

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1641-o**

Tallinnas 30. detsembril 2016. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi Daimler AG, DE vaidlustusavalduse kaubamärgi "smartfleet" (taotlus nr M201500296) registreerimise kohta Smart Fleet OÜ nimele klassis 12.

**Asjaolud**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 30.11.2015 Daimler AG, DE (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi "smartfleet" (taotlus nr M201500296) registreerimise kohta Smart Fleet OÜ (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 12.

Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud patendivolinik Urmas Kauler, Patendibüroo Turvaja OÜ.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1641 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

**Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult**

Patendiameti kaubamärkide andmebaasis ja 01.10.2015 Eesti Kaubamärgilehes nr 10/2015 avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas anda Smart Fleet OÜ kaubamärgile "smartfleet" (taotlus nr M201500296) õiguskaitse kaupadele "autod" klassis 12 (vaidlustusavalduse lisad 1 ja 2). Vaidlustusavalduse objektiks oleva kaubamärgi olulisemad andmed on järgmised:

Kaubamärk	<b>smartfleet</b>
Registreerimistaotluse number	M201500296
Taotluse esitamise kuupäev	<b>17/03/2015</b>
Avaldamise kuupäev	01/10/2015
Taotleja	Smart Fleet OÜ Tiigi 6, Võru, 65606 Võru maakond, EE
Klass	12
Kaubad	autod

Saksamaa firma Daimler AG peab Patendiameti otsust nr 7/M201500296 kaubamärgile "smartfleet" (taotlus nr M201500296) õiguskaitse andmise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks.

Vaidlustaja omab Ühenduse kaubamärgi määruse (EL nõukogu määrus 40/1994/EÜ Ühenduse kaubamärgi kohta, avaldatud Euroopa Liidu Teatajas L 011, 14.01.1994, lk 1-36) ja märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll (RT II 1998, 36, 68) alusel varasemaid kaubamärke, mis sisaldavad sõna SMART ning mis on muuhulgas registreeritud kaupadele "autod" klassis 12 (lisad 3 kuni 14):

Kaubamärk **SMART**

---

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

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

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

Registreeringu number 000140186  
 Registreerimise kuupäev 02/05/2005  
 Taotluse esitamise kuupäev **30/03/1996**  
 Klassid **12, 36, 37, 39, 41, 42**  
 Kaubad 12 – Autod ja nende osad, mis kuuluvad klassi 12 (Automobiles and their parts, included in class 12)

Kaubamärk **SMART**  
 Registreeringu number 0508484  
 Registreerimise kuupäev 15/12/1986  
 Hilisema märkimise kuupäev **31/07/2003**  
 Klassid **12**  
 Kaubad 12 – Sõidukid ja nende osad, eriti sõidukite kered ja nende osad, lisaseadmed, mis eranditult kuuluvad sellesse klassi nende kaupadele (Vehicles and parts thereof, particularly vehicle bodies and parts thereof, accessories included exclusively in this class for the above goods)

Kaubamärk **smart**  
 Registreeringu number 000140236  
 Registreerimise kuupäev 20/09/2000  
 Taotluse esitamise kuupäev **30/03/1996**  
 Klassid **12, 36, 37, 39, 41, 42**  
 Kaubad 12 – Autod ja nende osad, mis kuuluvad klassi 12 (Automobiles and their parts, included in class 12)

Kaubamärk **smärt**  
 Registreeringu number 000514034  
 Registreerimise kuupäev 21/07/2005  
 Taotluse esitamise kuupäev 10/04/1997  
 Prioriteedikoopäev **26/10/1996**  
 Klassid **12, 36, 37, 39, 41, 42**  
 Kaubad 12 – Sõidukid ja nende osad, mis kuuluvad klassi 12, välja arvatud õhkpadjad ja turvaseadmed (Vehicles and parts therefor (included in class 12), except airbags and car safety devices)

Kaubamärk **SMART & PURE**  
 Registreeringu number 000840231  
 Registreerimise kuupäev 12/08/1999  
 Taotluse esitamise kuupäev 03/06/1998  
 Prioriteedikoopäev **05/12/1997**  
 Klassid **12, 37**  
 Kaubad 12 – Sõidukid ja nende osad, mis kuuluvad klassi 12, välja arvatud õhkpadjad ja turvaseadmed (Vehicles and parts therefor (included in class 12), except airbags and car safety devices)

Kaubamärk **SMART & PULSE**  
 Registreeringu number 000840256

Registreerimise kuupäev 12/08/1999  
 Taotluse esitamise kuupäev 03/06/1998  
 Prioriteedikoopäev **05/12/1997**  
 Klassid **12, 37**  
 Kaubad 12 – Sõidukid ja nende osad, mis kuuluvad klassi 12, välja arvatud õhkpadjad ja turvaseadmed (Vehicles and parts therefor (included in class 12), except airbags and car safety devices)

**Kaubamärk SMART & PASSION**  
 Registreeringu number 000840264  
 Registreerimise kuupäev 12/08/1999  
 Taotluse esitamise kuupäev 03/06/1998  
 Prioriteedikoopäev **05/12/1997**  
 Klassid **12, 37**  
 Kaubad 12 – Sõidukid ja nende osad, mis kuuluvad klassi 12, välja arvatud õhkpadjad ja turvaseadmed (Vehicles and parts therefor (included in class 12), except airbags and car safety devices)

**Kaubamärk SMARTVILLE**  
 Registreeringu number 001434232  
 Registreerimise kuupäev 24/01/2001  
 Taotluse esitamise kuupäev 21/12/1999  
 Prioriteedikoopäev **30/07/1999**  
 Klass **12**  
 Kaubad 12 – Autod ja nende osad, mis kuuluvad klassi 12 (Automobiles and their parts, included in class 12)

**Kaubamärk SMART BOX**  
 Registreeringu number 002506426  
 Registreerimise kuupäev 13/06/2005  
 Taotluse esitamise kuupäev 18/12/2001  
 Prioriteedikoopäev **28/08/2001**  
 Klassid **12, 37, 39**  
 Kaubad 12 – Mootorsõidukid (Motor vehicles)

### > s m a r t p a r t s

**Kaubamärk**  
 Registreeringu number 003497195  
 Registreerimise kuupäev 31/07/2007  
 Taotluse esitamise kuupäev **31/10/2003**  
 Klassid **6, 7, 12**  
 Kaubad 12 – Transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid (Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water)

**Kaubamärk**  
 Registreeringu number 005382916  
 Registreerimise kuupäev 03/08/2007  
 Taotluse esitamise kuupäev **13/10/2006**

Klassid	<b>12, 28, 37</b>
Kaubad	12 – Autod ja nende osad, mis kuuluvad klassi 12 (Automobiles and their parts, included in class 12)
Kaubamärk	<b>SMART WEBMOVE</b>
Registreeringu number	0753601
Registreerimise kuupäev	28.02.2001
Hilisema märkimise kuupäev	<b>31/07/2003</b>
Klassid	7, 9, <b>12</b> , 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
Kaubad	12 – Transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid (Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water)

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

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 § 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.

Taotleja kaubamärgi esitamise kuupäev on 17/03/2015, samas kui vaidlustaja Ühenduse kaubamärkide reg nr 000140186 ja 000140236 esitamiskuupäev on 30/03/1996. Ka ülejäänud vaidlustaja viidatud kaubamärgid on varasema esitamise- või prioriteedikuupäevaga, kui seda on taotleja kaubamärgi esitamise kuupäev.

Vaidlustaja ülalviidatud SMART-kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 p-de 4 ja 6 tähenduses varasemad registreeritud kaubamärgid.

Vaidlustaja ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 kaubamärgitaotlejale luba kaubamärgi "smartfleet" registreerimiseks Eestis klassi 12 kaupade osas.

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale 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.

Riigikohus on 3. oktoobri 2007. a otsuse nr 3-2-1-86-07 punktis 16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, s.h nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks.

Vaidlustatud kaubamärki soovitakse registreerida kaupadele "autod" klassis 12. Vaidlustaja viidatud kaubamärgid on registreeritud muuhulgas kas "autodele" või "sõidukitele" üldiselt klassis 12. Taotleja kaubad klassis 12 on hõlmatud vaidlustaja vasemate kaubamärgiga kaitstud kaupadega klassis 12.

Kui varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad hõlmavad kaubamärgi taotluses toodud kaupu, loetakse need kaubad identseteks (Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-104/01: Oberhauser vs Siseturu Ühtlustamise Amet – Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, lk II-4359, punktid 32 ja 33, ning Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-110/01: Vedral vs Siseturu Ühtlustamise Amet – France Distribution (HUBERT), EKL 2002, lk II-5275, punktid 43 ja 44).

Seega on taotleja kaubad klassis 12 identsed vaidlusaja kaupadega. Järelikult vaidlustatud märgiga püütakse saavutada õiguskaitset identsete kaupade suhtes võrreldes vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga, mis suurendab veelgi võrreldavate tähiste tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust, sealhulgas assotsieeruvust.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt.

Euroopa Kohtu 11.11.1997 lahendi nr C-251/95 *SABEL BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport* punkt 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Segiajamise ja assotsieeruvuse tõenäosust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende esimeste tähtede ning häälduse järgi, mis käesoleval juhul on tugevalt sarnased.

Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahendi nr C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc* punkt 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi.

Tulenevalt kohtupraktikast tuleb tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi (vt Riigikohtu 29. septembri 2010. a otsuse nr 3-2-1-77-10 punkt 11).

Väljakujunenud tõlgendamistava kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ja kaupu või teenuseid tajub, ning pidades silmas kõiki antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige tähiste sarnasuse ning nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust.

Vaidlustaja analüüsib eelnimetatud aspekte alljärgnevalt.

Varasemad kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<p>SMART</p> <p><b>smart</b></p>	<p><b>smartfleet</b></p>



**SMART & PURE**  
**SMART & PULSE**  
**SMART & PASSION**  
**SMARTVILLE**  
**SMART BOX**  
**SMART WEBMOVE**

Võrreldes kaubamärkide sõnalisi osi, on võrreldavad kaubamärgid visuaalselt äravahetamiseni sarnased. Võrreldavad kaubamärgid algavad identse täheühendiga SMART.

Taotleja kaubamärgi lõpuosa erinevus -fleet ei kujuta endast olulist eristuvat visuaalset elementi, kuna kaubamärkide eristamisel on kaubamärgi lõpuosa vähem tähtis kui algusosa, sest sõnaliste kaubamärkide teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende algusosades. Kui võrreldavad tähised on väga sarnased või identsed nendes algusosas, siis on nad suure tõenäosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende lõpuosas. Pealegi on tähendab sõna 'fleet' sõidukite gruppi või autode kolonni (lisa 15).

Euroopa Kohus on oma lahendis C-251/95 Sabel leidnud et, keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile (see põhimõte esineb ka analoogsetes kaasustes paljuviidatud WIPO käsiraamatu punktist 6.2.2.2). Lisaks nähtub WIPO käsiraamatu punktist 6.2.2.2, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb suurem rõhuasetus asetada kaubamärkide sarnastele elementidele, mis võib kaasa tuua nende segiajamise, samas kui erinevusi, mis jäävad keskmise tarbija jaoks tähelepanuta, ei tule arvesse võtta. Seega tarbija ei vaevu taotleja kaubamärki mõttes osadeks jagama (ja vaatama, milline konkreetne sõna järgneb SMART kaubamärgile), vaid tugineb tähise üldmuljele, domineerivatele ja sarnastele osadele, milledeks on nende kaubamärkide identsed algusosad ning peaaesjalikult identsete tähtede esinemine identses järjestuses nende koosseisus.

Samuti on oluline, et keskmine tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmist kaubast) võrdleb kahte kaubamärki nende samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kahe kaubamärgi omaette tajumisele ja mälule (umbmäärane mälestus). Käesoleval juhul tarbija, nähes autode eristamiseks mõeldud kaubamärki, mis algab täheühendiga SMART, arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on pärit samalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Samale järeldusele on jõudnud ka näiteks Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) vaidlustustusavalduse nr B2083353 (SMART vs SmartYards) kohta 26.11.2013 tehtud otsuses (lisa 16).

Segiajamise tõenäosust suurendab veelgi see asjaolu, et vaidlustajal on oma varasematele kaubamärkidele SMART juba lisanud täiendavaid sõnu (-parts, -VILLE, BOX, PURE, PULSE, PASSION, WEBMOVE), mistõttu võib tarbija veel suurema tõenäosusega eeldada, et kaubamärgi "smartfleet" näol on tegemist ühega paljudest vaidlustaja kaubamärkidest (lisa 17).

Vaidlustaja SMART kaubamärkidel on kõrge maine just autode suhtes (lisa 18). Esimene SMART automudel ilmus aastal 1998 ning seda erilaadset mudelit on 17 aastat pidevalt toodetud ja edasi arendatud (lisa 19). Taotlejal võib seevastu olla selge ja tõsine huvi kohandada seda kujundit ja mainet oma kaupade reklaamimiseks, kasutades selleks seost vaidlustaja SMART-kaubamärkide hea mainega.

Kaubamärgis "smartfleet" võidakse otseselt kasutada varasema kaubamärgi SMART majanduslikku edu selleks, et stimuleerida oma kaubamärki läbimüüki ja tuntust. Selline tegevus on aga ebaaus ning vastuolus ausate kaubandustavadega. Vaidlustaja SMART kaubamärkide maine ebaausat ärakasutamist saab käsitleda kui varasema märgi kuvandi ja maine ning muude omaduste seadusevastast omandamist, mis ülekantuna taotleja kaubamärgile "smartfleet" mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka selle ettevõtja poolt pakutavat.

Vaidlustaja palub vastavalt KaMS § 7 lg 2, 3 ja 4 ning Pariisi Konventsiooni artiklile 6 bis tunnistada tema SMART kaubamärkide üldtuntust autode suhtes. Juhul kui komisjon ei nõustu vaidlustaja väitega tema kaubamärgi SMART üldtuntuse osas või esitab taotleja sellele vastuväiteid, palub vaidlustaja võimaldada vaidlustusavalduse menetluse käigus esitada täiendavaid tõendeid kaubamärgi SMART üldtuntuse, eristusvõime ja maine kohta.

Kokkuvõtteks leiab vaidlustaja, et kaubamärgi "smartfleet" registreerimisel esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud - võrreldavad kaubamärgid on sarnased nii visuaalselt kui foneetiliselt, mõeldud kasutamiseks identsetel kaupadel klassis 12 ning on seetõttu tõenäoline nende äravahetamine, sealhulgas assotsieerumine.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 sätestatust palub Daimler AG vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "smartfleet" (taotlus nr M201500296) registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgitaotluse nr M201500296 menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgitaotluse nr M201500296 andmetest;
2. väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 10/2015;
3. väljatrükk OHIM-i andmebaasist Ühenduse kaubamärgi reg nr 000140186 andmetest;
4. väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi reg nr 0508484 andmetest;
5. väljatrükk OHIM-i andmebaasist Ühenduse kaubamärgi reg nr 000140236 andmetest;
6. väljatrükk OHIM-i andmebaasist Ühenduse kaubamärgi reg nr 000514034 andmetest;
7. väljatrükk OHIM-i andmebaasist Ühenduse kaubamärgi reg nr 000840231 andmetest;
8. väljatrükk OHIM-i andmebaasist Ühenduse kaubamärgi reg nr 000840256 andmetest;
9. väljatrükk OHIM-i andmebaasist Ühenduse kaubamärgi reg nr 000840264 andmetest;
10. väljatrükk OHIM-i andmebaasist Ühenduse kaubamärgi reg nr 001434232 andmetest;
11. väljatrükk OHIM-i andmebaasist Ühenduse kaubamärgi reg nr 002506426 andmetest;
12. väljatrükk OHIM-i andmebaasist Ühenduse kaubamärgi reg nr 003497195 andmetest
13. väljatrükk OHIM-i andmebaasist Ühenduse kaubamärgi reg nr 005382916 andmetest;
14. väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi reg nr 0753601 andmetest;
15. väljavõte Inglise-eesti sõnaraamatutest sõna 'fleet' tähendusest;
16. OHIM-i 26.11.2013 otsus vaidlustusavalduses nr B2083353;
17. väljatrükk veebilehelt [www.silberauto.ee](http://www.silberauto.ee);
18. väljatrükk veebilehelt [www.smart.com](http://www.smart.com);
19. väljatrükk Wikipediast SMART auto kohta;
20. maksekorraldus nr 24869, 30.11.2015;
21. volikiri.

**11.03.2016 esitas taotleja vaidlustusavaldusele omapoolse seisukoha.** Taotleja vaidlusavaldusega ei nõustunud ja palus jätta avaldus rahuldamata. Taotleja märkis, et olles läbi vaadanud

vaidlustusavalduse nr 1641, ei nõustu taotleja ühegi vaidlustusavalduses esitatud väitega. Taotletava kaubamärgi osas ei esine vaidlustusavalduses viidatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid.

**08.11.2016 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad.** Vaidlustaja jäi varem esitatud väidete juurde.

**08.12.2016 esitas taotleja lõplikud seisukohad.** Taotleja jäi varem esitatud väidete juurde.

**Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 16.12.2016.**

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida kaubamärgi „smartfleet“ (taotlus M201500296, esitatud 17.03.2015) taotleja nimele klassis 12 – autod.

Vaidlustaja vaidlustas kaubamärgi registreerimise KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 alusel.

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 § 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.

Puudub vaidlus, et vaidlustaja võrdluseks toodud kaubamärgid on taotleja kaubamärgist varasemad.

Puudub vaidlus selles, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid on registreeritud klassis 12. Vaidlust ei ole selles, et võrreldavate kaubamärkide klassis 12 nimetatud kaubad on samaliigilised ja osaliselt identsed.

Vaidlustaja on toonud võrdluseks mitmeid varasemaid kaubamärke, kus esineb sõna „smart“.

KaMS § 16 lg 1 p 1 kohaselt kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides teiste isikute nimesid.

Taotleja kaubamärk „smartfleet“ on ühtlasi taotleja ärinimi (kokku kirjutatud). Osühing Smart Fleet on äriregistrisse kantud 07.11.2014. Vaidlustaja ei ole taotleja ärinime vaidlustanud.

Seega ei saa vaidlustaja keelata taotlejal oma ärinime kasutamist, kui taotleja kasutab oma ärinime arvestades häid äritavasid. See ei tähenda samas automaatselt, et taotlejal oleks hilisemat kaubamärki õigus registreerida, kui hilisema kaubamärgi suhtes eksisteerib mõni KaMS § 10 lg-s 1 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu, isegi kui hilisemas kaubamärgis on korratud taotleja olemasolevat ärinime. Teisisõnu, taotleja kasutatav ärinimi ei anna talle kaubamärgi registreerimisel mingeid eri- või eelisõigusi.



Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega vaatlusaluste kaubamärkide äravahetamise ja assotsieeruvuse tõenäosuse kohta ja neid seisukohti ei korda. Taotleja on küll üldsõnaliselt vaidlustaja seisukohtadele vastu vaieldud, kuid oma seisukohti ei ole taotleja põhjendanud.

Komisjon nõustub, et taotleja kaubamärk on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja kaubamärkidega. Vaidlustaja poolt vaidlustusavalduses väljatoodud väited ja argumendid on asjakohased ja põhjendatud. Muu hulgas peab komisjon oluliseks, et vaidlustajale kuulub mitmeid sõna(osa) „smart“ sisaldavaid kaubamärke, mis on kombineeritud mingi muu sõnaga. See tähendab, et tarbija võib veel suurema tõenäosusega eeldada, et kaubamärgi "smartfleet" näol on tegemist ühega paljudest vaidlustaja kaubamärkidest. Samuti on oluline, et kõigis võrreldavates kaubamärkides esineb sõna(osa) „smart“ kaubamärkide algsosas ehk esimesena tarbijate tähelepanu pälvivas osas.

Taotleja kaubamärki soovitakse registreerida kaupadele klassis 12 – autod. Samas klassis ja (muu hulgas) samade kaupade tähistamiseks on registreeritud ka vaidlustaja kaubamärgid. Seega on vaidlustaja kaubamärgid registreeritud taotleja kaubamärgiga võrreldes identsete kaupade tähistamiseks. Eeltoodud asjaoludest tulenevalt esineb taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärkide vahel äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosus.

Komisjon ei pea vajalikuks anda hinnangut, kas autotootja Daimler, Daimleri sõiduauto Smart ja/või seda tähistavad kaubamärgid „smart“ on Eestis üldtuntud, kuivõrd neile asjaoludele hinnangu andmine ei mõjutaks käesolevas asjas tehtavat otsust.

Komisjon leiab kokkuvõtlikult, et kõigil eeltoodud põhjendustel ei ole taotleja kaubamärk vaidlustaja kaubamärkidest piisavalt eristatav, mistõttu vaidlustusavaldus kuulub tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p-st 2 rahuldamisele.

Eeltoodu alusel ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1, KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lg-st 3 komisjon,

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "smartfleet" (taotlus nr M201500296) registreerimise kohta Smart Fleet OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgitaotluse nr M201500296 menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi 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:

E. Sassian

R. Laaneots

S. Sulsenberg