

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1222-o

Tallinnas 27. jaanuaril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise vaidlustusavalduse esitaja Verband der Sparda-Banken, aadressiga Hamburger Allee 4, 60486 Frankfurt am Main, DE, vaidlustusavalduse kaubamärgi **Spada** (taotlus nr M200800382) registreerimise kohta klassides 35 ja 36 OÜ Spada Capital Holdings nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 05.10.2009. a vaidlustusavaldus Verband der Sparda-Banken-ilt (edaspidi vaidlustaja), keda esindab patendivolnik Kristijan Leppik, Patendibüroo TURVAJA OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1222 all.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 13.10.2009. a vaidlustusavalduse eelmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneots'a.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **SPADA** (taotlus nr M200800382) klassides 35 ja 36 OÜ Spada Capital Holdings (edaspidi taotleja) nimele, keda esindab juhatuse liige Ingmar Mattus.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse nr 7/M200800382 kaubamärgi **Spada** (taotlus nr M200800382) registreerimise kohta klassides 35 ja 36 taotleja nimele tühistamist ja Patendiametile kohustuse esitamist menetluse jätkamiseks komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, asjaolusid kinnitavad tõendid 9 lisa kujul 20 lehel ja maksekorraldus nr 9637 riigilõivu tasumise kohta.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 8/2009 ning kaubamärkide elektroonilises andmebaasis 03.08.2009. a avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas registreerida kaubamärgi **Spada** taotleja Spada Capital Holdings OÜ nimele järgmiste teenuste tähistamiseks klassis 35: *reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused* ja klassis 36: *kindlustus; rahalised ja finantstehingud* (lisad 1 ja 2).

Vaidlustaja peab nimetatud otsust oma õigusi ja seaduslike huvisid rikkuvaks ning tuginedes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestatule vaidlustab Patendiameti otsuse nr 7/M200800382 kaubamärgi **Spada** registreerimise kohta, millega taotleja omandab ainuõiguse kaubamärgi **Spada** kasutamiseks ülaltoodud teenuste tähistamisel Eestis.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus nr 7/M200800382 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2, mille 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.

Vaidlustaja omab järgmisi Eestis õiguskaitset omavaid varasemaid kaubamärke:

- Eesti Vabariigi territooriumil alates 01.05.2004. a klassis 36 õiguskaitset omav 26.07.2001. a registreerimiseks esitatud Euroopa Ühenduse kaubamärk **SPARDA** nr 002318624 (lisa 3);
- Eesti Vabariigi territooriumil alates 01.05.2004. a klassides 35 ja 36 õiguskaitset omav 13.02.2001. a registreerimiseks esitatud Euroopa Ühenduse kaubamärk **Sparda-Bank** nr 002085058 (lisa 4);
- Eesti Vabariigi territooriumil alates 01.05.2004. a klassides 35 ja 36 õiguskaitset omav 01.02.2001. a registreerimiseks esitatud Euroopa Ühenduse kaubamärk **Sparda Nordrhein-Westfalen** nr 002067619 (lisa 5).

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 6 tuleb nimetatud vaidlustaja kaubamärke lugeda varasemateks, kuna need on saavutanud õiguskaitse enne 10.03.2008. a, mil taotleja esitas kaubamärgi **Spada** registreerimiseks.

Võrreldavate kaubamärkide teenuste võrdlust iseloomustab alltoodud tabel:

Vastandatud varasemad kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotlus nr M200800382
Klass 35 – <i>advertising; business management; business administration; office functions/reklaam; ärihaldus; ärijuhtimine; kontoriteenused</i> (reg nr 002067619 ja nr 002085058).	Klass 35 – <i>reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.</i>
Klass 36 – <i>financial affairs, monetary affairs, insurance, real estate affairs/finantstehingud; rahalised tehingud, kindlustus, kinnisvaratehingud</i> (reg nr 002067619, nr 002085058 ja nr 002318624).	Klass 36 – <i>kindlustus; rahalised ja finantstehingud.</i>

Ülaltoodud tabelist nähtub, et vaidlustaja kaubamärgid **Sparda** omavad kaitset teenuste suhtes, milliste tähistamiseks soovib taotleja kaitset kaubamärgile **Spada**.

Taotleja soovib registreerimiseks esitatud kaubamärgile kaitset klassis 35 teenuste: *reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused* osas, mis sisalduvad ka vastandatud kaubamärgi **Sparda** registreeringutes nr 002067619 ja nr 002085058 ning klassis 36: *kindlustus, rahalised ja finantstehingud* osas, mis sisalduvad vastandatud kaubamärgi **Sparda** registreeringutes nr 002318624, nr 002085058 ja nr 002067619, mistõttu on tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete teenustega.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998. a lahend C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, punkt 23).

Vaidlustaja on oma kaubamärke **Sparda** aktiivselt kasutanud juba aastaid ja sõna SPARDA esinemise järgi kaubamärgi koosseisus eristatakse vaidlustaja teenuseid teiste isikute teenustest.

Vaidlustaja osundab lisaks käesolevas vaidlustusavalduse vastandatud kaubamärkidele ka mitmetele Euroopa Ühenduse kaubamärkidele. Nimelt on vaidlustaja nimele registreeritud terve rida identifitseerivat **Sparda** sisaldavat kaubamärki, mis muuhulgas omavad kaitset Eesti Vabariigis klassides 35 ja 38 registreeritud teenuste tähistamiseks (lisad 6-9).

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Nagu ka juba eelnevalt osundatud on käesoleval juhul tegemist identsete teenustega.

Euroopa Kohtu 22.06.1999. a lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsust erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse teenuste päritolu osas. Samuti on kaubamärgi sarnasuse võrdlemisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas, kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Antud vaidluses on võrreldavateks kaubamärkideks vaidlustaja nimele registreeritud varasemad, identifitseerivat elementi **Sparda** sisaldavad kaubamärgid ja taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk **Spada**.

Varasemad vastandatud kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk nr M200800382
SPARDA (nr 002318624) Sparda-Bank (nr 002085058) Sparda Nordrhein-Westfalen (nr 002067619)	Spada

Visuaalsel vaatlusel selgub, et tegemist on visuaalselt äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, sest võrreldavate sõnamärkide kaashäälikud SP-RD- ja SP-D- on osaliselt identsed ning identse paigutusega (erinevus üksnes ühes tähemärgis), võrreldavate sõnamärkide täishäälikud --A--A ja --A-A on identsed ning identse paigutusega ja tähistel on identne arv silpe.

Visuaalselt on tegemist ligi 80 % ulatuses identsete tähistega, mis on piisav konflikti esinemiseks vaadeldavate kaubamärkide vahel. Ühetäheline erinevus (registreering nr 002318624) ei ole piisav eristamiseks hilisemat kaubamärki varasemast. Nende märkide identne algusosa on nii visuaalses analüüsis kui ka äravahetamise tõenäosuse hindamisel olulise tähtsusega, kuna erinevusi märgi keskel tarbija põgusal märgi vaatlemisel ei pruugi koheselt märgata. Seega on tegemist visuaalselt äärmiselt sarnaste märkidega (vt ka TOAK 29.09.2009. a otsus nr 1157-o).

Foneetilisest aspektist lähtuvalt sarnasuse võrdlemisel tuleb arvestada, et tähtede ja silpide arvu osas on tegemist praktiliselt identsete tähistega, kuna mõlema tähise hääldamisel on rõhk esimesel silbil ja esimesel täishäälikul, hääldamisel on kõige olulisemal kohal tähistes sisalduvate häälikute asetus, mis muudab hääldamisel koostoimes tähiste identsete algusosadega vaadeldavad tähised omavahel häälduslikult väga sarnasteks.

Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt ei erine vaidlustatud kaubamärk varasematest määral, mis annaks alust nende eristamiseks. Üksnes ühe täheline erinevus, s.o vaidlustatud tähises tähe R puudumine ei ole piisav eristamiseks häälduslikust aspektist hilisemat kaubamärki varasematest. Kuivõrd kaubamärgid algavad identsete osadega SPA- on see piisav, et tarbija nähes vaadeldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose kaubamärkide kasutajate vahel, põhjustades sellega segadust.

Kuna käesoleval juhul on tegemist tähistega **Sparda** ja **Spada**, millel puudub konkreetne tähendus kohaliku tarbija jaoks, siis ei saa kaubamärke üksteisest eristada ka antud aspektist lähtuvalt, seega suurendab antud asjaolu segiajamise tõenäosust veelgi.

Erinevused võrreldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud teenuste pärinemist ühest allikast.

Keskmine tarbija, hoolimata sellest, kas ta on asjatundja, kellel on või ei ole eriteadmisi kaubast/teenusest, võrdleb kahte märki nende samaaegsel esitamisel väga harva, pigem toetub ta kahe märgi omaette tajumisele ja mälule ning võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, võib mõelda, et kõnealused teenused, mis kannavad vastavaid märke on pärit samalt või majanduslikult seoses olevatelt ettevõtjatelt.

Eelnimetatud asjaolud kinnitavad käesolevas vaidlustusavalduses esitatud Patendiameti otsuse õigusvastasust toetavaid argumente, s.o registreerimiseks esitatud kaubamärk on konfliktis vaidlustaja varasemate õigustega, mis annab aluse vaidlustusavalduse rahuldamiseks ning registreerimisotsuse tühistamiseks.

Arvestades eeltoodud seisukohti ja põhjendusi on vaidlustatud kaubamärk **Spada** sarnane varasemate vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärkidega, mis on saanud õiguskaitse Eesti Vabariigis identsete teenuste tähistamiseks, ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh. hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasematega.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ning Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200800382 kaubamärgi **Spada** (registreerimistaotluse nr M200800382) registreerimise kohta klassides 35 ja 36 taotleja nimele ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi **Spada** asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. koopia Eesti Kaubamärgileht nr 8/2009 lk 12;
2. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreerimistaotluse nr M200800382 kohta;
3. väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 002318624 kohta;
4. väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 002085058 kohta;
5. väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 002067619 kohta;

6. väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 000652511 kohta;
7. väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 002067569 kohta;
8. väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 003892114 kohta;
9. väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 004435772 kohta.

Taotleja vastus

Taotleja oma vastuses märgib, et kaubamärgi **Spada** registreerimise toimingud viidi taotleja poolt läbi õiguspäraselt ja tasuti riigilõivud. Patendiamet, kui kaubamärkide registreerimise otsuseid tegev amet, on oma seisukoha kaubamärgi **Spada** osas täiesti ühemõtteliselt ja positiivselt juba andnud.

Sellest tulenevalt jääb taotlejale arusaamatuks vaidlustaja motivatsioon kaubamärgi **Spada** registreerimise vaidlustamise osas. Vaidlustaja poolt esitatud argumentid on meelevaldsed ja pole mingil moel arvestatavad.

Taotleja ja vaidlustaja ei konkureeri täna ega ka tulevikus omavahel, kuna taotleja on spetsialiseerunud toorainete kauplemise ettevõttena, mis ei kaasa hoiuseid. Vaidlustaja aga on universaalpank kaasates hoiuseid ja andes välja laene. Samas taotleja ei reklaami oma teenuseid avalikkusele, vaidlustaja aga reklaamib.

Ka ei konkureeri taotleja ja vaidlustaja teenused omavahel, need teenused pole omavahel sarnased, nende teenuste tarbijaskond pole sama ja nende teenuste pakkumise viis pole sarnane. Sellest tulenevalt taotleja arvates puudub sisuliselt igasugune alus vaidlustusavalduse esitamiseks, st vaidlustusavaldus on esitatud pimesi asjaoludesse süvenemata.

Mis puutub KaMS § 10 lg 1 p 2, siis taotleja leiab, et igasugused seisukohad nimetatud kaubamärkide sarnasuse ja koguni identsuse osas on absurd ja nimetatud vaidlustaja seisukohad kuuluvad ilukirjanduse valdkonda. Seda väidet põhjendab taotleja sellega, et kaubamärgis **Spada** puudub domineeriv osa, kaubamärgis **Sparda** on aga domineerivaks osaks täht R.

Ka leiab taotleja, et on ennekuulmatu, et taotlejast oma geograafilise asukoha, teenuste, kliendibaasi ja kogu tegevusega palju erinev ettevõtte tuleb taotlejat süüdistama sõnaga „õigusrikkumine“ ja arvab et talle kuuluvad kõik sõnad Maa peal, mis vähegi sarnanevad tema nimega. Selline subjektiivsus ja arrogantsus ei käi kohe kuidagi kaasas eetiliste normide ja hea tavaga, mis peaksid olema ühe finantssektori ettevõtte alustaladeks.

Taotleja arvates pole nimed **Spada** ja **Sparda** sarnased ning need ei saa kedagi eksitada ega pole ka siiani mitte kedagi eksitanud. Seega ei eksisteeri ka nimetatud kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse riski, mille kohaselt võiksid kliendid pidada ühe ettevõtte teenuseid teise omadeks ja vastupidi.

Pealegi leiab taotleja, et nimi **Spada** on võetud Alexandre Dumas raamatust „Krahv Monte-Cristo“ ja itaalia keeles tähendab see sõna mõõka ehk kaitse- ja ründerelva.

Spada nimi on Eesti finantsmaailmas töötavate inimeste seas juba tuntud, seevastu vaidlustajal puudub igasugune tegevus nii Eestis kui ka Eesti naaberriikides.

Kuna vaidlustusavalduse tekstist käib pidevalt läbi väide, et taotleja ja vaidlustaja pakuvad ühesuguseid ja koguni identseid teenuseid, siis taotleja leiab, et vaidlustaja võiks lõpetada

selliste meelevaldsete väidete esitamise ja võiks enne taotleja süüdistamist selgeks teha, kes pakub milliseid teenuseid, kellele ja kuidas.

Lõpetuseks mainib taotleja, et ta on valmis igati aitama Eesti Vabariigi ametkondi selles, et seaduste ja hea tava ühemõttelisus antud küsimuses saaks arusaadavaks ka vaidlustajale. Samas tõdeb taotleja, et on kahetsusväärne, et nii ametnikud kui ka taotleja peavad vaidlustusavalduses esitatud alusetute väidete ja kohati ka absurdi tõttu kulutama väärtuslikku aega ja ressursse. Sellest tulenevat ei näe taotleja ühtegi argumenteeritud põhjust, miks tuleks nimetatud Patendiameti otsus ümber vaadata.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Lõplikes seisukohtades jääb vaidlustaja oma esialgses vaidlustusavalduses esitatud juurde ja on vastanud täiendavalt taotleja vastuses esitatud väidetele, milleks on: vaidlustaja ja taotleja poolt kasutatavad graafilised kaubamärgi kujutised on erinevad, kaubamärkidel on erinev tähendus, kaubamärk **Spada** on võetud Alexandre Dumas raamatust ning tähendab itaalia keeles *mõõka* ja kaubamärk **Sparda** tuleneb USA arvutimängust ning kuna Patendiamet on oma seisukoha kaubamärgi **Spada** osas andnud, puudub alus vaidlustusavalduse rahuldamiseks.

Vaidlustaja leiab, et taotleja vastuväited ei lükka ümber vaidlustusavalduses toodud vaidlustaja argumente.

Vaidlustaja juhib komisjoni tähelepanu KaMS § 12 sätestatud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse regulatsioonile, mille kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on registrisse kantud reproduktsioon ning kaupade ja teenuste suhtes määratakse õiguskaitse ulatus kindlaks registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga.

Nimetatud normidele osundamine on antud kaasuses eriti oluline, kuivõrd taotleja on oma vastuse ülesehitanud üksnes kaubamärkide kasutamise aspektile, s.o analüüsinud nii taotleja kui ka vaidlustaja poolt kasutatavaid kaubamärke ning ühtlasi ka pakutavaid teenuseid, jättes täielikult tähelepanuta kaubamärkide õiguskaitse ulatuse, üksnes milline saab olla aluseks kaubamärkide vahelise kollisiooni tuvastamisel.

Arvestades tooduga soovib taotleja kaitset kaubamärgile **Spada** võrreldes vastandatud kaubamärkidega identsete teenuste tähistamiseks. Kuivõrd taotleja registrisse kantud teenuste võrdluse aspektis vastuväiteid esitanud ei ole, võib väita, et nimetatud osas on taotleja nõustunud vaidlustaja vastavate argumentidega.

KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud sarnasuse tuvastamisel vaadeldakse tähiseid tervikuna ning nende domineerivaid osi, selgitamaks kas ostjal võiks tekkida mulje, et tähised kuuluvad ühele omanikule või üksteisega seotud ettevõtetele.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Nagu ka juba eelnevalt osundatud on käesoleval juhul tegemist identsete teenustega.

Taotleja väide, et tähise **Sparda** domineeriv osa on täht R ning nimetatu muudab kõnealused kaubamärgid erinevateks, on selgelt ekslik. Ühetäheline erinevus ei ole piisav eristamiseks hilisemat kaubamärki varasemast. Nende märkide identne aligusosa on nii visuaalses analüüsis kui ka äravahetamise tõenäosuse hindamisel olulise tähtsusega, kuna erinevusi märgi keskel tarbija põgusal märgi vaatlemisel ei pruugi koheselt märgata. Seega on tegemist visuaalselt äärmiselt sarnaste märkidega.

Ka foneetilisest aspektist lähtuvalt sarnasuse võrdlemisel selgub, et tegemist on häälduslikult äärmiselt sarnaste kaubamärkidega. Häälduse aspektis tuleb arvestada, et tähtede ja silpide arvu osas on tegemist praktiliselt identsete tähistega. Mõlema tähise hääldamisel on rõhk esimesel silbil ja esimesel täishäälikul. Hääldamisel on kõige olulisemal kohal tähistes sisalduvate häälikute asetus, millised muudavad hääldamisel koostoimes tähiste identsete alghäälsete vaadeldavad tähised omavahel häälduslikult väga sarnasteks.

Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt ei erine vaidlustatud kaubamärk varasematest määral, mis annaks alust nende eristamiseks. Üksnes ühetäheline erinevus, s.o vaidlustatud tähises tähe R puudumine ei ole piisav eristamiseks häälduslikust aspektist hilisemat kaubamärki varasematest. Kuivõrd kaubamärgid algavad identsete osadega SPA- on see juba piisav, et tarbija nähes vaadeldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose kaubamärkide kasutajate vahel, põhjustades sellega segadust. Taotleja väide, et ühe tähe lisamine varasema kaubamärgi **Sparda** koosseisu, muudab tähise foneetiliselt selgelt erinevaks on meelevaldne ning väär.

Kuna käesoleval juhul on tegemist tähistega **Sparda** ja **Spada**, millel puudub konkreetne tähendus Eesti tarbija jaoks, siis ei saa kaubamärke üksteisest eristada ka antud aspektist lähtuvalt, seega suurendab antud asjaolu segiajamise tõenäosust veelgi. Semantilises aspektis on oluline lähtuda keskmisest Eesti tarbijast, kellele kaubamärk on suunatud, s.o kas keskmiselt informeeritud ning haritud Eesti tarbija võiks seostada tähist **Spada** taotleja tõlgenduse kohaselt näiteks Alexandre Dumas loominguga või mõne itaaliakeelse sõnaga. Vaidlustaja, Eesti tarbija olematule Itaalia keele oskusele tuginedes on seisukohal, et ei kaubamärgil **Sparda** ega ka tähistel **Spada** ei ole tarbija seisukohast vaadatuna tähendust. Mistõttu semantilises aspektist registreerimiseks esitatud tähist ja varasemat kaubamärki võrrelda ei saa.

Taotleja soov saavutada kaitse äärmiselt sarnasele ning assotsieeruvale kaubamärgile ning võrreldes varasemates vastandatud kaubamärkide registreeringutes toodud teenustega, identsete teenuste tähistamiseks, kinnitavad ilmekalt Patendiameti otsuse õigusvastasust toetavaid argumente (vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 2). Registreerimiseks esitatud kaubamärk on konfliktis vaidlustaja varasemate õigustega, mis asjaolu annab alust vaidlustusavalduse rahuldamiseks ning registreerimisotsuse tühistamiseks.

Taotleja lõplikud seisukohad

Vastavalt komisjoni põhimääruse § 18¹ lg-le 3 edastas komisjon vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale ja tegi talle ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1222 kohta ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 03.12.2010. a.

Taotleja esitas nimetatud tähtjaks lõplikud seisukohad, milles on endiselt seisukohal, et vaidlustaja vaidlustusavaldus kaubamärgi **Spada** registreerimise osas on subjektiivne ja mitte ükski toodud argumentidest pole tõsiseltvõetav.

Taotleja toonitab veelkord, et Patendiamet on oma seisukoha kaubamärgi **Spada** osas täiesti ühemõtteliselt ja positiivselt juba andnud ja taotleja hinnangul on Patendiamet tegutsenud vastavalt kehtivale õiguskorrale, rahvusvahelisele praktikale ja heale tavale ning on pädevaim asutus kaubamärkide menetlemise ja registreerimise osas. Sellest tulenevalt ei näe taotleja ühtegi argumenteeritud põhjust, miks tuleks nimetatud Patendiameti otsus ümber vaadata.

Komisjon alustas käesolevas asjas lõppmenetlust 20.01.2011. a.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

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

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärgid **SPARDA** (reg nr 002318624), **Sparda-Bank** (reg nr 002085058) ja **Sparda Nordrhein-Westfalen** (reg nr 002067619) on varasemad taotleja kaubamärgi **Spada** (taotluse nr M200800382) registreerimistaotluse esitamise kuupäevast 10.02.2008. a. Vaidlustusavalduse esitamisest võib järeldada, et puudub varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

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.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad/teenused on kattuvad ja samaliigilised. Taotleja oma kaubamärgiga tahab kaitsta teenuseid: *reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused* (klass 35) ja teenuseid: *kindlustus, rahalised ja finantsteenused* (klass 36). Vaidlustaja kaubamärkidega kaitstavad teenused on: *advertising; business management; business administration; office functions/reklaam; ärihaldus; ärijuhtimine; kontoriteenused* (reg nr 002067619 ja reg nr 002085058) (klass 35) ja *financial affairs, monetary affairs, insurance, real estate affairs/finantstehingud; rahalised tehingud, kindlustus, kinnisvaratehingud* (reg nr 002067619, reg nr 002085058 ja reg nr 002318624) (klass 36).

Ülalesitatust tulenevalt leiab komisjon, et kaitstavad teenused on samaliigilised varasemates registreeringutes sisalduvaga. Neid teenuseid pakutakse tavaliselt koos, kasutatakse tihtipeale koos või sarnastel eesmärkidel, need teenused on ka omavahel konkureerivad või teineteist täiendavad ning neid pakuvad üldjuhul samalaadsed ettevõtted. Seega on vastandatud märkide assotsieerumise tõenäosus kaitstavate teenuste osas võrdlemisi suur.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust tuleb hinnata 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. Seejuures kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub kõigi kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Antud asjas komisjon nõustub vaidlustaja seisukohaga, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Nagu ka juba eelnevalt osundatud, on käesoleval juhul tegemist identsete teenustega.

Euroopa Kohtu 22.06.1999. a lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on

harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse teenuste päritolu osas. Samuti on kaubamärgi sarnasuse võrdlemisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas, kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Kaubamärkide **Spada** ja **Sparda** puhul on tegemist sõnamärkidega, kus nende sarnasuse võrdlemisel iga komponent (sõnaosa) omab teatavat kaalu. Taotleja leiab, et igasugused seisukohad nimetatud kaubamärkide sarnasuse ja koguni identsuse osas on absurd ja vaidlustaja seisukohad kuuluvad ilukirjanduse valdkonda. Seda väidet põhjendab taotleja põhjendamatu väitega, et kaubamärgis **Spada** puudub domineeriv osa, kaubamärgis **Sparda** on aga domineerivaks osaks täht R. Komisjon leiab, et üksik kontekstist väljarebitud täht ei saa olla kaubamärgi domineeriv element, olemata iseseisvalt ka eristusvõimetu, ning visuaalselt on tegemist äärmiselt sarnaste kaubamärkidega: võrreldavate sõnamärkide tähed SP-RD- ja SP-D- on osaliselt identsed ning identse paigutusega (erinevus üksnes tähes R) ning tähed --A--A ja --A-A on identsed ning identse paigutusega ja tähistel on identne arv silpe. Seega ühetäheline erinevus ei ole piisav eristamiseks hilisemat kaubamärki varasemast. Kaubamärkide visuaalne erinevus ei saa ka rajaneda sellel, et ühes kaubamärgis kasutatakse läbivalt suur- ja teises ka väiketähti. Nende märkide identne algusosa SPA- on nii visuaalses analüüsis kui ka äravahetamise tõenäosuse hindamisel olulise tähtsusega, kuna erinevust märgi keskel tähe R osas tarbija põgusal märgi vaatlemisel ei pruugi koheselt märgata. Seega on tegemist visuaalselt äärmiselt sarnaste märkidega.

Taotleja väidet, et ühe tähe lisamine varasema kaubamärgi **Sparda** koosseisu, muudab selle tähise foneetiliselt selgelt erinevaks kaubamärgist **Spada**, pole kirjalikes materjalides millegagi põhjendatud. Komisjon leiab siinjuures, et foneetilisest aspektist lähtuvalt on tegemist siiski häälduslikult äärmiselt sarnaste kaubamärkidega. Mõlema tähise hääldamisel on rõhk esimesel silbil, mis muudab hääldamisel koostoimes tähiste identsete algusosadega vaadeldavad tähised omavahel häälduslikult väga sarnasteks.

Taotleja mainib, et nimi **Spada** omab tähendust ja on võetud Alexandre Dumas raamatust „Krahv Monte-Cristo“ ning itaalia keeles tähendab see sõna mõõka ehk kaitse- ja ründerelva, aga samal ajal **Sparda** ei oma keeleliselt mingit tähendust ning seega on nimetatud tähised tähenduslikult eristatavad. Ka sellest aspektist on komisjon nõus vaidlustaja poolt kirjeldatud põhjendustega ja leiab, et tähistel **Sparda** ja **Spada** puudub konkreetne tähendus kohaliku tarbija jaoks, ning neid kaubamärke ei saa teineteisest eristada antud aspektist lähtuvalt. Komisjon leiab, et antud asjaolu suurendab segiajamise tõenäosust veelgi.

Taotleja esitatud kategoorilisi vastuväiteid kaubamärkide eristatavuse osas pole põhjendatud, mille tulemusel komisjonil oma otsuse tegemisel tuli lähtuda vaidlustaja poolt esitatud kaubamärkide sarnasuse analüüsi alusel esitatud põhjendatud seisukohtadest.

Kokkuvõttes leiab komisjon, et vaatamata kaduvvääksele erinevusele tähe R osas, on ühiste tunnuste esinemine mõlemas kaubamärgis piisav, et tarbija, kes näeb neid kaubamärke üheskoos või eraldi, loob seose mõlema kaubamärgi vahel. Antud kaubamärkide üldist muljet arvestades on raske täheldada märkides sisalduvat visuaalset erinevust. Järelikult on antud tähised sedavõrd kokkulangevad, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks ja assotsieerumiseks.

Mõlemad kaubamärgiregistreeringud hõlmavad samaliigilisi ja identseid teenuseid. Seega vaadeldavate teenuste identsusest ja samaliigilisusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

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

o t s u s t a s :

Verband der Sparda-Banken vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi Spada (taotlus nr M200800382) registreerimise kohta klassides 35 ja 36 Spada Capital Holdings OÜ nimele ning kohustada Patendiametit asja uuesti menetlema arvestades käesolevas otsuses toodut.

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:

R. Laaneots

H-K. Lahek

T. Kalmet