

**PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON**


**Otsus nr 1875-o**

Tallinn, 23.11.2020

**Avaldus nr 1875 – kaubamärgi  
„Slicepay“ (taotlus nr M201801447)  
registreerimise vaidlustamine  
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Maria Silvia Martinson, Külli Trepp, vaatas läbi **Handel OÜ** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Raivo Koitel) 28.11.2019 vaidlustusavalduse kaubamärgi „Slicepay“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M201801447, taotluse esitamise kuupäev 21.11.2018, avaldamise kuupäev 1.10.2019) registreerimise vastu **ESTO AS** (edaspidi taotleja) nimele klassis 36 (*finantseerimis- ja laenuteenused; järelmaksuga ostu finantseerimine; elektroonilised makseteenused*).

Vaidlustajale kuuluvad kehtivad Euroopa Liidu kaubamärgiregistreeringud:

Kaubamärk	Registreeringu nr	Esitamise kuupäev	Kaitstud klassis
SlicePay	015400179	3.05.2016	35, 36, 42
	015400096	3.05.2016	35, 36, 42

**Menetluse käik**

Vaidlustaja on **28.11.2019** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-dega 1, 2 ja 3. KaMS § 10 lg 1 p-de 1, 2 ja 3 kohaselt (vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise aja redaktsioonis) ei saa õiguskaitset kaubamärk:

- *mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks;*
- *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;*
- *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.*

Vaidlustaja nõue oli tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta klassis 36.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) väljavõte Kaubamärgilehest nr 10/2019 vaidlustatud kaubamärgi kohta; (2) väljavõtted EUIPO andmebaasist vaidlustaja kaubamärkide nr 015400179 ja 015400096 kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **5.12.2019** ja toimetas selle taotlejale esindajale kätte. Taotleja esindaja on vaidlustusavalduse kätte saanud 12.12.2019. Kättetoimetamisel teatati, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>2</sup> lg 1 algab kättetoimetamisest

Aadress:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

Telefon:  
627 7942  
e-mail: toak@epa.ee

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

leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 11.02.2020, kas ta soovib või ei soovi avaldusele vastu vaielda. Taotleja ei ole komisjonile teatanud, et ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Samuti ei ole taotleja vastanud komisjoni päringule, kas ta soovib leppeperioodi lõpu edasilükkamist. Seetõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1.

Komisjon võimaldas **21.02.2020** vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 22.04.2020.

Vaidlustaja esitas **22.04.2020** põhjendused. Vaidlustaja märkis, et kuivõrd taotleja ei ole vaidlustusele vastu vaieldud, saab seda käsitleda kui omaksvõttu, et vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus. Komisjon on väljakujunenud õiguspraktikas (nt otsused 1150-o, 1645-o) asunud seisukohale, et kui taotleja ei ole pidanud vajalikuks esitada vaidlustusele oma seisukohtasid, mis õigustaksid vaidlustatud kaubamärgi registreerimist, siis sellist käitumist on alus pidada kaudseks vaidlustusavaldusega nõustumiseks. Tuues paralleele tsiviilkohtumenetluse seadustikuga (TsMS), saab vaidlustaja poolt esitatud faktilised väited taotleja poolt lugeda omaksvõetuks (TsMS § 231 lg 4) ning komisjon võib vaidlustusavalduse rahuldada n.ö tagaseljaotsusega vaidlustuses märgitud ja asjaoludega õiguslikult põhjendatud ulatuses (TsMS § 407 lg 1). Tulenevalt TÕAS § 48<sup>4</sup> rakendab komisjon kiirendatud menetlust ja rahuldab avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu (nt otsuses 1805-1807-o).

See, et vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus ja ulatus, on vaidlustaja hinnangul tõendatud järgnevate seisukohtadega. Vaidlustaja nimele on registreeritud KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasemad registreeritud EL kaubamärgid 015400179 ja 015400096. Mõlemad kaubamärgid on registreeritud klassides 35 (*ärijuhtimisteenused ja ärialane abi; ärianalüüsi-, -uuringu- ja -infoteenused; reklaam ja turundus*), 36 (*finants-, rahandusteenused, pangandus; finantsilise hindamise teenused*) ja 42 (*teadus- ja tehnoloogiateenused; IT-teenused; disainiteenused; testimine, autentimine ja kvaliteedikontroll*). Vaidlustaja on arvamisel, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine kaubamärgitaotluses märgitud klassi 36 teenuste osas on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 1, 2 ja 3 ning lõikega 2. KaMS § 10 lõike 2 kohaselt ei arvestata § 10 lg 1 p-des 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks Eestis klassi 36 teenuste osas.

Vaidlustaja leidis, et võrreldavad tähised on identsed ja moodustuvad sõnast „Slicepay“. Samuti on identsed klassi 36 teenused, mis oma olemuselt on finants-, rahandus ja finantseerimisteenused. Nii vaidlustaja kui ka taotleja tegutsevad finantsteenuste, täpsemalt järelmaksuteenuste finantseerimise valdkonnas. See on nähtuv võrreldavate kaubamärkide klassi 36 teenuste loetelust kui ka ettevõtete kodulehtedelt sliceipay.co ja www.esto.ee. Tegemist on otsese KaMS § 10 lg 1 p 1 vastuoluga.

Euroopa Kohus on arvamisel, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art 5 lg 1 lit b (KaMS § 10 lg 1 p 2 analoog) järgi on olemas kaupade või teenuste segiajamise oht, kui avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Segiajamisohu olemasolu tuleb hinnata igal üksikjuhul kõiki asjaolusid arvestades (Euroopa Kohtu 6.10.2005 otsus C-120/04; Medion AG vs. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH). Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus, sh assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, arvestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi. Hinnang peab arvestama ka varasemat lisaeristusvõimet, mille varasemale kaubamärgile on andnud tema (üld)tuntus, maine või staatus. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline, kas mingi elemendi olemasolu võib tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega. Kaubamärkide segiajamise tuvastamise asjaolud on tuntud Euroopa Kohtu otsustest C-251/95 (11.11.1997, SABEL vs Puma) ja C-39/97 (29.09.1998, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc). Euroopa Kohus on sätestanud järgmist: „Õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest“. KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, s.t see ei pea olema reaalselt toimunud (Riigikohtu 30.03.2006 otsuse nr 3-2-1-4-06 p 32). Euroopa Kohtu otsuse C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV (22.06.1999, p 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 võimalus teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab

kaubamärkide äravahetamise tõenäosust. Lisaks tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestada põhimõttega, et märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus on omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi (C-39/97, p 17). Vaidlustaja leidis, et käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ja nendega osutatavad teenused on identsed. Samuti, mida tugevam on kaubamärgi eristusvõime, seda tõenäolisemalt võidakse kaubamärgid ära vahetada. Sarnasus isegi ainuüksi ühes aspektis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemise (C-251/95, p 24). Tähiseid tuleb võrrelda kolmest aspektist – visuaalne, foneetiline ning kontseptuaalne (tähenduslik ja semantiline) aspekt. Kui sarnasus esineb kasvõi ühes aspektis, loetakse tähised sarnasteks (Euroopa Kohtu lahend T-434/07 SOLVO, p 50-53).

Vaidlustajal on üks sõnamärk ja üks kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab sõnalist osa „slice-pay“. Taotleja kaubamärk on sõnamärk. Üldtunnustatud on põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgesti tajutavat sõnalist osa, siis annab just sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus 14.07.2005 otsuses nr T-312/03 (SELENIUM, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Kaubamärkide äravahetamise hindamisel on üldjuhul määrava tähtsusega sõnaliste osade sarnasuse ning domineerimise olemasolu või puudumine. Tarbija mälu talletub eelkõige sõnaline osa, mille järgi ta järgnevatel kordadel, teistes turusituatsioonides oma valikuid teeb. Tarbijal on, viidates tähistatavatele kaupadele või teenustele, lihtsam öelda nende kaupade või teenuste nime kui kirjeldada kaubamärgi koosseisus olevat kujunduslikku elementi (vt komisjoni otsused nr 889-o, 08.03.2007; nr 912-o, 26.06.2007; nr 972-o, 27.02.2008). Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Järelikult tuleb KaMS § 10 lg 1 p 2 keeldumisaluse analüüsimisel käsitleda võrreldavate tähiste sõnalisi elemente. Vaidlustaja järeldas, et tähiste õiguskaitsse seisukohalt tuleb analüüsida eristusvõimelisi sõnalisi elemente „slice-pay“.

Vaidlustaja märkis, et käesoleval juhul on tegemist ühesõnaliste identsete tähistega. Kuivõrd võrreldavad tähised on visuaalselt identsed, siis on ka tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Et ka foneetiliselt on mõlemad tähised on identsed, on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Tegemist on ingliskeelsete sõnadega ja semantilisest aspektist on võrreldavatel tähistel teatud vihjav tähendus kaitstavate teenuste osas. Kuivõrd tegemist on järeelmaksuteenustega, on „slice-pay“ tähendus eesti keeles tasu viilutamine / tükeldamine e osade kaupa maksma (*slice* tähendus on viil, *pay* tähendus on maksma). Järelikult on neil sama keeleline ja semantiline algupära. Taotleja oleks võinud oma kaubamärgiks valida ka mistahes muu ingliskeelse vihjava tähendusega sõna(ühendi). Oma olemuselt on tegemist eristusvõimeliste sõnadega (nii vaidlustaja kui ka taotleja kaubamärk on sõnamärgid), mistõttu ei saa käesoleval juhul käsitleda sõna „slice-pay“ kui kaubamärkide mittekaitstavat (kirjeldavat) osa (vastasel juhul poleks Patendiamet taotleja kaubamärki KaMS § 9 alusel üldse registreerinud). Seetõttu on nende samatähenduslikkust tarbija jaoks oluline nende äravahetamise ja omavahelise assotsieerumise tõenäosuse aspekti kohaselt. Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (C-251/95, p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (p 18). Oluline on märkida, et Euroopa Kohus on lahendis C-251/95 leidnud, et keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi erinevaid detaile. Lisaks tuleb arvesse võtta „ebatäpset meenutust“ kaubamärkidest – tarbijatel on reaalses turusituatsioonis harva võimalus kaubamärke vahetult võrrelda. Kaubamärkide võrdlemisel tuginevad tarbijad paratamatult ebatäpsele meenutusele neist ning sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust. Vaidlustaja väljendas arvamust, et olukorras, kus tarbija näeb vaidlustatud tähist, võib ta eeldatavalt seostada seda sama valdkonnaga seonduvalt vaidlustaja kaubamärkidega. Seda nimetatakse ka kaubamärgialases õiguspraktikas parasiitluseks või tuntud kaubamärgi kiiluvette asumiseks (*free-riding*).

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Euroopa Kohus on oma otsustes ja ka Patendiamet on oma praktikas korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõtte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses C-39/97, p 17. Vaidlustaja leidis, et kõige üldisemalt on võrreldavate tähiste teenusteks finants- ja rahandusteenused, finantseerimisteenused, täpsemalt järeelmaksuteenuste finantseerimine. Tegemist on identsete klassi 36 teenustega. Samuti ülejäänud klassi 36 teenuste osas on tegemist samaliigiliste teenustega, mis on otseselt finantsteenuste kui üldteenuste osa. Lisaks on vaidlustaja kaubamärgid registreeritud klasside 35 ja

42 teenuste osas. Nende klasside teenuseid võib pidada klassi 36 teenuseid toetavateks teenusteks, mistõttu on üldiselt võttes tegemist klassi 36 teenustega samaliigiliste teenustega. Kokkuvõttes, leidis vaidlustaks, suurendab teenuste identsus ja samaliigilisus veelgi tõenäosust tähiste äravahetamiseks tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud tähise assotsieerumist varasemate kaubamärkidega.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 3 sisust soovib vaidlustaja märkida, et Euroopa Kohus on 09.01.2003 otsuses (C-292/00 Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd, European Court reports 2003 page I-00389, p-d 17 ja 25) leidnud, et Esimese Nõukogu direktiivi 89/104/EEC art-le 4(4)(a) „ei või anda tõlgendust, mis viiks selleni, et mainekate kaubamärkide kasutamisel identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste osas oleks selle õiguskaitsse piiratum kui sama tähise kasutamisel eriliigiliste kaupade või teenuste osas”. Eelnevast tulenevalt on ilmne, et mainekate kaubamärkide õiguskaitsse kohaldub ka identsete ja samaliigiliste kaupade osas. Euroopa Kohus on selgitanud ka EL kaubamärgimääruse artikli 8(5) (vastab KaMS § 10 lg 1 p-le 3) (tungivat) põhjust otsuse T-215/03 (22.03.2007, Sigla vs OHIM, Elleni Holding) p-s 35 järgnevalt: *„.../ Seepärast tagab määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 maineka kaubamärgi kaitse kõigi identsete või sarnaste kaubamärkide taotluste vastu, mis võivad mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kauba- märk on registreeritud. KaMS § 10 lg 1 p 3 (aga ka EL kaubamärgimääruse artikli 8(5) ja ka direktiivi artikli 5(2)) normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks sellisel määral, mis võib kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosuse. Oluline on vaid kaubamärkide sarnasus, mis on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Seega tuleb tõendada kaubamärkide sarnasust, mitte aga nende tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosust. Sellist direktiivi artikli 5(2) tõlgendust on kinnitanud ka Euroopa Kohus otsuse C- 408/01 (23.10.2003, Adidas Salomon AG ja Adidas Benelux B.V. vs Fitnessworld Trading Ltd) p-des 27-31: *„.../ peab mainima algusest peale, et erinevalt kaubamärgidirektiivi artiklist 5(1)(b) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 2], mida rakendatakse vaid siis, kui osas avalikkuses esineb äravahetamise tõenäosuse oht, artikkel 5(2) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 3] rajab mainekate kaubamärkide kasuks õiguskaitsse, mille rakendamiseks ei ole vaja sellist äravahetamist. Artiklit 5(2) rakendatakse situatsioonides, kus õiguskaitsse spetsiifiliseks tingimuseks on kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjusega, mis põhjustab varasema kaubamärgi eristatavuse või maine ärakasutamist või kahjustamist (viide kohtuasjale C-425/98 Marca Mode, p-d 34 ja 36). Kaubamärgidirektiivi artiklis 5(2) viidatud kaubamärgi ja tähise sarnasuse olemasolu tingimuseks on eelkõige visuaalsete, foneetiliste või kontseptuaalsete elementide sarnasus (viide seoses direktiivi artikliga 5(1)(b) kohtuasjale C-251/95, p 23 ja C-342/97, p-d 25 ja 27). Kaubamärgidirektiivi artiklis 5(2) viidatud rikkumised *„.../ on teatud astme kaubamärgi ja tähise vahelisest sarnasusest tulenev tagajärg ja sellest tulenevalt seostab huvitatud avalikkuse osa kaubamärki ning tähist, teisiti öeldes, avalikkus tuvastab nendevahelise seose, kuigi see ei aja neid segadusse (viide kohtuasjale C-375/97 General Motors, p 23). Sellise seose olemasolu, just nagu äravahetamise tõenäosust direktiivi artikli 5(1)(b) kontekstis, peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega (viide C-251/95, p. 22 ja C-425/98, p. 40). Vastus küsimusele 2(a) on seega, et kaubamärgidirektiivi artiklist 5(2) tuleneva õiguskaitsse tingimuseks ei ole selline maineka märgi ja tähise vahelise sarnasuse astme tõestamine, mis toob kaasa kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse. Piisab sellest, et sarnasuse aste maineka märgi ja tähise vahel on sellise mõjuga, et avalikkus tuvastab kaubamärgi ning tähise vahelist seost. Vaidlustaja lisas, et lisaks sellele tuleb arvestada asjaoluga, et vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01, p 31; komisjoni 01.06.2011 otsus nr 1193-o). Vaidlustaja märkis, et tema kaubamärk „slicePAY“ on järelmaksuteenuseid tähistav kaubamärk ja see on kasutusel tema kodulehel slicePAY.co. Samuti on väljastatud Soome krediivahendaja litsents, mis võimaldab oma teenusega EL-s laiemalt turule tulla. Tema kaubamärgil on lisaks tugev loomupärane eristusvõime. Seetõttu kasutaks hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet ja seda olukorda tuleb vältida. Maine ebaausa ärakasutamise põhimõtted on fikseeritud kaubamärgialases õigus-praktikas vastavalt kohtukaasusele nr R283/1999-3 Hollywood ja T67/04 SPA FINDERS (25.05.2005, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV vs OHIM, Spa-Finders Travel Arrangements). Nagu on märgitud kaasuses (R283/1999-3): *kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud kauba või teenuse omadusi üle kanda teisele kaubale või teenusele, tekitab kolman- dates isikutes soovi ära kasutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu. Taotlejal võib vaidlustaja hinnangul olla selge ja tõsine huvi kohandada seda kujundit ja loomupärast eristusvõimet oma klassi 36 teenuste reklaamimiseks, kasutades selleks seost vaidlustaja varasema „SlicePAY“ kaubamärgiga. Vaidlustaja kaubamärkide loomupärase eristusvõime ja maine ebaausat ärakasutamist saab käsitleda kui varasema märgi kuvandi ja maine ning muude omaduste seadusevastast omandamist, mis ülekantuna taotleja tähisele mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka selle teenuseosutaja teenuseid. Raske on ette kujutada sarnase (identsed) kaubamärgi kasutamist, mis ei kasuta ebaausalt ära****

varasema märgi eristusvõimet ja mainet. Selliselt kasutatav kaubamärk kasutab otseselt varasema märgi tarbijateadlikkust ja majanduslikku edu selleks, et stimuleerida oma kaubamärgi võimalikku läbimüüki ja tuntust. Selline tegevus on aga vaidlustaja hinnangul ebaaus äritegevus ning vastuolus ausate kaubandustavadega. Tsiteerides kaasust T67/04: *eristusvõime kahjustamine leiab aset, kui varasem kaubamärk ei tekita otsekohest assotsiatsiooni kaupade/teenustega, mille osas on ta registreeritud*. EUIPO vaidlustamisejuhendis on märgitud, et „eristusvõimet võib vähendada või üldse selle kaotada asjaolu, [kui] lisaks kaubamärgiomanikule kasutavad sama või sarnast tähist ka teised isikud kaupade osas, mis ei ole esialgses kaubamärgiregistreeringuga kaetud. See asjaolu viib kaubamärgi eristusvõime vähenemiseni ning n.ö parasitmärkide vohamiseni, mis küll ei halvusta algset kaubamärki, kuid tulenevalt oma arvukusest jätavad selle kaubamärgi ilma eristusvõimest ja seega ka atraktiivsusest“. Teisisõnu, kaubamärk lakkab olemast ainulaadne, mis teda varasemalt iseloomustas, ning see omakorda julgustab teisi isikuid vaidlustaja kaubamärke enda huvides ära kasutama (ka komisjoni otsused 1033-o, 1176-o ja 1698-o). Vaidlustaja leidis, et käesoleval juhul on ilmne, et taotleja püüab vaidlustaja varasema kaubamärgi „kiiluvees sõites“ oma tähise registreerimisel ja kasutuselevõtmisel endale majanduslikku kasu saada. Kõikvõimalikest nimevariantidest on taotleja otsustanud võtta kasutusele sellise, mis on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt identne vaidlustaja kaubamärgiga.

Vaidlustaja leidis, et kuna võrreldavad tähised on identsed ning tähistavad identseid ja samaliigilisi teenusi, esineb suur tõenäosus, et ka kõige tähelepanelikum tarbija võib võrreldavad tähised ära vahetada või assotsieerub vaidlustatav kaubamärgitaotlus vaidlustaja varasema kaubamärgiga, mille tulemusena võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud teenuseid ekslikult pidada samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest pärinevaks. Sellises olukorras ei ole võimalik rakendada kaubamärgi tähtsamat funktsiooni, mille kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Keskmine tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmist kaubast/teenusest) võrdleb kahte kaubamärki nende samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kahe kaubamärgi omaette tajumisele ja mälule (umbmäärane mälestus) ning võttes arvesse kõike ülal-märgitud võib ta arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud tähised on pärit samalt või majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Arvestades kõike eeltoodut, leidis vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse vaidlustatud kaubamärgile klassis 36 märgitud kõikide teenuste osas on seadusevastane, kuna antud juhul esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub, piirab ja kahjustab vaidlustaja varasemaid kaubamärgi-õigusi.

Komisjon alustas 11.11.2020 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 1.04.2019 ja mille kohta on tehtud otsus pärast 1.05.2004, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Vaidlustatud kaubamärgi „Slicepay“ (taotlus nr M201801447) registreerimise taotlus esitati 21.11.2018. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 21.11.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1 juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele kätte toimetatud muul viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale § 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 õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-des 1 (varasema EL kaubamärgi reg nr 015400179 osas) ja 2 sätetstatuga. Komisjonil puudub seetõttu vajadus hinnata vaidlustusavalduse põhjendatust KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätetstatu alusel.

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

**rahuldada vaidlustaja Handel OÜ vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus ESTO AS kaubamärgi „Slicepay“ (taotlus nr M201801447) registreerimise kohta klassi 36 teenuste suhtes ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p-de 1 ja 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

Maria Silvia Martinson

Külli Trepp