

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1273-o**

Tallinnas 15. märtsil 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ning Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi Sport-Scheck GmbH (Sendlinger Str. 6, D-80331 München, Saksamaa) vaidlustusavalduse kaubamärgi „sportshack + kuju” (taotl nr M200801452) registreerimise vastu klassis 35.

**Asjaolud ja menetluse käik**

05.07.2010 esitas Sport-Scheck GmbH (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Linnar Puusepp) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „sportshack + kuju” (taotlus nr M200801452) registreerimine klassis 35 Sportshack Group OÜ (reg kood 11534791) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 14.07.2010 komisjonis menetlusse numbri 1273 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Sport-Scheck GmbH (edaspidi ka vaidlustaja) leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi „sportshack + kuju” (taotluse esitamise kuupäev 10.10.2008) registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p-ga 10 ning § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja märgib, et talle kuulub varasem ühenduse kaubamärk „Sport-Scheck” (CTM nr 002255586), millel on klassi 35 teenuste tähistamiseks õiguskaitse alates 13.06.2001. Lisaks kuulub vaidlustajale kujunduslik ühenduse kaubamärk „SportScheck + kuju” (CTM nr 007408552), millel on klassi 35 teenuste tähistamiseks õiguskaitse alates 12.11.2008, kuid mida on vaidlustaja kasutanud aastast 2003. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „sportshack + kuju” taotlus on esitatud pahauskelt ning see on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasema kaubamärgiga „Sport-Scheck”.

Kaubamärgitaotluse pahauskset esitamist põhjendab vaidlustaja järgmiselt. Vaidlustaja on tegelenud spordirõivaste müügiga juba aastaid ning on kogu selle aja jooksul kasutanud kaubamärki „SportScheck” erinevates kujunduslikes variatsioonides. Kaupu on turustatud nii Austria, Šveitsi kui ka Ameerika Ühendriikide tarbijatele, tänaseks on asjaomaste riikide hulka lisandunud muu hulgas Venemaa. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärgil on kõrge maine ja see on omas valdkonnas, sh asjaomase turusektori hulgimüüjate seas tuntud. Sportshack Group OÜ (edaspidi ka taotleja) on asutatud 15.09.2008, kuid taotleja juhatuse liikmed on samas ühtlasi juhatuse liikmed ka äriühingus Eiselt Research OÜ, mis tegutseb toidulisandite, spordi- ja vabaajarõivaste ning spordijookide turustajana aastast 2001. Eiselt Research OÜ 2007. aasta majandusaasta aruandest nähtub, et nimetatud aastal otsiti võimalusi oma tootesortimendi laiendamiseks müügiportfelli uute kaubamärkide lisamise teel. Seega ei saa olla kahtlust selles, et taotleja juhatuse liikmed olid 2008. aastal kaubamärgi „sportshack + kuju” taotluse esitamisel vastava valdkonna professionaalid. On väga tõenäoline, et taotleja teadis vaidlustajale kuuluvast, mitmetes riikides laialdaselt kasutatavast kaubamärgist „SportScheck”. Nii ülesehituselt kui ka sõnalise osa poolest peaaegu kokkulangeva

---

Aadress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

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

tähise registreerimistaotluse esitamisega väljendab taotleja oma pahausklikku käitumist ning soovi saada konkurentsieelist teisele isikule kuuluva kaubamärgi tuntuse ja eristusvõime ebaausa ärakasutamise teel. Seetõttu leiab vaidlustaja, et kaubamärgi „sportshack + kuju” taotlus on esitatud ning kaubamärki on hakatud kasutama pahauskselt.

Kaubamärgi „sportshack + kuju” äravahetamiseni sarnasust ja assotsieeruvust varasema kaubamärgiga „Sport-Scheck” põhjendab vaidlustaja järgmiselt. Mõlema vaadeldava tähise domineeriv ja keskne element on tähiste sõnaline osa. Sõnalised osad on suhteliselt pikad ning langevad suures ulatuses kokku. Erinevused asuvad eelkõige tähiste lõpuosas, mis jäävad pikkade kaubamärkide puhul tarbijatele vähem tajutavaks. Taotleja kaubamärgil puuduvad ka erilised kujunduselemendid, mis võiks kaubamärkide eristamisele kaasa aidata. Tähised kattuvad veelgi suuremal määral foneetiliselt, kus muu hulgas jääb tarbijail tajumata ka varasemas kaubamärgis sisalduv sidekriips. Tarbijad tajuvad seega kaubamärke järgmiselt: [*sportshak*] vs. [*sportshek*]. Nii erinevad tähised üksteisest vaid ühe hääliku võrra, kusjuures turusituatsioonis võivad ka erinevad häälikud *a* ja *e* kõlada segiaetavalt sarnastena. Tähiste pikkus, silpide arv ja sõnarõhud on mõlema kaubamärgi puhul samad. Kontseptuaalsest aspektist leiab vaidlustaja, et tõenäoliselt ei ole sõnade *shack* ja *scheck* tähendused keskmisele Eesti tarbijale teada. Küll aga mõistavad Eesti tarbijad sõna *sport* tähendust, mille kaudu on võrreldavad kaubamärgid tarbija jaoks tähenduslikult identsed, seostudes spordiga. Vaidlustaja leiab ka seda, et taotleja klassi 35 kuuluvad teenused on identsed ja samaliigilised vaidlustaja varasema kaubamärgi sama klassi teenustega. Neist asjaoludest tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et üksnes kahetäheline erinevus kaubamärkide „sportshack” ja „Sport-Scheck” lõpuosades ei ole piisav välistamiseks kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt. Eksisteerib otsene oht, et tarbijad arvavad ekslikult, et tähise „sportshack” all pakutavad identsed ja samaliigilised teenused pärinevad varasema kaubamärgi „Sport-Scheck” omanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt.

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „sportshack + kuju” taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest 5/2010 taotleja kaubamärgi „sportshack + kuju” kohta, väljatrükid Siseturu Ühtlustamise Ameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärkide „Sport-Scheck” ja „SportScheck + kuju” kohta, väljatrükid veebilehelt [www.eiselt.ee](http://www.eiselt.ee), Sportshack Group OÜ ja Eiselt Research OÜ B-kaartide väljatrükid, väljavõtte Eiselt Research OÜ 2007. aasta majandusaasta aruandest, väljatrükid veebilehelt [www.sportscheck.com](http://www.sportscheck.com), sh väljatrükid nimetatud veebilehe ajaloo kohta, volikiri.

29.10.2010 esitas taotleja komisjonile vastuse vaidlustusavaldusele.

Taotleja (keda esindab juhatuse liige Enno Aas) vaidleb vaidlustusavaldusele täies ulatuses vastu ning leiab, et puuduvad alused tema kaubamärgi „sportshack + kuju” registreerimise otsuse tühistamiseks. Taotleja ei nõustu, et ta on kaubamärgitaotluse esitanud pahauskselt. Vaidlustaja veebileht on põhiliselt saksakeelne ja suunatud saksakeelsetele klientidele. Kuna ärikeeel maailmas on inglise keel, ei saa rääkida vaidlustaja kaubamärgi laialdasest kasutamisest. Vaidlustaja väited tema kaubamärgi kõrge maine ja laialdase tuntuse kohta on tõendamata ja paljasõnalised. Taotleja hinnangul on pigem tegemist vähetuntud kaubamärgiga, mis võib olla teada saksa keelt rääkivates maades. Vaidlustaja väide, et taotleja pidi teadma vaidlustaja kaubamärgist, on ainult oletus, millel

puudub igasugune alus. Kuigi taotleja on tegelenud tootesortimendi laiendamise võimaluste uurimisega, ei tähenda see, et ta selle käigus nägi või pidi nägema kõiki sarnaste toodete tootjaid või müüjaid. Suure tõenäosusega jääb võimaliku tarnija otsinguil kõrvale müüja, kelle koduleht on ainult saksa keeles ja kelle turuosa on marginaalne. Vaidlustaja väidetest ei ole võimalik järeldada, et taotleja teadis vaidlustaja kaubamärgist ja seega ei saa rääkida ka kaubamärgi „sportshack + kuju” registreerimistaotluse pahausksusest.

Taotleja ei vaidle vastu, et vaidlustaja ja taotleja kasutavad kaubamärke sarnaste teenuste tähistamiseks, kuid taotleja ei nõustu, et kaubamärgid ise on sarnased ja et tõenäoline on nende äravahetamine tarbija poolt. Taotleja juhib tähelepanu, et vaidlustaja ei ole oma kaubamärki Eestis kasutanud ega kasuta seda ka praegu ning järelikult Eestis olevatel isikutel ei saa tekkida assotsiatsioon taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide vahel. Eestis elavad isikud ei tunne vaidlustaja kaubamärki. Taotleja ei nõustu vaidlustaja arvamusega, et tarbijail jääb sõnade „shack” ja „scheck” foneetiline erinevus tajumata. Sõna „shack” hääldub eelkõige kui „shäk” ning sõna „scheck” hääldus on „tšekk”. Sõnade foneetiline erinevus on piisav, et tarbija suudaks neid kaubamärke teineteisest eristada. Erinev on ka sõnade tähendus. Vaidlustaja kaubamärgi sõna „scheck” tuleb saksa keelest ja tähendab *tšekki*, taotleja kaubamärgi sõna „shack” tuleb inglise keelest ja selle tähendus on *sara, hütt*. Järelikult semantiline sarnasus puudub. Kaubamärgid on erinevad ka visuaalselt. Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkidel kasutatakse erinevaid fonte ning erinevad on ka kasutatavad värvid. Taotleja kaubamärgi puhul on valge tekst mustal põhjal, vaidlustaja kaubamärgil on valge tekst oranžil põhjal. Vaidlustaja kaubamärgil on lisaks sõnale SportScheck ka tekst „We do sports” või „Wir machen Sport”. Kaubamärkide visuaalne külg on seega erinev ning nende segiajamise võimalus on väga väike. Seda ka seetõttu, et Eesti elanikud ilmselt ei tea vaidlustaja kaubamärki. Taotleja kaubamärgi assotsieerimine neile tundmatu kaubamärgiga on ilmselt võimatu. KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud kaks tingimust ei ole seega täidetud, vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid ei ole identsed ega sarnased ning nende äravahetamine tarbija poolt ei ole tõenäoline.

Taotleja palub jätta kõik vaidlustaja nõuded rahuldamata.

30.07.2012 esitas vaidlustaja komisjonile lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi täielikult varem esitatud seisukohtade juurde ning palus vaidlustusavalduse rahuldada. Muu hulgas märgib vaidlustaja, et talle jääb arusaamatuks taotleja väide, et vaidlustaja kaubamärgi sõnalõpp „...scheck” võiks häälduda [tšekk]. Vaidlustaja nimetatuga ei nõustu ning leiab jätkuvalt, et vaidlustatav tähis on foneetiliselt peaaegu identne varasema kaubamärgiga, sisuliselt korrates seda. Erinevalt taotlejast leiab vaidlustaja, et tarbijad suure tõenäosusega ei tea sõnade „shack” ja „scheck” tähendust, kuid kahtlust ei ole selles, et tarbijad teavad sõna „sport” tähendust. Viimatinimetatud asjaolust tulenevalt peab vaidlustaja võrreldavaid kaubamärke Eesti tarbija jaoks tähenduslikult identseteks, kuna mõlemad seostuvad spordiga. Vaidlustaja rõhutab, et asjakohatud on taotleja viited sellele, et vaidlustaja kasutab oma kaubamärke üksnes väljaspool Eestit. Vaidlustaja varasema kaubamärgi „Sport-Scheck” näol on tegemist registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgiga, mis kehtib ühetaoliselt kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Alates Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga 01.05.2004 kehtivad Eestis ka kõik Euroopa Liidu kaubamärgid ning Eesti siseriiklikud kaubamärgid ei või olla vastuolus ega rikkuda Euroopa Liidu varasematest kaubamärkidest tulenevaid õigusi olenemata sellest, kas nimetatud kaubamärke Eestis realselt kasutatakse või mitte.

29.08.2012 esitas taotleja komisjonile lõplikud seisukohad. Taotleja teatas, et jääb oma 28.10.2010 esitatud seisukohtade juurde.

12.12.2012 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab 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.

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasemaks kaubamärgiks ka Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Käesolevas asjas on vaidlustatud Sportshack Group OÜ kaubamärk „sportshack + kuju” (taotlus nr M200801452), mille taotluse esitamise kuupäev on 10.10.2008. Nimetatud kaubamärgile on vastandatud Sport-Scheck GmbH sõnaline Ühenduse kaubamärk „Sport-Scheck” (CTM nr 002255586) taotluse esitamise kuupäevaga 13.06.2001. Seega on vaidlustaja Ühenduse kaubamärk nr 002255586 taotleja kaubamärgist varasem. Vaidlustaja on viidanud ka oma kombineeritud Ühenduse kaubamärgile „SportScheck + kuju” (CTM nr 007408552), kuid nimetatud kaubamärgil on õiguskaitse alates 12.11.2008 ning seega on see kaubamärk taotleja kaubamärgist hilisem. Vaidlustaja kinnitusel on ta kombineeritud kaubamärki „SportScheck + kuju” kasutanud küll juba aastast 2003, mille osas komisjon märgib, et üksnes varasem kasutamine ei tekita kaubamärgile varasema kaubamärgi staatust. Vaidlustaja ei ole vaidlustusavalduses tuginenud seisukohale, et tema kaubamärk „SportScheck + kuju” või muu kaubamärk oleks Eestis omandanud üldtuntuse enne taotleja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva.

Käesolevas asjas on seega asjakohane võrrelda vaidlustaja Ühenduse kaubamärki nr 002255586 taotleja kaubamärgitaotlusega nr M200801452 esitatud kaubamärgiga, kusjuures võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk

Taotleja kaubamärk

Sport-Scheck

CTM nr 002255586



taotlus nr M200801452

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega võrreldavate kaubamärkide sarnasuse osas. Vaidlustaja kaubamärk on sõnaline tähis, koosnedes liitsõnast „Sport-Scheck”. Taotleja kaubamärk on kujunduslik tähis, koosnedes mustal taustal valgete tähtedega kujutatud sõnast „sportshack”,

kusjuures sõna iga täht on ümbritsetud peene ja esmapilgul raskesti märgatava oranži randiga. Komisjon leiab, et kujunduslikele elementidele vaatamata on taotleja kaubamärgi domineeriv ja pilkupüüdvaim element on märgi sõnaline osa. Sõnad „Sport-Scheck” ja „sportshack” on suhteliselt pikad sõnad, mis langevad visuaalselt küllalt suures ulatuses kokku. Kummagi kaubamärgi esimene pool on identne ning kuigi märkide lõpuosas esineb erinevusi, on sõnaosad „Scheck” ja „shack” isegi eraldivõetuna üldmuljelt siiski sarnased. Koosmõjus kaubamärkide identse algusosaga „sport” on komisjoni hinnangul võrreldavad kaubamärgid tervikuna visuaalselt sarnased. Komisjon ei nõustu taotlejaga, et võrreldavate kaubamärkide erinevust suurendab vaidlustaja kaubamärgile lisatud tekst „We do sports” või „Wir machen Sport”. Olenemata sellest, kas vaidlustaja kasutab selliseid tekste äritegevuses, vaidlustaja Ühenduse kaubamärgi nr 002255586 reproduktsioon neid tekste ei sisalda.

Komisjoni hinnangul on võrreldavad kaubamärgid veelgi sarnasemad foneetiliselt. Vaidlustaja ja taotleja kaubamärke tuleb hääldada vastavalt [*sportšäk*] ja [*sportšek*], mis ühtlasi on kõige tõenäolisem viis, kuidas tarbija neid sõnu hääldaks. Häälduse erinevus ühes vokaalis ei võimalda kaubamärke hääldamisel piisavalt eristada. Ühtlasi nõustub komisjon vaidlustajaga, et turusituatsioonis võivad isegi need erinevad häälikud kõlada sarnastena. Komisjon ei pea veenvaks ega millegagi põhjendatuks taotleja seisukohta, et vaidlustaja kaubamärgis sisalduva sõnaosa „scheck” hääldus on [*tšekk*]. Puudub igasugune alus eeldada, et tarbija hääldaks sõna „scheck” *t*-tähega sõna alguses, seda ka juhul, kui tarbija ei ole teadlik saksa keele hääldusreeglitest. Komisjon märgib, et kuna käesoleval juhul on tegemist teenuste tähistamiseks kasutatavate kaubamärkidega, siis on märkide foneetilise sarnasuse aspekt visuaalsest aspektist ka mõnevõrra olulisema tähtsusega. Teenustega seoses kasutatakse kaubamärki verbaalselt sagedamini kui seoses erinevate kaupadega, kus kaubamärk üldjuhul paikneb kaubal või selle pakendil ja on visuaalselt vaadeldav.

Mis puudutab võrreldavate kaubamärkide semantilist aspekti, nõustub komisjon taotlejaga, et sõna „scheck” võimalik tähendus saksa keeles on *tšekk* ning sõna „shack” võimalikud tähendused inglise keeles on *sara* või *hütt*. Samas nõustub komisjon ka vaidlustajaga, et tegemist ei ole sõnadega, mis kuuluksid Eesti tarbijate aktiivsesse sõnavarasse. Pigem tajuvad Eesti tarbijad sõnu „scheck” ja „shack” neile tundmatute võõrkeelsete sõnadena. Seetõttu leiab komisjon, et ainuüksi vaidlustaja ja taotleja kaubamärkides sisalduvate sõnade teise poole tähenduslikust erinevusest tulenevalt tarbija võrreldavaid kaubamärke eristada ei suuda.

Komisjon nõustub menetlusosalistega, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud klassi 35 teenused on samaliigilised, sh osaliselt identsed.

Komisjon ei pea põhjendatuks taotleja seisukohta, et tema kaubamärgi registreerimise vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 on välistatud ainuüksi seetõttu, et vaidlustaja ei ole oma kaubamärki Eestis kasutanud ja et Eesti elanikud ilmselt ei tea vaidlustaja kaubamärki. KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 kaitstakse hilisemate eksitavalt sarnaste kaubamärkide registreerimise vastu kõiki varasemate kaubamärkide omanikke, kusjuures tulenevalt eespool viidatud KaMS § 11 lg 1 p-st 6 on varasemaks kaubamärgiks muu hulgas Ühenduse kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev on varasem. Kaubamärgiseadus ei sätesta Ühenduse kaubamärgi varasemana käsitlemise või KaMS § 10 lg 1 p 2 asjaolude hindamise eeldustena täiendavaid kriteeriume näiteks Ühenduse kaubamärgi Eestis kasutamise või Eesti elanike kaubamärgist teadlik olemise näol. Nagu ka vaidlustaja on õigesti välja toonud, ei tohi Eesti siseriiklikud kaubamärgid rikkuda varasematest Ühenduse kaubamärkidest tulenevaid õigusi olenemata sellest, kas Ühenduse kaubamärke konkreetselt Eestis realselt kasutatakse või mitte.

Võttes arvesse vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide sarnasusi, samuti võrreldavate teenuste samaliigilisust ja osalist identsust, peab komisjon käesoleval juhul tõenäoliseks kaubamärkide „Sport-Scheck” ning „sportshack + kuju” äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Viidatud sättest tulenevalt on taotleja kaubamärgi „sportshack + kuju” registreerimine klassis 35 õigusvastane ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Komisjon ei pea käesolevas asjas vajalikuks anda hinnangut, kas taotleja kaubamärgi registreerimise osas esineb lisaks vastuolule KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 vastuolu ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10. Sellele asjaolule hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

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

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „sportshack + kuju” (taotlus nr M200801452) registreerimise kohta Sportshack Group OÜ nimele klassis 35 ning kohustada Patendiamet jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

T. Kalmet

H.-K. Lahek