

**OTSUS nr 1168-o**

Tallinnas 28. juunil 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi The Co-operative Bank Plc., Manchester, UK, (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) vaidlustusavalduse kaubamärgi "smile direct + kuju" (rahvusvaheline registreering nr 916269, järjekorranr R200700752, prioriteet 21.12.2006) õiguskaitse vastu SMILE DIRECT VERSICHERUNG AG, Wallisellen, CH, nimele klassis 36 (osaliselt).

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 03.11.2008 esitas The Co-operative Bank Plc. (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile „smile direct + kuju” (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) õiguskaitse andmise vastu Eestis SMILE DIRECT VERSICHERUNG AG (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustatud kaubamärk on kaitstud klassis 36 (insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs). Teade registreerimisotsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 9/2008 (lisad 2 ja 3). Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustajale kuulub sõnaline Euroopa Ühenduse kaubamärk SMILE (reg nr 001676253, taotlus esitatud 25.05.2000, registreeritud 19.06.2001; edaspidi vastandatud kaubamärk), mis on registreeritud klassides 9 (*Electrical and electronic equipment for use in banking; computerised machines for use in banking transactions; automated telling machines; encoded cards, bank cards, credit cards, debit cards, charge cards, all bearing electronically, magnetically encoded or other recorded data*), 16 (*Printed matter; printed publications; stationery; magazines; books; leaflets; brochures; pamphlets; prospectuses; price lists; instructional and teaching material; diaries; calendars; advertising and display materials; office requisites; cheques, travellers cheques, credit slips and other stationery and documentation for use in banking and banking services*) ja 36 (*Financial banking and*

*insurance services; advisory services relating to financial, banking and insurance; investment, credit, savings, loan and safe deposit services; financial management and assistance; credit and finance services; asset finance; capital investment services; tax advice; financial, banking and insurance services provided in an online environment or via the Internet.* (lisa 1).

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus õiguskaitse andmise kohta Eestis on väär ja vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 ning sellega rikutakse vaidlustaja õigusi ja seadusega kaitstud huve. Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärk on sarnane vastandatud kaubamärgiga. Vastandatud kaubamärk on sõnaline kaubamärk, vaidlustatud kaubamärk kujunduslik kaubamärk, milles domineerib sõna SMILE, mis on kujutatud mustal ruudukujulisel taustal ning tähed m ja l on omavahel joonega ühendatud. Sõna DIRECT on kujundatud väikse kirjastiiliga vasakpoolses alumises nurgas. Tuginedes analoogia alusel Esimese Nõukogu 21.12.1988 kaubamärgidirektiivi 89/104/EEC kohaldamise praktikale leiab vaidlustaja, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus C-251/95 Sabel v Puma).

Vaidlustatud kaubamärgis on sõna SMILE kasutatud domineerival määral kujutise keskel, sõna DIRECT on väikses kirjastiilis ja alanurgas, mis nõrgendab selle tähise tähtsust kaubamärgis kui tervikus. Sõna SMILE jääb visuaalselt kohe silma. Seda on minimaalselt kujundatud, ühendades tähed s ja l. Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid on visuaalselt sarnased, sest mõlema koosseisus domineerib sõna SMILE. Vastandatud kaubamärk koosneb ühesilbilisest sõnast SMILE, vaidlustatud kaubamärk kolmest silbist SMILE DI RECT; esimene silp on foneetiliselt identne. Kuna identne on vaidlustatud domineeriva elemendi ainuke silp, leiab vaidlustaja, et vaadeldavad kaubamärgid on foneetiliselt äärmiselt sarnased. Sõna SMILE tähendab *naeratus, naeratama, naerma*. Sõna DIRECT tähendab *otsene, vahetu, otse, suunama, juhtima*. Domineeriva elemendi SMILE tähendus on kaubamärkides identne. Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi sõnade kombinatsioon SMILE DIRECT ei loo uut tähendust. Sõna DIRECT tähendus on klassi 36 teenuseid kirjeldav tähendus, viidates sellele, et teenust pakutakse otse, vahetule ja vahendajateta.

Vaadeldavate kaubamärkide teenuste loetelu klassis 36 teenuste *kindlustus, rahalised ja finantsvaratehingud* osas on identne ja/või samaliigiline. Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu 29.09.1997 lahendile C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer, mille kohaselt väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkide suurema sarnasusega ja vice versa. Seega teenuste identsusest tulenevalt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurendatud. Samas Euroopa Kohtu lahendis on leitud, et risk, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetelt määrab äravahetamise tõenäosuse olemasolu.

Vaidlustaja juhib tähelepanu ka sellele, et Patendiameti praktikas on sõna DIRECT teenuste klassides ja paljudes kaubaklassides leitud olevat kirjeldava ja see on määratud mittekaitstavaks. Kehtiv seadus ei nõua kaubamärgi mittekaitstava osa märkimist registreeringus. Seetõttu on õigustatud eeldada, et vaidlustatud kaubamärgis on see sõna mittekaitstav ega põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes (KaMS § 38 lg 3). Seega on ainus domineeriv element SMILE identne vastandatud kaubamärgiga. Kui sõna DIRECT loetakse siiski kaitstavaks, tuleb arvestada, et sõna SMILE on vaidlustatud kaubamärgis terviklik vastandatud kaubamärgi kasutus ning domineeriv, kujundatud suuremas kirjastiilis, kesksel kohal ja suurema eristusvõimega. Seega kaubamärkide domineerivad elemendid on identsed. Euroopa Kohus on korduvalt leidnud, et ühe kaubamärgi kasutamine teise kaubamärgi koosseisus tervikuna suurendab äravahetamise riski. Vaadeldavad kaubamärgid on üldmuljelt äärmiselt sarnased kui mitte identsed. Samuti on teenused identsed, mis suurendab

äravahetamise ohtu. Kaubamärkide erinevused ei välista äravahetamise tõenäosust. Seetõttu on oht, et kaubamärke peetakse pärinevaks samast või seotud ettevõttest.

Vastandatud kaubamärk on varasem vaidlustatud kaubamärgi suhtes.

Vaidlustaja palub juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja 3 ning § 70 lg 7 osaliselt tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele registreeringule nr 916269 õiguskaitse andmise kohta klassis 36 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükid vaidlustatud ja vastandatud kaubamärkide kohta, väljavõtte kaubamärgilehest ja väljatrükid kaubamärgiregistreeringute kohta, milles sõna DIRECT on määratud mittekaitstavaks (reg nr 24016, 25047, 24859, 3341036472 jne). Puuduste kõrvaldamiseks antud tähtajal 01.12.2008 on esitatud volikiri. Tasutud on riigilõiv.

Vaidlustusavaldus võeti komisjoni menetlusse nr 1168 all 03.12.2008 ja määrati eelmenetlemiseks Tanel Kalmetile.

2) Taotlejale anti tähtaeg siseriikliku esindaja leidmiseks hiljemalt 04.04.2009. Taotleja esindajat ei ole määranud ega oma õigust menetluses aktiivselt osaleda kasutanud. Vaidlustajale anti tähtaeg esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 22.02.2010. Vaidlustaja lõplikke seisukohti ei esitanud.

### **Komisjoni seisukohad**

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

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid Ühenduse kaubamärgist tulenevaid õigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, 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.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud ja temale kuuluv Ühenduse kaubamärk on varasem vaidlustatud kaubamärgi suhtes ning et puudub tema kirjalik luba.

Vaidlustaja on demonstreerinud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud tingimused on täidetud – võrreldavad kaubamärgid on sarnased (identsed domineeriva eristusvõimelise sõnalise elemendi osas nii foneetiliselt kui kontseptuaalselt, minimaalse erisusega visuaalselt), mõeldud kasutamiseks identsetel või samaliigilistel (sarnastel) kaupadel klassis 36 ning tõenäoline on nende äravahetamine, sh assotsieerumine selles tähenduses, et tarbija võib taotleja pakutud teenusi pidada pärinevaks varasema kaubamärgi omajalt – vaidlustajalt – või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt.

Komisjon leiab, et vaadeldavad kaubamärgid nende visuaalses vormis ei ole identsed, kuna vaidlustatud kaubamärgil on silmatorkav ja omanäoline kujundus ümardatud nurkadega ruudu näol, samuti on stiliseeritud sõnalist elementi SMILE, mh kasutatud väiketähti ja tähetede m ja l ühendamist, ning lisandunud võimalikult eristusvõimetu tähis DIRECT. Sellegipoolest leiab komisjon, et need visuaalsed erinevused ei ole küllaldased selleks, et välistada äravahetamist tarbija poolt, eeskätt arvestades teenuste identsust klassis 36. Võimalike mitmetimõistetavuste vältimiseks peab komisjon vajalikuks, et Patendiamet määratleks elemendi DIRECT kaitstavuse vaidlustatud kaubamärgis.

Taotleja vaidlustaja seisukohale sisulisi vastuväiteid esitanud ei ole. Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega äravahetamise tõenäosuse osas ega pea vajalikuks neid korrata.

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

**o t s u s t a s:**

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus 7/R200700752 vaidlustatud kaubamärgi "smile direct + kuju" registreerimise kohta SMILE DIRECT VERSICHERUNG AG 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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet

K. Ausmees

E. Sassian