

**PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON**


Otsus nr 1859-o

Tallinn, 02.09.2020

**Avaldus nr 1859 – rahvusvahelisele kaubamärgile „SKYLAWFIRM + kuju“ (reg nr 1428386) õiguskaitsese andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Heli Laaneots, Margus Tähepõld, vaatas läbi **Sky International AG**, CH (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Riina Pärn) 24.09.2019 vaidlustusavalduse **Chensheng**, CN (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „SKYLAWFIRM + kuju“ (reg nr 1428386, reg kuupäev 02.07.2018, avaldamise kuupäev 01.08.2019; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitsese andmise vastu klassis 35 (*advertising / publicity; commercial information agencies; business management consultancy; import-export agencies; personnel management consultancy; relocation services for businesses; computerized file management; book-keeping / accounting; sponsorship search; advisory services for business management; vaidlustaja tõlge: reklaam; kaubandusteabeagentuuride teenused; äritegevuse juhtimise konsultatsioonid; ekspordi- ja impordiagentuuride teenused; personalijuhtimisalased konsultatsioonid; äritegevuse siirdeteenused; arvutipõhine dokumendihaldus; raamatupidamine / arvepidamine; sponsorite otsimine; äritegevuse juhtimise nõustamine*).

Vaidlustajale kuuluvad Euroopa Liidus kehtivad kaubamärgiregistreeringud:

Kaubamärk	Registreeringu nr	Vanemuse kuupäev	Kaitstud klassis	Avalduse lisa
	009735689	14.02.2011	7, 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45	4
	014903173	11.12.2015	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	5
	014897789	11.12.2015	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	6
SKY GROUP	013124219	29.07.2014	7, 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45	7
SKY FOR BUSINESS	015446172	17.05.2017	9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45	8

Vaidlustatud kaubamärk:



Address:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

Telefon:  
627 7942  
e-mail: [toak@epa.ee](mailto:toak@epa.ee)

Faks:  
645 1342  
<http://toak.epa.ee/>

## Menetluse käik

Vaidlustaja on **24.09.2019** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitsse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja nõue on vaidlustusavaldus rahuldada ja tühistada KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lõike 2 ja § 70 lõike 7 alusel Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile klassis 35 õiguskaitsse andmise kohta ning keelduda vaidlustatud kaubamärgile klassis 35 õiguskaitsse andmisest.

Vaidlustusavaldusele lisatud põhjenduses märgitakse, et vaidlustaja puhul on tegemist Ühendkuningriigis asuva emaettevõtte Sky Limited (endiste nimedega British Sky Broadcasting Group plc, Sky plc) Šveitsis asuva tütaretevõttega ning ta kuulub Sky ettevõtete gruppi (ühiselt "Sky" või "Sky kontsern"). Alates 1990. aastatest Euroopas tegutsev Sky on olnud tegev üle 25 aasta kommunikatsioonitööstuses n.ö kolmekordse panustajana (televisiooni-, infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonitööstus) ning on üks juhtivaid meelelahutus-, kommunikatsiooni- ja tarbetehnoloogiaettevõtteid Suurbritannias ja Euroopas, kus 2017. aastaks oli tal üle 22 miljoni TV-abonendi ja üle 31 000 töötaja üle kogu maailma (nt [www.skygroup.sky/corporate/articles/annual-report-2017](http://www.skygroup.sky/corporate/articles/annual-report-2017)). Sky on viimase 28 aasta jooksul laialdaselt ja pidevalt kasutanud tähist SKY ärinime osana, kaubamärgina ja firmamärgina. Ta on pakkunud SKY sõnamärgi ja disainitud kaubamärgi all tooteid ja teenuseid Suurbritannias ja rahvusvaheliselt (eelkõige Iirimaa, Saksamaal, Austrias ja Itaalias) ning seda paljude kaupade ja teenustega seoses, sh seoses reklaami-, jaekaubandus-, kommunikatsiooni-, ringhäälingu-, meelelahutus-, televisiooni- ja interaktiivsete televisiooniteenustega ning tarbeelektronikaga. Sealjuures on „SKY“ vaidlustaja ärinime põhielemendiks. Sky on saanud mitmeid auhindu Saksamaal, Itaalias, Ühendkuningriigis ja Iirimaa ning oli 2010. aastal 50 kõige uuenduslikuma ettevõtte hulgas, *Official Top 500 Brands 2012* hulgas ning 2015. aastal oli maailma kõige väärtuslikumate kaubamärkide hulgas 140. kohal. *Brand Directory* on hinnanud SKY kaubamärgi väärtuseks 2017. aastal üle 10 miljoni USA dollari ([branddirectory.com/league\\_tables/table/uk-150-2017](http://branddirectory.com/league_tables/table/uk-150-2017)). Taolise ulatusliku ja pikaajalise kasutuse tulemusena ning märkimisväärsete investeeringute tegemise tulemusena reklaami, milles on silmapaistvalt kujutatud tähist SKY, on vaidlustaja loonud väga kõrge maine ning väärtuse seoses talle kuuluva SKY kaubamärgiga, mida ta peab oma äritegevuse üheks väärtuslikuimaks osaks. Kaubamärgiga SKY tähistatud tooted ja/või teenused on muutunud tööstuse juhtiva tehnoloogia, kvaliteedi, usaldusväärse sünonüümiks. Vaidlustajale kuulub üle 3000 taotluse ja registreeringu kaubamärgile SKY ja SKY-sisaldavatele kaubamärkidele erinevates klassides, hõlmates kaupu ja teenuseid ligikaudu 150 riigis üle kogu maailma, sealhulgas Eestis. SKY kaubamärgi mainet/tuntust on tunnistanud sealjuures erinevad haldus- ja õigusorganid EL-s, sh EUIPO (vt nt Üldkohtu 18.11.2014 otsust nr T-510/12 (EUROSKY)). Kaubamärgiõigused SKY ja SKY kaubamärgiperekonna osas kuuluvad vaidlustajale. Nimetatud asjaolude kinnituseks esitas vaidlustaja Wikipedia väljavõtte vaidlustajast, mis sisaldab infot Sky kontsernist ning talle kuuluvast kaubamärgist SKY (vaidlustusavalduse lisa 2) ning väljavõtte Sky kontserni 2017. a majandusaasta aruandest (lisa 3). Vaidlustaja tegevusulatus ning tema SKY ja SKY-sisaldavatele kaubamärkide rahvusvaheline maine, eelkõige Euroopas, ei ole tekkinud viimase aasta jooksul, vaid on kujunenud pikkade aastate töö ja investeeringute tulemusena ning seda palju varasemalt, kui on esitatud vaidlustatud kaubamärk.

Vaidlustaja märkis, et talle kuulub suurel hulgal kaubamärke, muuhulgas Eestis õiguskaitsse omandanud eelviidatud Euroopa Liidu kaubamärgid (ühiselt kui „SKY märgid“), mille taotluse kuupäevad on varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaga, sellest tulenevalt tuleb vaidlustaja kaubamärke vaadelda varasemate kaubamärkidena KaMS § 11 lg 1 p 7 tähenduses.

Vaidlustaja oli seisukohal, et Patendiameti otsusega vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitsse andmise kohta teenuste osas klassis 35 võidakse kahjustada talle kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, talle kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning vaidlustaja varasemad SKY märgid hõlmavad identseid/samaliigilisi teenuseid.

Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb kaubamärkide segiajamise tõenäosust hinnata igakülgsest, võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid tegureid (C-251/95 (Sabel) [1997], p 22). Küsimust tuleb hinnata asjaomaste kaupade/teenuste keskmise tarbija seisukohast lähtudes (C-251/95, p 23), kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, kuid kellel on harva võimalust kaubamärke omavahel otseselt võrrelda ja selle asemel tuleb tal usaldada seda vigast mälupilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (C-342/97 (Lloyd) [1999], p 26).

Segiajamise tõenäosus seisneb selles, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (C-39/97 (Canon) [1998], p 29). Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine peab kõnealuste kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas põhinema kaubamärkidest jääval tervikmuljel, pidades silmas nende eristavaid ja domineerivaid osi (C-251/95, p 23). Segiajamise tõenäosuse esinemise väljaselgitamisel ei tähenda kaubamärkide sarnasuse hindamine seda, et arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga; selle asemel tuleb võrdlemisel uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase avalikkuse mällu jäänud tervikmuljes võib mõnel juhul olla domineeriv üks või mitu selle koostisosa (C-120/04 (THOMSON LIFE) [2005], p 29). Kui kaubamärgid langevad kokku nende algusosades, on segiajamise tõenäosus suurem, kuna tarbijad pööravad üldiselt enam tähelepanu sõna algusele, kui selle lõpule (liidetud kohtuasjad T-183/02 ja T-184/02 (MUNDICOR) [2004], p 83; T-112/03 (FLEXI AIR) [2005], p-d 64-65). Kui sarnasus esineb ainult ühes kolmest aspektist, nimelt visuaalses, foneetilisest või kontseptuaalses, on tähised siiski sarnased ning võib tuvastada sarnasuse taset (T-434/07 (VOLVO / SOLVO) [2009], p 50). Kaubamärkide segiajamise tõenäosus on suurem, kui varasemal kaubamärgil on kõrge eristusvõime kas *per se* või tulenevalt tema kasutamisest (C-251/95, p 24).

Vaidlustaja on järgnevalt võrrelnud vaidlustatud kaubamärki oma SKY märkidega. Ta märkis, et üldtunnustatud põhimõtte kohaselt juhul, kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, annab just sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheleht tajutava identiteedi (nt Üldkohtu 14.07.2005 otsus nr T-312/03 (SELENIUM), p 37)). Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Vaidlustaja kaubamärkide puhul on tegemist nii sõnamärkide, kui kombineeritud kaubamärkidega, milles domineerivad erinevad sõnalised elemendid, kuid mis koosnevad või algavad kõik sõnaga SKY. Taotleja kaubamärk on esitatud kombineeritud kujul, milles sisaldub sõnaline tähis „SKYLAWFIRM“. Vastavalt kohtupraktikale, on tarbijale omane lahutada kaubamärk osadeks, kui need osad omavad talle mingit konkreetset tähendust või mis meenutavad talle tuttavaid sõnu (T-324/13 FEMIBION, p 34). Taotleja kaubamärgi puhul on tegemist ingliskeelse sõnalise elemendiga, mis koosneb sõnaosadest „SKY“ (eesti k „taevas“) ja „LAWFIRM“ (ingl k „law firm“, mida tihti kasutatakse ka kokkukirjutatuna „lawfirm“, nt interneti keskkonnas; eesti k „advokaadibüroo, õigusbüroo“). Mõlemad sõnaosad kuuluvad ingliskeele üldkasutatavate sõnade hulka, mille tähendusest eesti tarbijad selgelt aru saavad, kuivõrd eesti tarbijate inglise keele oskuse tase on kõrge. Seega sisaldab taotleja kaubamärk vaidlustaja varasemaid kaubamärke või selle esiosa langeb kokku vaidlustaja kaubamärkidega.

Vaidlustaja leidis, et võrreldes kaubamärkide sõnalisi osi, on võrreldavad kaubamärgid visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt äravahetamiseni sarnased. Võrreldavad kaubamärgid algavad identse sõnaosaga SKY. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt pööravad tarbijad üldjuhul rohkem tähelepanu märgi esimesele osale (T-803/14 (B'loe), p 31 ja selles viidatud kohtupraktika). Antud juhul sisaldab taotleja kaubamärk selle olulises esiosas vaidlustaja kaubamärkidega identset elementi. Visuaalselt on vaidlustatud märgis eelkõige esiletõusvaks element SKY. Seda selle asetuse tõttu märgi esiosas, selle suurema kujunduse tõttu kaubamärgis ning lisaks veel erineva ja eristuva kujunduse tõttu antud märgis, mis on koheleht hoomatav. Visuaalselt on taotleja märgis sisalduv esiosa SKY- kujundatud ligilähedaselt vaidlustaja poolt laialt kasutusel oleva SKY elemendi kujundusega, milles tähed on kujundatud topeltkontuuridega. Samuti on SKY elemendi tähekujundus sarnane vaidlustaja märkide kujundusega (eelkõige EL märgiga nr 009735689). Samas ei oma element „SKY“ mingit tähendust antud teenuste suhtes, seevastu sõnaosa „LAWFIRM“ on aga seostatav kõnealuste teenustega, kuivõrd advokaadi-, õigusbürood pakuvad kõnealuseid teenuseid või pakuvad antud valdkonna teenuseid, õigusabi antud valdkonna teenustega seoses teistele isikutele. Seega on taotleja kaubamärgis kõige domineerivakas ning eristuvamaks elemendiks sõna SKY, mis langeb kokku vaidlustaja kaubamärkides sisalduva elemendiga SKY. Lisaks nähtub täiendav kontseptuaalne sarnasus selliste kaubamärkide osas nagu „SKY FOR BUSINESS“ vs. „SKYLAWFIRM + kuju“, kuivõrd mõlemad kätkevad sarnase tähendusega sõnu ning sarnast sõnumit avalikkusele.

Vaidlustajale kuulub palju sõna(osa) „SKY“ sisaldavaid kaubamärke, mis on kombineeritud mingi muu sõnaga. Sellest tulenevalt – leiab vaidlustaja – võib asuda seisukohale, et vaidlustajale kuulub n.ö SKY märkide perekond või -seeria. Vastavalt kohtupraktikale, on käesoleval juhul täidetud vaidlustaja SKY märgi perekonna moodustamise tingimused, kuna: 1) märke on piisav arv; 2) kõigil märkidel on kujutatud ühine eristusvõimeline element SKY; 3) ühisele elemendile on lisatud eri sõnalised osad; 4) ülesehituse poolest algavad kõik märgid sama eesliitega (T-518/13 MACCOFFEE). Tulenevalt vaidlustajale kuuluvast SKY märgi perekonnast, suurendab antud asjaolu võrreldavate tähiste omavahelisi sarnasusi veelgi. Seega on võrreldavate tähiste puhul tegemist sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes ning esmane eeldus võrreldavate kaubamärkide identsusest/sarnasusest on täidetud.

Kombineeritud kaubamärki, mis sisaldab oma koosseisus varasemat kaubamärki, tuleb pidada sarnaseks, kui kombineeritud kaubamärgi domineeriv element on identne või sarnane varasema kaubamärgiga kaitstud tähisega (C-3/03 P (Matratzen Concord) [2004], p 32). Isegi kui varasema kaubamärgi koostisosa ei ole hilisema kaubamärgi domineerivaks osaks, võib ikkagi tuvastada sarnasust, kui tal on selles märgis iseseisev ja eristusvõimeline positsioon (C-120/04, p 29-31). Arvestades elemendi „SKY“ domineerimist vaidlusaluses kaubamärgis peab vaidlustaja elementi „SKY“ taotleja kaubamärgi domineerivaks osaks ja domineeriva osana ka seda tajutakse, ning see omab selgelt iseseisvat ja eristusvõimelist positsiooni vaidlustatud märgis. Element „SKY“ on tarbijate tähelepanu keskmes, kes näevad või võivad näha taotleja kaubamärki kui teist vaidlustaja kaubamärki, mis võib moodustada osa vaidlustaja kaubamärkide perekonnast. Järelikult on võrreldavad SKY märgid vs. „SKYLAWFIRM + kuju“ visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased. Antud juhul sisaldab taotleja kaubamärk selle olulises algusosas vaidlustaja kaubamärkidega identset elementi.

Vaidlustaja märkis, et kaubamärkide sarnasust suurendab tarbijate „ebatäiuslik mälu“ pilt. Keskmisel tarbijal on harva võimalust otseselt võrrelda erinevaid kaubamärke ning ta peab „usaldama seda vigast mälu“ pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes“ (C-342/97, p 26). Seega ei võrdle tarbijad vaidlustaja ja taotleja kaubamärke kõrvuti, vaid jätvad meelde nende kaubamärkide domineeriva foneetilise, visuaalse ja kontseptuaalse elemendi, milleks on sõna SKY. Seega on võrreldavate tähiste puhul tegemist sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes ning esmane eeldus võrreldavate kaubamärkide identsusest/sarnasusest on täidetud.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist täiendavad (C-39/97, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks.

Järgnevalt on vaidlustaja võrrelnud vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavaid teenuseid enda SKY märkide registreeringutes klassis 35 loetletud teenustega. Kuivõrd vaidlustaja hinnangul on vaidlustatud kaubamärgiga kaetud teenused kaetud vaidlustaja varasemate kaubamärkide teenustega, siis vaidlustatud märgiga soovitakse õiguskaitset saavutada identsetele/samaliigilistele teenustele, mis on hõlmatud vaidlustaja varasemate kaubamärkidega. Järelikult on võrreldavate kaubamärkidega kaetud teenused KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsed/samaliigilised ning teine eeldus võrreldavate kaubamärkide identsusest/sarnasusest on täidetud.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (T-169/03 (SISSI ROSSI), p 77). Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus tähiseid ning nendega kaetud kaupu ja teenuseid tajub, võttes arvesse kõiki juhtumi asjassepuutuvaid tegureid (C-251/95, p 22), eelkõige kaubamärkide sarnasust ning kaupade ja teenuste sarnasust, mis on omavahelises sõltuvuses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade ja teenuste vahel ning vastupidi (C-39/97, p 17). Segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise raames eeldatakse, et asjaomase kaubakategooria keskmine tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Samuti tuleb arvesse võtta asjaolu, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse tase võib vastavalt kõnealusele kauba- või teenusekategoriale erineda (C-342/97, p 25-26).

Vaidlustaja märkis, et kõnealused identsed/samaliigilised teenused on suunatud nii laiale tarbijaskonnale kui ka spetsialistidele. Kui kaubad või teenused on mõeldud professionaalidele ja lõpptarbijatele, tuleb asjaomast avalikkust käsitada mõlemast kategooriast koosnevana. Arvesse tuleb võtta seda avalikkuse osa, kelle tähelepanu aste on kõige madalam (T-95/16 (KAPORAL) [2017], p 29). Seega tuleb võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata keskmise tarbija seisukohtadest lähtuvalt, kelle tähelepanu aste nende teenustega kokku puutudes ei ole kõrge. Käesoleval juhul soovitakse õiguskaitset saavutada tähisele, milles selgelt eristub ja on esiletõusvaks element „SKY“, seda muuhulgas sarnases kujunduses võrreldes vaidlustaja varasemate SKY märkidega. Samas omab vaidlustaja varasemat õiguskaitset SKY märkidele, milles kõige eristusvõimelisemaks ja domineerivamaks elemendiks on sõna „SKY“. Tarbijad tajuvad ja jätvad

võrreldavaid kaubamärke meelde nimetatud sõnade kaudu. Samas on tegemist identsete elementidega, milles vaidlustatud tähises esinev lõpuosa „LAWFIRM“ ning selle praktiliselt olematu kujundus pole piisav omistamiseks võrreldavate kaubamärkidele piisavalt erinevaid tunnuseid. Lisaks ei oma sõna SKY mingit seost kõnealuste teenustega, mille kaudu võiks Eesti tarbija neid tähiseid omavahel eristada, meelde jättes tähistes oleva ühisosa SKY ning sõnaga seotud samad tunnetuslikud ja tähenduslikud aspektid. Seega peab vaidlustaja võrreldavaid kaubamärke üldmuljelt sarnaseks. Tarbija võib eeldada, et vaidlustatud kaubamärgi näol on tegemist vaidlustaja kaubamärkide variatsiooniga või ka näiteks kaubamärgiperekonda kuuluva kaubamärgiga. Tarbijad võivad tajuda uue kujundusega kaubamärki vaidlustaja kaubamärgi uue kujunduse või selle edasiarendusena. Võrreldavate tähistega on hõlmatud identsed/samaliigilised teenused, mis suurendab segiajamise tõenäosust veelgi. Seega võivad tarbijad eeldada ja uskuda, et vaadeldavad teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine.

Veelgi enam, segiajamise tõenäosuse riski suurendab ka vaidlustaja SKY kaubamärgi omandatud kõrge eristusvõime turul. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt C-251/95, p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (*ibid.*, p 18). Vaidlustaja SKY kaubamärk on olnud kasutusel ning on saavutanud kõrge maine/tuntuse Euroopa Liidus varasemate aastakümnete jooksul. Samas ei oma element „SKY“ mingit konkreetset seost kõnealuste teenustega, mistõttu on ka element SKY oma olemuselt kõrge eristusvõimega. Sellest tulenevalt leidis vaidlustaja, et tema SKY kaubamärk on muutunud *per se* või selle mainest turul kõrge eristusvõimega tähiseks, mis suurendavad veelgi enam võrreldavate tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt. Seda enam, et mõlemad osapooled pakuvad või plaanivad pakkuda osaliselt sama valdkonna teenuseid, tehes seda samade müügivõtete kaudu, kõnealused teenused on suunatud samale tarbijaskonnale. Nii näiteks seostuvad taotleja kaubamärgiga „reklaamiteenused; kaubandusteabeagentuuride teenused“ klassis 35 vaidlustaja poolt pakutavate reklaami-, jaemüügi-, televisiooni- jm teenustega, milles vaidlustaja on omandanud varasema maine kaubamärgiga SKY. Jaemüügiteenused on turusituatsioonis tihedalt seotud reklaamiteenustega – reklaam on selgelt seotud jaemüügiteenustega, kuna reklaam toetab kauplemist. On tavapärane, et jaemüüjad pakuvad tootjatele ja tarnijatele reklaamiteenuseid, avaldades reklaame erinevates jaemüüjatele kuuluvates meediumides (nt veebipoed pakuvad reklaamipinda veebipoodides/online platvormidel, füüsilises keskkonnas pakuvad jaemüüjad kauplustes reklaamimist jne). Seega, leidis vaidlustaja, võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid ja eelkõige kaubamärkide ja nendega kaetud teenuste vastastikuse sõltuvuse printsiipi, ning asjaolu, et keskmine tarbija omab harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt, millega seoses tuleb tal usaldada seda vigast mälu pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes, siis sellest tulenevalt erinevused nende võrreldavate tähiste vahel pole piisavad, mis välistaksid nende tähiste omavahelise sarnasuse, eriti arvestades nende visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust. Seetõttu võib asjaomane avalikkus uskuda, et need identsed/samaliigilised teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vähemalt omavahel majanduslikult seotud ettevõtjalt.

Vaidlustaja lisas, et segiajamise tõenäosus hõlmab ka assotsieeruvuse tõenäosust, seda sel moel, et asjaomane avalikkus võib uskuda, isegi kui ta neid võrreldavaid tähiseid omavahel otseselt segi ei aja, et need kaubamärgid on omavahel seotud sama kaubandusliku päritoluga. Käesoleval juhul võib asjaomane avalikkus näiteks uskuda, et taotleja kaubamärk on vaidlustaja kaubamärgi variandiks. Antud märkusi arvesse võttes on võrreldavad kaubamärgid sedavõrd sarnased, et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Viidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmisega esineb vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtte Patendiameti *online* andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta; Wikipedia väljavõtte vaidlustajast, temaga seotud ettevõtetest ning SKY kaubamärgist; väljavõtte Sky kontserni 2017.a majandusaasta aruandest; väljavõtted EUIPO *online* andmebaasist kaubamärkide nr 009735689, 014903173, 014897789, 013124219 ja 015446172 kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **28.10.2019**. Patendiamet edastas omanikule vaidlustusavalduse esitamise kohta teate Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo vahendusel, vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Omanikul oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 30.01.2020. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>4</sup> lõikega 1.

Komisjon võimaldas 03.02.2020 TÕAS § 48<sup>3</sup> lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 06.04.2020.

Vaidlustaja esitas **23.03.2020** vaidlustusavaldust täiendavad põhjendused. Vaidlustaja jäi varem esitatud põhjenduste, seisukohtade ja nõude juurde, kuid soovis kaubamärgi SKY kõrgendatud eristusvõime, aga ka SKY kaubamärgiperekonna näitamiseks ja tõendamiseks esitada täiendavad selgitused ja tõendid. Kõrgendatud eristusvõime hindamisel arvestatakse kõiki asjaomasel juhul olulisi asjaolusid, sh kas kaubamärk sisaldab kaupu/teenuseid kirjeldavat tähist, kaubamärgi turuosa, kaubamärgi kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust jne (C-342/97, p 23). Vaidlustaja märkis, et tähis „SKY“ ei oma klassi 35 teenuste suhtes mingit tähendust, seetõttu pole antud element kuidagi neid teenuseid kirjeldav. Kaubamärgi SKY laialdase ja pikaajalise kasutamise kohta Euroopas erinevatel territooriumidel on vaidlustaja andnud ülevaate vaidlustusavalduses. Vaidlustaja soovis täiendavalt selgitada ja esitada mõned täiendavad tõendid antud asjaolude suhtes, sealjuures pidades silmas vaidlusaluse kaubamärgi taotluse esitamisele 02.07.2018 eelnenud ajaperioodi, märkides järgmist.

Esiteks, rahvusvahelise mainega *Brand Finance* bränditeatmik on hinnanud SKY kaubamärki 9 korral alates 2010. aastast, sh SKY on olnud ära märgitud selle aja jooksul 28 korral, sh telekommunikatsiooni kaubamärkide, globaalsete kaubamärkide ja Ühendkuningriigi kaubamärkide kategoorias – näiteks 2017. aastal paigutanud SKY Ühendkuningriigi kaubamärkide hulgas 9. kohale hinnangulise väärtusega 10,4 milj USD, ülemaailmsete kaubamärkide kategoorias samal aastal 127. kohale (vt 23.03.2020 esitatud põhjenduste lisad 1 ja 2).

Teiseks, vaidlustajale ja temaga seotud Sky kontsernile kuulub üle 3000 taotluse ja registreeringu kaubamärgile SKY ja SKY-sisaldavatele kaubamärkidele mitmesugustes klassides kaupade ja teenuste osas ning seda ligikaudu 150 riigis üle kogu maailma, sealhulgas Eestis. Muu hulgas kuulus vaidlustajale 19.01.2018 seisuga ca 400 kehtivat kaubamärki Euroopa Liidu (EL) territooriumil, sisaldades tähist SKY erinevate täienditega, sealjuures on paljud neist registreeritud ka asjassepuutavas klassis 35 (lisa 3).

Kolmandaks, vaidlustaja tegutseb laialtulatult SKY brändi all ka teistes EL riikides, eelkõige Itaalias (alates 2003. a) ja Saksamaal (alates 2009. a). Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co KG, vaidlustaja ainulitsentsisaaja Saksamaal, pakub telemeelelahutusteenuseid Saksamaal, Austrias, Luxembourgis, Šveitsis ja Liechtensteinis. Ettevõtte oli 2013. a üle 3,6 miljoni kliendi ning bränditeadlikkus oli samal aastal 89%. Sky Italia, vaidlustaja ainulitsentsisaaja Itaalias, teenindas 2009. a 4,8 miljonit klienti, s.o üle 20% kõigist Itaalia majapidamistest, ning 2014. a septembris oli bränditeadlikkus seal 97% (näiteks lisa 4 – vaidlustajaga seotud isiku, Sky Deutschland GmbH, Wikipedia väljavõte).

Neljandaks, SKY kaubamärgi mainet/tuntust on tunnistanud erinevates kaupade ja teenuste kategooriates erinevad haldus- ja õigusorganid EL-s, sh EUIPO. Näiteks on EUIPO neljas apellatsioonikoda 20.09.2012 otsuses nr R 1138/2011-4 (EUROSKY) leidnud, et kaubamärgil SKY on Ühendkuningriigis väga kõrge maine. Lisaks leidis koda, et kaubamärgi SKY intensiivne kasutamine pika aja jooksul paljude toodete ja teenuste suhtes ning Sky väga aktiivne lähenemine SKY kaubamärgi kaitsmisel on tugevdanud selle eristusvõimet, sedastades: "esitatud tõendid ... ei jäta mingit kahtlust selles, et vaidlustaja edastab laia valikuga telekanaleid, mida teab märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest, ning et vaidlustaja kaubamärk on tuntud televisiooni ringhäälinguteenuste ja meelelahutuse, interaktiivsete teleülekanaliteenuste ja seonduvate kaupade suhtes nagu digiboksid ja videomakid, samuti seonduvate telekommunikatsiooni- ja võrguteenustega Ühendkuningriigis". Ühes teises 30.01.2013 lahendis nr B 1589376 (RUN2SKY) on EUIPO vastulausete osakond märkinud „Tõendid näitavad, et vaidlustaja [s.o Sky kontserni ettevõtte] kaubamärk on tuntud televisiooniringhäälinguteenuste ja nendega seotud toodete suhtes nagu digiboksid ja videomakid, samuti telekommunikatsiooni- ja võrguteenuste suhtes Ühendkuningriigis.... Seega on vastulausete osakond veendunud, et varasem kaubamärk [s.o „SKY“] on olnud pikaajaliselt ja intensiivselt kasutusel, ning et ta oli üldiselt äärmiselt tuntud tarbijatele Ühendkuningriigis vähemalt telekommunikatsiooniteenuste, meelelahutusteenuste, meelelahutuse, koolituse, spordi ja kultuuriga seotud audiovisuaalse sisu pakumisega ning reklaamiteenustega enne 10. augustit 2009”. Vastavalt kohtupraktikale kaubamärgi maine näitamiseks piisab, kui EL märk on omandanud maine vähemalt ühes EL liikmesriigis (C-301/07 (PAGO) [2009]), milline tingimus on käesoleval juhul vaidlustaja hinnangul täidetud.

Lisaks märkis vaidlustaja, et tema SKY kaubamärgid kuuluvad SKY kaubamärgiperekonda, mida iseloomustab sage ja järjepidev tähise „SKY“ kasutamine koos teiste (tavaliselt kirjeldavate) sõnadega, eristamaks klientidele pakutavaid teenuseid (antud asjaolu nähtub lisa 3). Seega on üldsus harjunud nägema tähist SKY koos teiste sõnadega, mis tähistavad pakutavaid tooteid ja teenuseid, ning seostama selliseid kombinatsioone vaidlustajaga. SKY kaubamärgiperekonna on ära

märkinud ka EUIPO, näiteks EL kaubamärgi SKYBUBB vaidlustusmenetluses nr B 2430240, kus EUIPO leidis järgmist: “[arvestades] tähise erakordselt kõrget tuntust Ühendkuningriigis on mõistlik järeldada, et üldsus on harjunud seostama selliseid SKY-liitelisi tähiseid (ja eriti selliseid, mis algavad tähisega „SKY“) kõne all olevate kaupade ja teenuste valdkonnas vaidlustaja [s.o Sky grupi] ettevõttega”. Järelikult antud juhul – kuivõrd vaidlustaja SKY kaubamärk on omandatud kõrge eristusvõime turul, lisaks omab vaidlustaja SKY kaubamärgiperekonda, teisalt soovitakse vaidlustatud kaubamärgiga saavutada õiguskaitsset tähisele, milles on selgelt eristuvaks ja esiletõusvaks elemendiks identne prefiks „SKY“, mille kaudu tarbija antud märki pigem meelde jätab, kusjuures on märgi ülesehitus sarnane SKY kaubamärgi perekonda kuuluvate vaidlustaja märkidega ning tähekujundus sarnane vaidlustaja poolt kasutatuga (vt nt EL märgid nr 014903173, 014897789 – vaidlustusavalduse lisad 5 ja 6; 23.03.2020 esitatud lisa 1), samas soovitakse antud vaidlustatud märgiga saavutada õiguskaitsset teenustele klass 35, mis on identsed või seonduvad vaidlustaja poolt pakutavate teenustega, siis suurendavad antud asjaolud veelgi kõnealuste võrreldavate kaubamärkide ära vahetamise tõenäosuse riski KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Täiendavatele põhjendustele olid lisatud *Brand Finance* bränditeatmiku väljavõte ([brandirectory.com/brands/sky](http://brandirectory.com/brands/sky), puudutab ajavahemikku 2010–2020); *Brand Finance* bränditeatmiku väljavõte 2017. aastast ([brandirectory.com/rankings/uk/2017/table](http://brandirectory.com/rankings/uk/2017/table)); vaidlustaja SKY kaubamärkide väljavõte TMView andmebaasist seisuga 19.01.2018; Wikipedia väljavõte vaidlustajaga seotud isikust Sky Deutschland GmbH.

Komisjon alustas 28.05.2020 vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

### **Komisjoni selgitused ja otsus**

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 01.04.2019 ja mille kohta on tehtud otsus pärast 01.05.2004, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seejuures rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll art 3 lõige 4). Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „SKYLAWFIRM + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1428386), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 02.07.2018. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 02.07.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48<sup>1</sup> lõikes 3 nimetatud teade on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitsse andmine klassis 35 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga, seoses vastuolu tõttu vaidlustaja varasemate Euroopa Liidu kaubamärkidega.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, KaMS § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1, komisjon otsustab:

**rahuldada vaidlustaja Sky International AG vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Chensheng rahvusvahelisele kaubamärgile „SKYLAWFIRM + kuju“ (reg nr 1428386) Eesti Vabariigis õiguskaitsse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitsse andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.**

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Tanel Kalmet

Heli Laaneots

Margus Tähepõld