuvalt palub vaidlustaja komisjoni kohaldada KaMS § 10 lg 1 p 3 sätteid kõigi taotluses märgitud kaupade osas, sõltumata analüüsist, kas tegemist on sama- või eriliigiliste kaupadega.



Vaidlustaja iseloomustab end ja FACEBOOK'i sotsiaalvõrgustikku järgmiselt. Vaidlustaja on üks maailma tuntumate kaubamärkide omanik ja ka tuntuim sotsiaalvõrgustik (edaspidi ka FACEBOOK) maailmas. „facematch + kuju“ registreerimistaotluse esitamise ajal, 06.06.2011, oli FACEBOOK'i kasutajaid maailmas ligi 700 miljonit, 134 riigist tervelt 119-nes oli FACEBOOK kõige populaarsem sotsiaalvõrgustik. Aasta varem oli FACEBOOK'il üle 400 miljoni aktiivse kasutaja, kellest 50% kasutas oma kontot iga päev ja keskmine kasutaja veetis FACEBOOK'is 55 minutit. Samast lisast ilmneb, et Baltic Media News väitel on FACEBOOK tänapäeval üks populaarseim sotsiaalmeedia turunduskanal ja sellele ennustatakse väga suurt tulevikku reklaamikanalina. FACEBOOK oli 2010. a aprillis tuntuim sotsiaalvõrgustik Eestis, mille kasutajate arv oli poole aastaga kahekordistunud ja jõudnud 184 780 kasutajani. Eestis oli FACEBOOK'i kasutajate arv 01.02.2011 tõusnud juba 350 tuhandeni, mis tähendas, et enam kui 26% Eesti elanikkonnast ja 36% siinsetest internetikasutajatest olid FACEBOOK'i püsikliendid. Vahepealt enne „facematch + kuju“ registreerimistaotluse esitamist 30.05.2011, kasutas FACEBOOK'i üle 400 000 eestlase ehk ligi 31% elanikkonnast, kusjuures 49% kasutajatest oli vanuses 18-34. Internetiagentuur DreamGrow on tõstnud esile FACEBOOK'i olulisust turunduskanalina, märkides, et: „[...] 400 000 piiri ületamine on märk sellest, et FACEBOOK pole haip, vaid väga tõsiseltvõetav keskkond, mis pakub turundajatele targalt tegutsedes palju uusi võimalusi“. 14.06.2011 oli Eestis 410 780 kasutajat ja Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaal nimetas FACEBOOK'i ülipopulaarseks suhtlussaidiks. Ka 2012. aastal suurenes Eestis FACEBOOK'i kasutatavus ja populaarsus. Turu-uuringute ettevõtte GfK uuringu andmetel külastas vähemalt korra nädalas FACEBOOK'i 65% Eesti internetikasutajatest, kusjuures 35% neist veetis seal vähemalt tund aega päevas (uudis 14.03.2012). Uuringutulemused purustasid müüdi, et FACEBOOK'i kasutavad vaid teismelised, tegelikult logib populaarseimasse suhtlusvõrgustikku sisse ligi 80% kuni 39-aastastest ja ligi 60% kuni 65-aastastest. Uuring näitas ka, et suhtlusvõrgustiku FACEBOOK populaarsus oli konkurentidega võrreldes kerkinud mäekõrguseks (uudis 13.03.2012). FACEBOOK'il oli 12.12.2012 seisuga Eestis 496 920 kasutajat, kes moodustavad 38,49% elanikkonnast ja 50% internetikasutajatest, kusjuures trendigraafik näitab jätkuvat kasvu. Arvestades kaubamärgi FACEBOOK ulatuslikku turulolekut ja kõrget tuntust mitte üksnes sihtgrupi, vaid ka kogu avalikkuse hulgas, ei ole kahtlust, et FACEBOOK oli üldtuntud ja mainekas kaubamärk nii kaubamärgitaotluse „facematch + kuju“ esitamise kuupäeval kui on seda käesoleval ajal.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgid „facebook + kuju“ ja „facematch + kuju“ on sarnased nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka tähenduslikult.

Euroopa Kohus on oma 23.10.2003 otsuses kohtuasjas C-408/01 märkinud, et sätte kohaldamiseks ei ole vajalik, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Piisab vaid sellisest sarnasusest, et tarbijad loovad seose maineka märgi ja tähise vahel. Seega ei ole ka oluline kas tarbija ajaks segamini vaidlustaja FACEBOOK- ja FACE-kaubamärkidega tähistatud erinevad kaubad ja teenused ning taotleja sideteenused või seostaks nende omanikke. Märkide sarnasuse seisukohast on

määrav üksnes see, kas vaidlustaja kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi vahel on sarnasus (taotleja kaubamärk meenutab või jäljendab tarbija jaoks vaidlustaja kaubamärki).

Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärk „facebook + kuju“ ja taotleja kaubamärk „facematch + kuju“ sarnanevad nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka tähenduslikult.

<p>Facebook</p> 	8 tähte	<p>Foneetiline sarnasus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 identset tähte; - 4 tähte paigutatuna täpselt samas järjekorras; - need 4 tähte kujutavad endast kaubamärkide esimest osa, mis väljakujunenud praktika kohaselt on just see, millele tarbija ostuotsuse tegemisel eelkõige tähelepanu pöörab;
<p>Propaganda OÜ</p> 	9 tähte	<p>Visuaalne sarnasus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - visuaalselt sama pikkusega; - kirjutatud väga sarnases kirjastiilis (trükitähed, ümar tihe kiri); - „facematch + kuju“ kujundamisel on kasutatud sinist värvi, mille poolest on tuntud ka „facebook + kuju“ kujundus; <p>Tähenduslik sarnasus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebook tähendus eesti keeles on „näoraamat“, facematch'i võib eesti keelde tõlkida kui nägude kokkusobitamine“, mõlemad tähendused viitavad võimalusele suhelda.

Arvestades, et tarbijale jääb eelkõige meelde kaubamärgi algusosa, kaubamärkide visuaalne kujundus on sarnane ja tähendus assotsieeruv, ei mõjuta erinevus kaubamärkide lõpuosas oluliselt kaubamärkide tajumist.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „facematch + kuju“ registreerimisega kasutab taotleja ära ja kahjustab tema kaubamärkide mainet ja eristusvõimet. Otsustamaks, kas tähise kasutamise kasutatakse ära või kahjustatakse kaubamärgi eristusvõimet või mainet, tuleb igakülgset hinnata kõiki juhtumi asjaolusid, eelkõige kaubamärgi maine tugevust, eristusvõime määra, vastandatud kaubamärkide sarnasust ning asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laadi ja määra. Vaidlustaja on veendunud, et nähes taotleja kaubamärki „facematch + kuju“, meenutab see tarbijale vaidlustaja tuntud ja populaarset suhtlusvõrgustikku FACEBOOK. Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et mida vahetumalt ja tugevamalt meenutab tähis kaubamärki, seda tõenäolisem on oht, et tähise kasutamine hetkel või tulevikus kasutab ebaõiglaselt ära või kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet (C-252/07 otsus, punktid 67–69).

Taotleja soovib oma kaubamärki registreerida sideteenuste tähistamiseks klassis 38. Vaidlustaja kaubamärgid nr 002483857 „FACEBOOK“, 004535381 FACEBOOK, 009151168 „facebook + kuju“, 009151192 „FACEBOOK“, 003852779 „FACE“ on samuti registreeritud klassis 38, seega on osade kaubamärkide puhul tegemist identsete teenustega. FACEBOOK on suhtlusvõrgustik, mis pakub sidepidamisvõimalust inimeste vahel ja mille esmaseks eesmärgiks on kontaktide loomine ja suhtlemise võimaldamine. Ka taotleja eesmärgiks on luua kaubamärgi „facematch + kuju“, toel teenus, mille abil saab lihtsalt ja kiiresti leida suhtluspartnereid inimeste seas, keda veel ei tunta, kuid kellega ollakse füüsiliselt lähedastikku.

Taotleja ärimudel on sarnane FACEBOOK'i omaga, pakkudes põhiteenust tasuta ning tekitades käivet reklaamist ja pakkumistest. Sellega konkureerib „facematch + kuju“ reklaamiturul FACEBOOK'iga, püüdes nii teenuse kasutajate kui ka reklaamipinna ostjate hulgas kasu lõigata FACEBOOK'i tuntusest ja mainest. Üldteada on FACEBOOK'i USA päritolu. Taotleja on oma kaubamärgile samuti lisanud väikeselt paremasse ülanurka lühendi US, mistõttu kaubamärki seostatakse USA'ga ja seeläbi ka FACEBOOK'i päritoluga. Arvestas FACEBOOK'i tuntust ja nähes sõna „face“ ning sarnast kujundust, meenub tarbijale populaarne suhtlusvõrgustik FACEBOOK. Tarbija, nähes taotleja kaubamärki „facematch + kuju“, teeb loogilise järelduse, et populaarne suhtlusvõrgustik on pakkumas täiendavaid

suhtlemisvõimalusi uue kaubamärgi all. Sellega saab taotleja vaidlustaja kaubamärgi maine ja eristusvõime arvelt ja neid ära kasutades eelise teiste sideteenuste ja suhtlusvõrgustike pakujate ees. Vaidlustaja on oma kaubamärgi tuntuse saavutamisse märkimisväärselt investeerinud. Tarbijad usaldavad vaidlustaja teenust ja selle kvaliteeti. Taotleja kaubamärgiga võidakse kahjustada vaidlustaja kaubamärkide mainet. Vaidlustaja ja taotleja on iseseisvad isikud, kes ei ole omavahel majanduslikult seotud, kuid märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad ekslikult seostada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupu vaidlustaja teenustega ning vaidlustajaga. Taotleja on ajakirjanduses end nii seostanud kui vastandanud teiste sotsiaalvõrgustikega, tuues oma eripärana esile, et nende teenus keskendub peamiselt uute tutvuste loomisele, mitte olemasolevate hoidmisele, nagu paljud praegused populaarsed sotsiaalvõrgustikud. Samas on see teenus mõeldud kasutama FACEBOOK'i oma platvormina ja käsitleb kõiki FACEBOOK'i kasutajaid ka enda teenuse kasutajatena. Taotleja seob oma teenuse tugevalt FACEBOOK'i teenusega, kuid vaidlustaja ei saa kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud teenuse kvaliteeti ja sellega seotud mainet (sh turvalisuse ja privaatsusega seotud aspektist). Seetõttu esineb oht, et taotleja kaubamärgiga tähistatud teenused ei vasta vaidlustaja kvaliteedistandardile ning sellest tulenevale tarbijate ootusele ning võivad vaidlustaja mainet kahjustada.

Vaidlustaja kaubamärk on oma olemuselt kõrge eristusvõimega ning see eristusvõime on tugevnenud ajas tänu omandatud mainele ja üldtuntusele. Kaubamärk FACEBOOK on ainulaadne, seda ei ole registreeritud teiste isikute poolt ka muude kaupade või teenuste tähistamiseks. Tarbija jaoks seostub FACEBOOK'i kaubamärk ainult konkreetse, vaidlustaja poolt pakutava teenusega. Hästitoimiva sotsiaalvõrgustiku ülesehitamine on keeruline ülesanne, mistõttu on vaidlustaja panustanud märkimisväärsel hulgal aega, energiat ja raha oma teenuse ja kaubamärgi vahelise sideme ülesehitamisse. Taotlejal seevastu on väga lihtne see side hävitada, reklaamides oma teenust sarnase kaubamärgi all. Sarnase kaubamärgi registreerimine teise, vaidlustajaga mitte seotud isiku nimele nõrgendab tarbija jaoks seost konkreetse teenuse ja kaubamärgi vahel ja kahjustab selle eristusvõimet.

23.11.2010 otsuses 1025-o on komisjon asunud seisukohale, et kui taotleja on valinud oma (tulevaste eeldatavate) toodete markeerimiseks vaidlustaja kaubamärkidega sarnase sõnakombinatsiooni PEIPSI KOLA, siis tuleb tal ka vastutada selles osas, et taolise kaubamärgi nägemine toob tarbijatele tahes-tahtmata meelde vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi(d) ning selline, kasvõi nn kaudne assotsieerumine, ei ole mingil juhul kasulik (pigem vastupidi) vaidlustaja kaubamärkide mainele ning nendega markeeritud kaupadele.

Vaidlustaja on seisukohal, et tema registreeritud ja mainekate kaubamärkidega sarnase kaubamärgi registreerimine taotleja poolt kasutab ära ja kahjustab tema kaubamärkide mainet ja eristusvõimet.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMs § 10 lg 1 p-st 3 ning § 41 lg-test 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi facematch + kuju (taotluse nr M201100625) registreerimise kohta PROPAGANDA OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustaja on vaidlustusavaldusele on lisanud Ühenduse kaubamärkide nr 002483857, 004535381, 005585518, 005722392, 006455687, 008988503, 009151168, 009151192, 009509399, 009776618, 003852779, väljavõtted OHIMI andmebaasist; kaubamärgitaotluse nr M201100625 publikatsiooni; kaubamärgitaotluse nr M201100625 väljavõtte Patendiameti andmebaasist; Brandchannel Global map of social networks 15.06.2011 väljavõtte; www.balticmedianews.ee 12.12.2012 „Facebooki kasutajad Eestis“; 01.02.2011 „Kogu tõe Facebooki kasutajatest“; „Üle 400 000 eestlase kasutab aktiivselt Facebooki“ 30.05.2011; „Facebooki kasutajate arvu kasv pidurdub“ ERR 14.06.2011 uudised; gfk baltic 2012-03-15 „Uuring: nutitelefonid ja tahvelarvutiga toimetavad internetis vähesed“ 15.03.2012; www.socialbakers.com_facebook_statistics_estonia 12.12.2012; „Facebooki kõrvale tekib eestlastel uute sõprade leidmise teenus - Facematch!“ Delfi 20.07.2011.

Komisjon saatis 10.01.2013 kirjaga nr 1441/k-1 Patendiametile ja taotleja kaubamärgi registreerimistaotluses märgitud aadressile teate, et vaidlustusavaldus on menetlusse võetud 10.01.2013, tehes taotlejale ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta omapoolne kirjalik seisukoht. Taotlejale 10.01.2013 saadetud kiri saadeti komisjonile hoiutähtaja möödumisel postiasutuse poolt tagasi, millest komisjon järeldab, et taotleja ei ole kirjaliku seisukoha esitamise ettepanekut vastu võtnud ega ka hiljem oma kaubamärgi „facematch + kuju“ registreerimistaotluse vastu huvi tundnud. Samuti ei ole taotleja vaidlustusavalduse menetluse vältel komisjonile teatanud oma muutunud postiaadressist.

Komisjon tegi vastavalt tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 18¹ lg-le 1 ja lg-le 3 vaidlustajale 21.01.2014 kirjaga nr 1441/k-3 ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1441 kohta ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 25.02.2014.

Vaidlustaja esitas 12.02.2014 oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jääb lõplikes seisukohtades kõigi vaidlustusavalduses toodud põhjenduste ja nõuete juurde ja järeldab komisjoni praktika kohaselt, et kui taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ning oma seisukohti esitanud, siis loetakse sellisel juhul vaidlustaja faktiväited taotleja poolt omaksvõetuks.

Komisjon alustas 03.06.2014. a vaidlustusavalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamisel osalenud, komisjoni menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Seega puuduvad komisjonil taotleja vastuväited ja vaidlustaja seisukohti ümberlukkavad argumendid või tõendid.

Komisjon ei saa eeldada, et taotleja, kes vaidlustusavalduse komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda.

Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Taotleja esitas 06.06.2011 Patendiametile taotluse kombineeritud tähise „facematch + kuju“ registreerimiseks kaubamärgina klassis 38: side, ja Patendiamet otsustas selle kaubamärgina registreerida, mis avaldati 01.11.2012 Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2012.

Nimetatud otsuse vaidlustas Facebook, leides, et 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.*

Vaidlustaja vastandas taotleja kaubamärgile „facematch + kuju“ Euroopa Ühenduse Eestis kehtivad FACEBOOK-kaubamärgid. Neist kõige sarnasem vaidlustatud kaubamärgiga on komisjoni hinnangul vaidlustaja Euroopa Ühenduse klassis 38 registreeritud kaubamärk „facebook + kuju“ (reg nr 009151168) prioriteedikuupäevaga 03.06.2010, mis on KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes varasem taotleja kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise „facematch + kuju“ prioriteedikuupäevast 06.06.2011. Komisjon leiab, et vaidlustaja on vaidlustusavaldusega piisavalt tõendanud vaidlustaja varasemate

FACEBOOK-kaubamärkide eristusvõimet ja üldtuntust ning mainet sihtgrupi ja avalikkuse hulgas ega pea vajalikuks neid korrata. Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, kuna see sarnaneb valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud varasema Euroopa Ühenduses registreeritud kaubamärgiga „facebook + kuju“, millel on õiguskaitse sideteenuste tähistamiseks klassis 38. Samuti nõustub komisjon vaidlustajaga selles, et hilisema kaubamärgiga „facematch + kuju“ võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasemate FACEBOOK-kaubamärkide mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikoopäevaks.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et vaidlustaja kombineeritud kaubamärk „facebook + kuju“ ja vaidlustatud taotleja kombineeritud kaubamärk „facematch + kuju“ sarnanevad nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt. Kaubamärk „facebook + kuju“ ja vaidlustatud kaubamärk „facematch + kuju“ sisaldavad visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt identset ingliskeelset sõnaalgust „face-“, millele tarbija teenuse tarbimisel kõige enam tähelepanu pöörab, ja mille eestikeelne tähendus on „nägu“.

Vaidlustatud ja vastandatud kaubamärgid on kujundatud sarnases kirjastiilis, nende juures on kasutatud sinist värvi ning need on ka tähenduslikult sarnased: „facebook“ – „näoraamat“ vs „facematch“ – „nägede (kokku)sobitamine“. Need asjaolud ei võimalda tarbijail KaMS § 3 mõttes üheselt eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Nähes vaidlustaja kaubamärgiga „facebook + kuju“ sarnast kaubamärki „facematch + kuju“, võivad tarbijad arvata, et vaidlustaja on oma suhtlusteenuseid laiendanud või nende kaubamärkide omanikud on omavahel majanduslikult või äriliselt tihedalt seotud ettevõtted, mis on KaMS § 10 lg 1 p 3 mõttes eksitav ja vaidlustaja varasemate kaubamärkide senist mainet ja eristusvõimet kahjustav.

Vaidlustaja viitab vaidlustusavalduses asjakohaselt Euroopa Kohtu otsustele kohtuasjades C-408/01 ja C-252/07, kus on märgitud vastavalt, et „*piisab vaid sarnasusest, et tarbijad loovad seose maineka märgi ja tähise vahel*“ ja et „*mida vahetumalt ja tugevamalt meenutab tähis kaubamärki, seda tõenäolisem on oht, et tähise kasutamine hetkel või tulevikus kasutab ebaõiglaselt ära või kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet*“. Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et tema registreeritud ja mainekate kaubamärkidega sarnase kaubamärgi registreerimine taotleja poolt kasutab ära ja kahjustab tema kaubamärkide mainet ja eristusvõimet.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2, KaMS § 10 lg 1 p 3 ja § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi „facematch + kuju“ (taotluse nr M201100625) registreerimise kohta Propaganda OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

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

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

Allkirjad:

H.-K. Lahek

T. Kalmet

S. Sulsenberg