

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 839-o

Tallinnas, 22. märtsil 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tuults (eesistuja), Kirli Ausmees ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku A.T. Kaubandus AS-i (aadress: Narva mnt 7, 10117 Tallinn) vaidlustusavalduse siseriikliku kaubamärgi „**Lady Smiler+kuju**“ (taotlus nr M200301802) registreerimise otsuse Brages AS-i nimele klassis 25.

Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolinik Jüri Käosaar, Patendibüroo Käosaar & Co OÜ, Tähe 94, 50107 Tartu.

Menetluse käik ja asjaolud

Patendiamet on oma 27.09.2004 otsusega taotluse M200301802 menetluses otsustanud registreerida kaubamärgi „**Lady Smiler+kuju**“ Brages AS (edaspidi taotleja) nimele klassis 25 – *rõivad, jalatsid, peakatted*. Nimetatud otsuse peale esitas vaidlustusavalduse A.T. Kaubandus AS (edaspidi vaidlustaja) kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk „**Smile+kuju**“ (reg nr 37336), mis on registreeritud klassides 3, 6, 16, 20, 21, 35 ning muuhulgas ka klassis 25 järgmistele kaupade osas: *aluspesu; aluspüksid; püksikud; alusrõivad, -riided, -pesu; alusseelikud, undrukud; alussärgid, särgikud; higi imav aluspesu; higi imavad sokid; hommikumantlid, hommikukleidid; ihupesu; imikupesu; imikupüksid, väikelapsepüksid; kindad (rõivaste juurde); kitlid, kittelkleidid; labakindad, käpikud; paberriided, -rõivad; pudilapid, pudipõlled (v.a paberist); põlled (rõivad); püksid; meeste pikad aluspüksid; rannarõivad; riidemähkmed; rinnahoidjad; rõivad, sh jakid, joped, kaelasallid, kaelarätid, kaelasidemed, lipsud, kampsunid või villased jakid, kudumid, trikootaaž, trikootooded (rõivad), nahkrõivad, naistesärgid, lühikesed kodujakid, pidžaamad, pulloverid, kampsunid, põlvpüksid, seelikud, sviitrid, kinnised kampsunid, valmisrõivad, -riided, vestid, ülekuued, kerged mantlid, ülerõivad; soe aluspesu; sokid; suka-, põlve- või püksipaelad; sukad; sukahoidjad; sukkipüksid; supelpüksid; särgid, päevasärgid, särkpluusid; trikookaubad, trikootaaž; T-särgid; ujumispüksid; ujumistrikood.*

Vaidlustaja märgib, et Esimese Astme Kohus (Court of First Instance) on asjas T-115/02 Avex Inv vs Siseturu Ühtlustamise Amet leidnud, et kaupade võrdlemisel tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid, sealhulgas kaupade olemust, nende kasutamisetstarvet, kasutamist ja seda, kas nad täiendavad teineteist või konkureerivad omavahel. Esimese Astme kohus on asunud eeltoodud asjaolusid hinnates seisukohale, et rõivad ja jalatsid tuleb lugeda samaliigilisteks kaupadeks. Samuti tuleb samaliigilisteks lugeda peakatted varasema kaubamärgiga kaitstud kaelasallide –ja rätikutega, kuna sageli müüakse neid komplektina ja kaubamajades ning kauplustes ühes letis.

Adress:
Harju 11
15072

Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 313 660

Seega on antud juhul taotletud kaubamärgi „**Smiler + kuju**“ registreerimist rõivaste osas varasema kaubamärgiga identsetele kaupadele, peakatete ja jalatsite osas varasema kaubamärgi kaupadega samaliigilistele kaupadele.

Kaubamärk „**Smiler + kuju**“ on kujundkaubamärk, mille domineeriv osa on sõna „Smiler“. Sõna „Lady“ on kaubamärgi koosseisus tulenevalt oma paigutusest vähemärgatav ning samuti kaubamärgi mittekaitstav osa. Nimelt näitab sõna „lady“ rõivaste, jalatsite ja peakatete puhul nende kaupade sihtgruppi, s.t tooted on mõeldud naistele. Patendiamet on varasemate klassis 25 registreeritud kaubamärkide nr 21869, 38069, 695216 puhul määranud sõna „lady“ mittekaitstavaks osaks.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide „**Smiler + kuju**“ ning „**smile+kuju**“ domineerivad osad on sõnalised osad, mis erinevad vaid ühe tähe võrra. Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide sarnasuse ja erinevuse üle otsustamisel on määravam sõnade alguse kui sõnade lõpu sarnasus või erinevus. Sellest tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt äravahetamiseni sarnased. Mis puutub semantilise sarnasuse olemasolu või puudumise hindamisse, leiab vaidlustaja, et võrdlusalused tähised on semantiliselt identsed, kuna sõna „Smiler“ koos naerusuu kujutisega viitab üheselt naerutusele. Varasem kaubamärk „smile“ tähendab eesti keeles samuti naeratust. Vaidlustaja märgib veel, et kaubamärgi „**Smiler + kuju**“ puhul on täiendatud sõnalist osa naerusuu kujutisega ning muu osa kaubamärgi kujundusest on lakooniline ning vähemärgatav. Kaubamärgi „**smile +kuju**“ puhul on samuti kujundus vähemärgatav, seisnedes üksnes ovaali kujutises. Seega ei ole antud kaubamärkide kujunduses selliseid elemente, mis vähendaksid sõnaliste osade foneetilist ja semantilist sarnasusest tulenevat kaubamärkide kui tervikute sarnasust.

Samuti juhib vaidlustaja tähelepanu asjaolule, et Patendiamet on keeldunud varasema kaubamärgi „**smile + kuju**“ (taotlus nr M20020119) registreerimisest klassis 25. Ühe tähe lisamine sõna lõppu ei muuda kaubamärgi semantiliselt ja foneetiliselt külge piisavalt, mistõttu saab antud kaubamärke endiselt pidada sarnasteks.

Tuginedes eeltoodule leiab vaidlustaja, et tarbija võib vaidlustaja varasema kaubamärgi „**smile + kuju**“ (reg nr 37336) ja taotleja kaubamärgi „**Smiler + kuju**“ (taotlus nr M200301802) ära vahetada, sealhulgas on tõenäoline assotsiatsioonide tekkimine. Lisaks ei ole vaidlustaja andnud kirjalikku nõusolekut kaubamärgi „**Smiler + kuju**“ registreerimiseks taotleja nimele. Seega on kaubamärgi „**Smiler + kuju**“ registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja märgib lisaks, et vastavalt KaMS § 51 lg 3 on pärast kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamist register avalik. Igapähele on õigus tutvuda registritoimikuga ja kirje andmetega. Eeltoodust tulenevalt ei ole vaidlustajal võimalik esitada kaubamärgi „**SMILE+kuju**“ (taotlus nr M200201197) ekspertiisi käigus kujunenud Patendiameti seisukohta. Haldusmenetluse seaduse § 38 lg 1 kohaselt on haldusorganil õigus nõuda haldusmenetluse käigus menetlusosalistelt ning muudelt isikutelt nende käsutuses olevate tõendite ja andmete esitamist, mille alusel haldusorgan teeb kindlaks asja lahendamiseks olulised asjaolud. Seega on apellatsioonikomisjonil õigus nõuda Patendiametilt kaubamärgi „**SMILE+kuju**“ ekspertiisi puudutavate materjalide esitamist ning taotletava kaubamärgiga peaaegu identse kaubamärgi registreerimisest keeldumise asjaolude tõendamist.

Eeltoodust tulenevalt palub vaidlustaja nõuda Patendiameti käsutuses olevate kaubamärgi „**SMILE+kuju**“ (M200201197) ekspertiisi puudutavate materjalide esitamist ning Patendiameti otsuse kaubamärgi „**Smiler+kuju**“ registreerimise kohta tühistamist.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- 1) Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 11/20004,
- 2) Volikiri,

- 3) Riigilõivu tõendav dokument,
- 4) Citymarketi reklaamileht,
- 5) Patendiameti andmebaasi väljavõtted kaubamärkide nr 21869, 38069 ja 695216 kohta.

21.01.2005 esitas vaidlustaja asja juurde täiendavate tõenditena koopia 30.detsembri 2004.a Eesti Ekspressis avaldatud Brages AS ja A.T. Kaubandus AS kuulutustest ning koopia 11. jaanuari 2005.a Postimehes avaldatud A.T. Kaubandus AS kuulutusest. Nimetatud materjalidega soovib vaidlustada tõendada, et ka taotleja ise viitab tekstis vaidlusalusele kaubamärgile „Smiler+kuju“ kasutades selleks sõnalist osa „Smiler“, mis kinnitab vaidlustaja vaidlustusavalduses esitatud väidet, et kaubamärgi „Smiler + kuju“ meeldejäävaks ja domineerivaks osaks on kaubamärgi sõnaline osa „Smiler“. 08.07.2005 soovis vaidlustaja lisada asja juurde järgmised tõendid: foto Selveri spordisokkide SMILEACTIVE tooteriulist, Prisma Peremarket AS kviitung, Prisma Peremarket AS kviitungitel viidatud tooted „N.SOKID SMILE 811 MAD“, „N.SOKID SMILE“, „M.SOKID 3/PK 38/42, 43/47“. Nimetatud tõenditega soovib vaidlustaja tõendada järgmisi asjaolusid. Jaemüüjad, kes peaksid olema tavatarbijast tähelepanelikumad, kasutavad samuti kaubamärgiga „Lady Smiler +kuju“ tähistatud toodetele viitamisel sõna „Smile“ (sõna „Smiler“ asemel). See asjaolu nähtub nii Selveri fotost kui ka Prisma Peremarket AS kviitungist. Vaidlustaja märgib, et seega aetakse sõna „Smiler“ ja „Smile“ segi. Lisaks sellele nähtub esitatud materjalidest, et jaemüüjad peavad kaubamärgi domineerivaks osaks just sõnaosa „Smiler“/„Smile“, kuna just seda osa kaubamärgist kasutatakse kaubamärgiga tähistatud toodetele viitamisel. Sellega seoses juhib vaidlustaja komisjoni tähelepanu asjaolule, et ostjale suunatud turunduses ja infokommunikatsioonis kasutatakse enamusel juhtudel üksnes kaubamärkide sõnalisi osi (kirjalikult või suuliselt).

Võrdlusalused kaubamärgid on reproduktsioonidel esitatud alljärgnevalt:



Taotleja seisukohad

05.04.2005 esitas taotleja vastuargumendid vaidlustusavaldusele, kus leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi „Lady Smiler+ kuju“ registreerimise kohta taotleja nimele ei ole KaMS normidega vastuolus. Taotleja märgib, et vaidlusalused kaubamärgid on mõlemad kujundkaubamärgid ja seetõttu tuleb neid tervikuna sellisena ka võrrelda. Võrreldavad kaubamärgid on oma kujunduse poolest täiesti erinevad, kuna vaidlustaja kaubamärk „smile + kuju“ on tavaliste trükitähtedega kujundatud sõna, mis asub tumedas ovaalis. Kaubamärk „Lady Smiler + kuju“ kujutab endast tumedas riskülikus ovaalses ringis kalligraafilise šriftiga kujundatud sõna „Lady“, mille all asetseb sõna „Smiler“, mis on oma šrifti poolest täiesti erinev sõnast „Smile“. Sõna „Smiler“ toetub ebakorrapärasele kaarele, mis on selle

kaubamärgi üheks oluliseks eristavaks tunnuseks. Seega on antud juhul tegemist visuaalselt täiesti erinevate kaubamärkidega.

Semantilist aspekti hinnates märgib taotleja, et võrdlusaluste kaubamärkide sõnalised osad on võõrkeelsed, mistõttu nende tähendus võib eesti tarbijale jääda arusaamatuks. Samas lisab taotleja, et ei nõustu vaidlustaja väitega, et vaidlusalused märgid on semantiliselt sarnased. Kui sõna „Smile“ tähendab naeratust, siis „Lady Smiler“ ei pruugi seda tähendada, vaid tarbija tõlgendab seda tõenäoliselt kui leedit nimega Simler või kui Lady Naerutaja.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et kaubamärgi „**Lady Smiler + kuju**“ domineerivaks osaks on sõna „Smiler“. Vaidlustusavalduse lisas 4 on esitatud vaid alumine osa kaubamärgist, seepärast ei ole seal kaubamärgi terviklikku kujundust ja sõna „Lady“ võimalik näha. Kuna nimetatud reklaamid on eksponeeritud nii kaubad kui ka nende korrektsed kaubamärgid tervikuna, on kliendilehe väljaandja poolt reklaamile lisatud kirjeldav tekst informatiivse väärtusega, mille sisu ja korrektsuse eest ei saa taotleja vastutada. Nimetatud terviklikust reklaamist saab selgelt välja lugeda, et tegemist on kaubamärgiga „**Lady Smiler + kuju**“, mille järgi tarbijad ka seda kaubamärki tunnevad. Taotleja lisab, et kaubamärk „**Lady Smiler + kuju**“ on laia levikuga ning on tarbijate hulgas laialdaselt tuntud. Siinjuures viitab taotleja vaidlustusavalduse lisale 4 ehk vaidlustaja esitatud reklaammaterjalidele, millest nähtub vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatud toodete läbimüügi kogused.

Mis puutub vaidlustaja väitesse, et sõna „Lady“ võib ekspertiisi käigus osutada mittekaitstavaks osaks kaubamärgi koosseisus, ei tähenda seda, et see sõna kaubamärgi koosseisust kuhugi kaoks. Nimetatud sõna jääb siiski kaubamärgi oluliseks eristavaks tunnuseks tarbijate jaoks ning pole sugugi vähemärgatav kaubamärgi üldises kujunduses. Vastuseks vaidlustaja väljavõtetele ja nendega põhjendatud väidetele, et kaubamärgi „**Lady Smiler + kuju**“ meeldejäävaks ja domineerivaks osaks on sõna „smiler“, juhib taotleja tähelepanu asjaolule, et kaubamärgialaste vaidluste lahendamisel võetakse aluseks taotluses esitatud kaubamärgi reproduktsioon (KaMS § 12 lg 1 p 2). Töökuulutustes ei ole mõeldav kajastada kõiki erinevaid kaubamärgi elemente, vaid taoliselt juhul omavad viited kaubamärgile vaid informatiivset tähendust. Lisaks ei ole sellised kuulutused suunatud kaubamärkidega tähistatud kaupade tarbijatele, vaid otsitava kvalifikatsiooniga inimestele. Seetõttu ei saa selliseid kuulutusi võtta aluseks kaubamärkide võrdlemisel.

Lisaks märgib taotleja, et nagu vaidlustaja varasema kaubamärgi nr 37336 „**smile + kuju**“ klasside loetelust nähtub, on kaubamärgiga „Smile + kuju“ kaitstud mitmeid erinevaid, teineteist välistavaid valdkondi (nt klassid 3, 6, 16, 20, 21, 25). Sellest tulenevalt on kaubamärgiga „**smile + kuju**“ tähistavatel toodetel erinev tarbijaskond ja seega on tal ka nõ hajutatud eristusvõime. Kui kaubamärgiga tähistatakse liiga palju erinevaid valdkondi, siis on ka tarbijal raskusi kõiki neid siduda ainult ühe ettevõttega. Kaubamärgil „**Lady Smiler + kuju**“ on väga kitsas sihtgrupp ja konkreetne tarbijaskond s.o naised. Seetõttu ei saa väita, et tarbijad võivad kõnealused tervikuna teineteisest erineda kaubamärgid ära vahetada või et tarbijal tekiks kaubamärki „**Lady Smiler + kuju**“ nähes assotsioonid varasema kaubamärgiga „**smile + kuju**“. Taotleja jääb tuginedes eeltoodule seisukohale, et taotletava kaubamärgi „**Lady Smiler + kuju**“ registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning palub jätta vaidlusaluse otsuse jõusse.

Menetlusosaliste lõplikud seisukohad

Vaidlustaja jääb oma 06.10.2006 esitatud seisukohtades varasemalt esitatud argumentide ja tõendite juurde. Vaidlustaja rõhutab veel, et võrreldavate kaubamärkide domineerivaks ja meeldejäävamaks osaks on sõnaline osa „Smiler“ vs „Smile“, mis erinevad vaid ühe tähe võrra ning on seega äravahetamiseni sarnased. Veel soovib vaidlustaja juhtida komisjoni tähelepanu asjaolule, et ostjale suunatud turunduses ja infokommunikatsioonis kasutatakse

enamusel juhtudel just kaubamärkide sõnalisi osi (info riulitele kinnitavatel tootesiltidel, müügiedenduse plakatitel, kassatšekkidel, info edastamine tarbijatele ringhäälingu või poesisteste valjuhääldite kaudu). Seega on kaubamärkide sõnaliste osade sarnasus kaubamärkide kui tervikute sarnasuse puhul äärmiselt oluline. Võrreldavate kaubamärkide kujundus on üsna lakooniline, mistõttu ei ole kujunduses selliseid elemente, mis vähendaksid sõnaliste osade foneetilisest ja semantilist sarnasusest tulenevat kaubamärkide kui tervikute sarnasust.

17.11.2006 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad ning lisaks varem esitatule soovib märkida järgmist. Vaidlustusavalduses on vaidlustatud vaid tähis „**smiler +kuju**“. Samas on kaubamärgitaotluses esitatud kombineeritud kaubamärk „**Lady Smiler + kuju**“. Vaidlustaja on märkinud, et sõna „Lady“ kaubamärgi koosseisus on tulenevalt oma paigutusest vähemärgatav. Taotleja leiab, et see ei ole piisav argument sõna „Lady“ kaubamärgi koosseisust väljajätmiseks ning vaidluse põhirõhu asetamiseks sõnale „Smiler“. Taotletud kaubamärk kujutab endast kombineeritud kaubamärki, mille kohta on Patendiamet teinud 27.09.2004 ka positiivse otsuse. Taotleja juhib tähelepanu, et ühe või mitme koostisosa eristusvõime ja domineeriva iseloomu hindamisel tuleb arvestada märki kui tervikut, samuti erinevate koostisosade suhtelist asendit kaubamärgi kujus. Vaidlusaluse kaubamärgi olulisemaks eristavaks osaks on võrkeelsed sõnad „Lady“ ja „Smiler“ ning neid tervikuks seondav kujundus. Samuti lisab taotleja, et kaubamärgivaidluste lahendamisel võetakse aluseks kaubamärgitaotluses esitatud reproduktsioon. Seega ei saa arvesse võtta ajakirjandusest toodud töökuulutustes sisalduvat informatsiooni antud juhul. Ka ei ole asjakohased vaidlustaja viited kassatšekkide jms infole, mis kauplustes esile toodud kaupluseomaniku ning tema töötajate suva järgi, kuna nimetatud teave omab vaid informatiivset tähendust. Tavatarbija märkab kaupa ostes siiski eelkõige kaubal olevat etiketti ja terviklikku kaubamärki, mis on rõhutatult esile toodud muust etiketil olevast informatsioonist. See on aga piisav selleks, et tavatarbija keskmise tähelepanelikkuse juures ei ajaks segamini terviklahenduselt täiesti erinevaid kaubamärke.

Taotleja rõhutab veel, et vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatakse kaupu, mis on mõeldud kitsamale ringkonnale ning tarbijagrupile (s.o naised), erinevalt vaidlustaja varasemast kaubamärgist, mis on kaitstud laiemalt ning mõeldud laiemale tarbijaskonnale. Nimetatud asjaolu aitab tavatarbijatel eristada ja meelde jätta konkreetset kaubamärki ülejäänud kaubamärkidest. Eeltoodut arvestades jääb taotleja seisukohale, et vaidlusalune kaubamärk „**Lady Smiler + kuju**“ ning vaidlustaja varasem kaubamärk „**smile + kuju**“ ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad ning taotleja palub Patendiamet otsuse jõusse jätta.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja motivatsioon

Tulenevalt KaMS § 72 lg-st 3 kuulub käesoleva vaidluse lahendamisel kohaldamisele alates 01.05.2004 kehtima hakanud KaMS. Antud vaidlustusavalduse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Seega tuleb antud vaidluses hinnata võrreldavate kaubamärkide identsust või sarnasust, kaupade ja teenuste identsust või samaliigilisust, kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, sealhulgas nende assotsieerumise tõenäosust ning otsustada, kas antud juhul on tegemist õiguskaitset välistavate asjaoludega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Visuaalsest aspektist vaadatuna on võrreldavate kaubamärkide puhul tegemist kaubamärkidega, mille sarnased elemendid, omades domineerivat kaalu kaubamärgi

üldmuljele, võivad tõenäoliselt luua sellise üldmulje, mis võib tekitada tarbijas assotsiatsioone, et tegemist on ühest ja samast allikast pärinevate toodetega. Vaadeldavatel kaubamärkidel on küll mitmeid erinevaid kujunduslikke elemente (vaidlustatud kaubamärgil vastavalt ristkülikukujuline must kujutis, mille keskel asetseb sõna Lady, erinevas stiilis kirjutatud sõna SMILER ning selle all asetsev vaba käega joonistatud naeratuse kujutis, varasemal kaubamärgil seevastu tume ovaal sõna SMILE ümber), kuid mõlema kaubamärgi keskse ning domineeriva elemendina tulevad esile sõnalised osad - vastavalt SMILE ning SMILER. See, kas keskmise tarbija mällu talletub eelkõige kaubamärgi originaalne kujutis või selle sõnaline osa, oleneb konkreetsetest kaubamärkidest ning mitmetest asjaoludest, sh sõnalise osa domineerivusest kujundusliku osa üle, sõnalise osa nii visuaalsest kui ka semantilisest ja foneetilisest lihtsuse astmest ning kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste liigist ning omadustest. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et antud juhul on tegemist domineerivate ning äravahetamiseni sarnaste sõnadega, mida identsusest lahutab vaid ühe tähe erinevus (SMILER vs SMILE). Mis puutub nimetatud sõnade tavapärasusse ja lihtsusesse, siis on appellatsioonikomisjon seisukohal, et Eesti keskmise tarbija jaoks ei ole tegemist keeruliste võõrsõnadega, mis tarbija mällu talletuks alles teisejärguliselt jättes domineerima just kaubamärkide kujundusliku osa. Hinnates kaupu, mida võrreldavate tähistega tähistatakse, leiab appellatsioonikomisjon, et tegemist ei ole luksuskaubaga, mille puhul tarbija oma valikuid tehes kaalutleb kõrgendatud tähelepanuga, millise ettevõtja kaupade kasuks otsustada, vaid antud juhul on tegemist keskmise hinnaklassi kaubaga, mille puhul tarbija tähelepanelikkus kauba valikul on keskmine. See aga omakorda tähendab, et tarbija kasutab ostude valikul oma mälus säilinud kaubamärki, iseäranes kaubamärgi domineerivaimat osa, süvenemata konkreetsemalt mälus säilinud pildi kõikidesse elementidesse.

Analüüsidest võrreldavaid kaubamärke foneetilisest ja semantilisest aspektist järeldeb, et kaubamärkide domineerivad osad, sõnad SMILE ja SMILER, on ilmselgelt äravahetamiseni sarnased ning keskmise tarbija mälus assotsiatsioone tekitavad kaubamärgiga, millega turusituatsioonis varasemalt kokku puutunud. Apellatsioonikomisjon ei nõustu siinkohal vaidlustaja väitega, et tegemist on semantiliselt identsete sõnadega. Sõna SMILE tähendab inglise keeles *naeratus*, *naeratama* ning sõna SMILER *naerataja*. Küll aga tuleb nentida, et tegemist on ilmselgelt samasse semantilisse ringi kuuluvate sõnadega – tegijanimi SMILER on verbi/noomeni SMILE tuletis. Kõigi eelduste kohaselt ei juurdle tarbija turusituatsioonis oma valikuid tehes nimetatud sõnade sõnaliigiliste erinevuste üle, vaid tõenäoliselt samastab neid ehk ajab omavahel segi. Siinkohal ei ole appellatsioonikomisjon nõus taotleja väitega, et kuna sõnad SMILE ja SMILER on võõrkeelsed, siis võib nende tähendus Eesti tarbijale jääda arusaamatuks. Tegemist on lihtsate ning tavaliste inglisekeelsete sõnadega, mille tähendust tunneb kõigi eelduste kohaselt ka vähese inglise keele oskusega või väikese inglise keele sõnavaraga opereeriv Eesti tarbija.

Lisaks leiab appellatsioonikomisjon, et nimetatud kaubamärkide domineerivad osad SMILE ja SMILER on peaaegu identsed ka häälduselt.

Apellatsioonikomisjon nõustub taotleja väitega, et sõna „Lady” mittekaitstavaks osaks määramine ei tähenda nimetatud elemendi kadumist kaubamärgi koosseisust. Samas tuleb märkida, et sõna „Lady” on kaubamärkide koosseisus laialdaselt kasutatav sõna viitamaks kaubamärgiga tähistatavate kaupade tarbijate sihtgrupile ehk antud juhul naistele, mis omakorda tähendab, et nimetatud element ei suurenda kaubamärgi eristusvõimet tervikuna, vaid jääb pigem informatiivseks tähiseks. Lisaks on sõna „Lady” vaidlusaluse kaubamärgi koosseisus kujutatud tagasihoidlikult jättes domineerima siiski sõnalise osa SMILER.

Taotleja väide, et kui kaubamärgiga tähistatakse liiga palju erinevaid valdkondi, siis on ka tarbijal raskusi kõiki neid siduda ainult ühe ettevõttega ehk kaubamärgil tekib hajutatud eristusvõime, on appellatsioonikomisjoni hinnangul alusetu. Kaubamärgiga tähistatavate

toodete hulk või mitmeliigilisus ei saa olla kaubamärgi eristusvõime tugevuse määramise aluseks.

Mis puutub vaidlustaja taotlusesse selgitada välja kaubamärgi „SMILE+kuju” (M200201197) ekspertiisi ning otsuse tegemise aluseks olnud asjaolud, siis märgib apellatsioonikomisjon, et teise kaubamärgi kohta tehtud otsuse asjaolusid ei saa võtta järgnevale, seega ka käesoleva vaidluse kohta tehtava otsuse aluseks.

Lähtudes eeltoodust leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärk „Lady Smiler+kuju” on sarnane varasema kaubamärgiga „smile+kuju” ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi „Lady Smiler+kuju” assotsieerumine varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes. Lisaks on vaidlusaluse kaubamärgi „Lady Smiler +kuju” registreerimist taotletud varasema kaubamärgiga kaitstud kaupadega samaliigilistele kaupadele ehk klassis 25.

Tuginedes eeltoodule ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2, komisjon

o t s u s t a s :

A.T. Kaubandus AS-i vaidlustusavalduse rahuldada ning tühistada kaubamärgi „Lady Smiler + kuju (taotlus nr M200301802) registreerimise otsus klassis 25 täielikult ning kohustada Patendiametit asja uuesti menetlema arvestades käesolevas otsuses toodut.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakotusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni 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.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

K. Tults

K. Ausmees

T. Kalmet