

PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

Otsus nr 1920-o

Tallinn, 18.05.2022

Avaldus nr 1920 – kaubamärgi „slice in 3 Maksa 3 osas lisatasuta + kuju“ (taotlus nr M201901007) registreerimise vaidlustamine

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kertu Priimägi, Hanna Teppan, vaatas läbi **ESTO AS** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Almar Sehver) 7.04.2020 vaidlustusavalduse kaubamärgi „slice in 3 Maksa 3 osas lisatasuta + kuju“ (taotlus nr M201901007, taotluse esitamise kuupäev 2.10.2019, avaldamise kuupäev 2.03.2020; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu **AS Inbank** (edaspidi taotleja; esindaja patendivolinikud Kalev Käosaar ja Martin Jõgi) nimele klassis 36 (*laenu-, krediidi- ja liisinguteenused; hoiuste alased finantsteenused*).

Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk (vaidlustusavalduse lisa 2):

	Reg nr 57403	Taotluse esitamise kuupäev 19.11.2018	Kaitstud klassis 36 (<i>finantseerimis- ja laenuteenused</i>)
--	-----------------	--	--

Menetluse käik

1) Vaidlustaja on 7.04.2020 esitanud vaidlustusavalduse vaidlustatud kaubamärgi õiguskaitset välis-tava asjaolu tuvastamiseks, mis on sätestatud kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-s 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa 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 märkis, et ta on KaMS § 11 lg 1 p 2 alusel varasema õiguse omanik. Kaubamärgid „3 SLICE + kuju“ ja „SLICE IN 3 Maksa 3 osas lisatasuta + kuju“ on sarnased (kattuva sõnalise elemendi SLICE ja numbri 3 tõttu) ning hilisema kaubamärgi teenused on identsed ja/või sarnased varasema kaubamärgi klassi 36 teenustega. Vaidlustaja nõue oli tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguskaitset välis-tava asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted andmebaasist vaidlustatud ja vastandatud kaubamärgi kohta.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **13.04.2020**. Avaldus toimetati taotlejale kätte (kätte saadud 16.04.2020) ning talle teatati kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikega 2 kohustusest teatada kirjalikult komisjonile enne 23.06.2020, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda või mitte.

Taotleja teatas **18.05.2020** komisjonile, et ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. **Komisjon** andis 22.05.2020 vaidlustajale võimaluse esitada vaidlustusavaldust täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 23.07.2020.

2) 23.07.2020 esitas **vaidlustaja** täiendavad põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja märkis, et vaidlustaja Esto AS on asutatud 2017. aastal ning tegutseb finantsteenuseid pakkuva krediidiandjana. Finantsinspeksioon on väljastanud vastava tegevusloa 12.06.2017 (täienduse lisa 1). Vaidlustaja põhifookuseks on muu hulgas tarbijakrediidi toodete (POS finantseerimine) pakkumine. Osutatav järelmaksuteenus läbi koostööpartnerite on täisautomaatne, kasutajamugav, loogiline ja atraktiivne. Vaidlustaja pakub paindlikku ärimudelit ja kontseptsiooni, mis seob erinevad turuosalised ühtseks, väga heaks teenusepakkujaks, säilitades samas eri üksuste personaliseerituse ning sellest lähtuva kõrgeima eksperitiisi vastavates valdkondades (lisa 2). Asutamisest alates on vaidlustaja osutanud teenuseid enam kui 26000 järelmaksukliendile. Igal kuul lisandub ligikaudu 2400 uut klienti. Ettevõtte on kokku väljastanud ligikaudu 26000 laenu ning laenuportfoolio netosuurusks oli 2019. aasta augusti seisuga 7 miljonit eurot. Vaidlustaja koostööpartnerite ringi kuuluvad sellised Eesti suurimad jaemüüjad nagu Kaup24, ONOFF, Photopoint, Valge Klaar, RDE, Decora, Goldtime jpt (kokku ligikaudu 400 ettevõtet). Igas kuus lisandub keskmiselt 30 uut koostööpartnerit (lisa 3). Taotleja AS Inbank kasvas välja 2011. aastal asutatud finantstehnoloogiaettevõttest Cofi, mis tõi turule sellel ajal uuendusliku järelmaksulahenduse. Pärast pangalitsentsi saamist 2015. aastal jätkas taotleja tegevust AS Inbanki nime all. Taotleja pakub tarbijafinantseerimise ja hoiustamise tooteid, sh hoiuseid ning väikelaene ja autofinantseerimist. Samuti pakub taotleja koostöös kaupmeestega klientidele järelmaksulahendust nii kauplustes kui e-poodides (lisa 4). Seega tegutseb taotleja vaidlustajaga samas valdkonnas, pakkudes identseid ja samaliigilisi teenuseid.

Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Vastavalt Euroopa Esimese Astme Kohtu praktikale loetakse kaubad/teenused, mis on hõlmatud varasema kaubamärgi kaupade/teenustega, viimastega identseteks (23.10.2002 otsus T-104/01 p-d 32 ja 33). Varasem kaubamärk on registreeritud klassi 36 kuuluvate finantseerimis- ja laenuteenuste osas. Vaidlustatud kaubamärgi taotletakse mh klassi [36] kuuluvate laenu-, krediidi- ja liisinguteenuste ning hoiuste alaste finantsteenused osas. Vaidlustaja hinnangul on vaidlustatud kaubamärgi laenu- ja krediiditeenused ning liisinguteenused täielikult hõlmatud varasema kaubamärgi finantseerimis- ja laenuteenustega. Sellest tulenevalt on vaidlustatud tähise nimetatud teenused identsed varasema kaubamärgi teenustega. Vaidlustatud kaubamärgi hoiuste alaste finantsteenuste ja varasema kaubamärgi finantseerimis- ja laenuteenuste sarnasuse hindamisel tuleb lähtuda põhimõttest, mille kohaselt antakse sellekohane hinnang arvestades 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 (Riigikohtu 3.10.2007 otsus nr 3-2-1-86-07; Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus C-39/97). Lisaks võib arvesse võtta muid aspekte nagu näiteks asjaomaste teenuste turustuskanaleid (10.09.2008 otsus T-48/06). Vaidlustatud kaubamärgi hoiuste alased finantsteenused kuuluvad finantsasutuste poolt osutatavate finantsteenuste kategooriasse, mida osutatakse Finantsinspeksiooni järelevalve all. Nimetatud kategooria hõlmab ka varasema kaubamärgi finantseerimis- ja laenuteenuseid. Seega on asjaomased teenused selles osas olemuslikult sarnased, neid osutatakse samalaadsete krediidasutuste poolt, samalaadsetes teeninduspunktides, samade reeglite järgi. Lisaks võivad hoiuste alased finantsteenused täiendada finantseerimis- ja laenuteenuseid, seda näiteks juhtudel, kus klient soovib teha investeeringut, kuid tema hoiused ei ole selleks piisavad, mistõttu tuleb osa investeeritavast summast laenata. Esitatust nähtuvalt on vaidlustatud kaubamärgi hoiuste alased finantsteenused samaliigilised varasema kaubamärgi finantseerimis- ja laenuteenustega.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (11.11.1997 otsus C-251/95 SABEL, p 23). Kaks kaubamärki on sarnased, kui need on asjaomase tarbijaskonna silmis vähemalt osaliselt ühest või enamast aspektist kokkulangevad (Euroopa Esimese Astme Kohtu 27.11.2007 otsus T-434/05). Euroopa Üldkohtu praktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme

elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupärase omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetset ettevõtet pärinevatena, eristades neid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest või teenustest (Üldkohtu 6.10.2004 otsus T-356/02 Vitakraft, p 52). Euroopa Esimese Astme Kohus on samuti viidanud, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, siis on esimesed eristusvõimelisemad kui teised, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades (9.09.2008 otsus T-363/06 SEAT v. MAGIC SEAT, p 30). Samas on kohus märkinud, et avalikkus ei taju kombineeritud kaubamärgi kirjeldavat osa selle tähise üldmuljes eristusvõimelise või domineeriva elemendiga (vt Esimese Astme Kohtu 27.11.2007 otsus T-434/05, p 47). Käesolevas asjas vastandavad kaubamärgid sisaldavad nii sõnalisi, kui ka kujunduslikke elemente. Varasema kaubamärgi keskseks elemendiks on sõnaline osa 3 SLICE. Kaubamärgi kujunduselement jääb vähem märgatavaks, va asjaolu, et sõna SLICE on lõigatud kaheks, rõhutades sõna SLICE tähendust „viiludeks lõikama“ (lisa 5). Siiski sellele osale Eesti tarbijaskonnast, kes inglise keelt ei valda, võib sõna SLICE tähendus jääda mõistetamatuks, kuna tegemist ei ole päris igapäevases kõnekeeles kasutatava inglise keelse sõnaga (baassõnavarasse kuuluva sõnaga). Nendele tarbijatele on sõna SLICE mõistetav väljamõeldud sõna või nimena. Seega, varasema kaubamärgi kõige domineerivam element on selle keskne sõnaline osa „3 SLICE“ – just see osa kaubamärgist annab vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavatele teenustele nime, mis eristab neid teenuseid teistest identsetest või samaliigilistest teenustest ning mida on tarbijatel lihtne meelde jätta ja ostusituatsioonis vaidlustajat identifitseeriva tähisena ära tunda. Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnalistest osadest „SLICE (IN) 3“ ja „Maksa 3 osas lisatasuta“. Sõnaline osa „Maksa 3 osas lisatasuta“ on asjaomaseid teenuseid kirjeldav tähis, mis annab tarbijatele informatsiooni, et maksekohustus on võimalik täita kolmes osas, kusjuures selle võimaluse kasutamisel mingit lisatasu ei kaasne. Seega, kooskõlas eelviidatud 27.11.2007 otsusega T-434/05, ei taju avalikkus seda antud tähise üldmuljes eristusvõimelise või domineeriva elemendiga. Sõnalise osa „SLICE (IN) 3“ osas tuleb arvesse võtta ka selle stiliseeringut, mis muudab sõnalisel osas sisalduva sõna „IN“ halvasti loetavaks, mistõttu võib osa tarbijaskonnast pidada seda hästi loetava sõnalise osa „SLICE 3“ keskel paiknevaks kujunduselemendiks. Ehkki nii sõnaline osa „SLICE 3“, kui ka selle keskel paiknev kujunduselement „IN“ on vaidlustatud tervikkaubamärgis hästi märgatavad, annab taotleja teenustele neid identifitseeriva nime siiski kaubamärgi sõnaline osa „SLICE (IN) 3“, olles seega tähise domineerivaks ja kõige eristusvõimelisemaks osaks, mis tarbijatele meelde jääb ning mille tarbijad ostusituatsioonis ära tunnevad.

Vaidlustaja leidis, et visuaalsest aspektist langevad vastandavad kaubamärgid omavahel kokku selle poolest, et mõlemas sisaldub domineeriva elemendina sama sõna „SLICE“ koos numbriga „3“, kirjutatuna ühele reale. Kaubamärkides kasutatud fondid on väga sarnased (üldine joonejämedus ja tähtede stiliseering), seda vaatamata sellele, et vaidlustatud tähises on sõna „SLICE“ kirjutatud kirjatähtedes. Nimetatut on kinnitanud oma praktikas ka Euroopa Esimese Astme Kohus, leides, et vaatamata kirjatähtede kasutamisele vaidlustatud tähises ja trükitähtede kasutamisele varasemas kaubamärgis, ei ole see piisav nende eristamiseks (11.06.2009 otsus asjas T-67/08, p 36). Vaidlustatud kaubamärgis sisaldub ka standardkirjas esitatud teade „Maksa 3 osas lisatasuta“, mis jääb kirja väiksuse ja paiknemise tõttu tähise alumises ääres kaubamärgi üldmuljes tahaplaanile ega ole tarbijatele selle kirjeldava tähenduse tõttu mõistetav (eristusvõimelise) osana kaubamärgist. Kohtupraktika kohaselt võib varasema kaubamärgi oluliste elementide teises järjekorras esitamine olla kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse välistamiseks piisav üksnes juhul kui muudetud hilisem märk loob „selgelt erineva ärilise üldmulje („commercial impression“)" (ibid, p 38). Käesoleval juhul on tähiste poolt loodavad ärilised üldmuljed vaidlustaja arvates väga sarnased. Toodust lähtuvalt on vaidlustatud kaubamärk varasema kaubamärgiga visuaalselt sarnane.

Foneetilisest aspektist võivad Eesti tarbijad hääldada asjaomaseid kaubamärke kas eesti või inglise keeles, hääldatuna kas eesti- või inglispäraselt. Seega võivad vastandatud kaubamärgid kõlada kolmel viisil: [kolm slise] / [slise in kolm, maksa 3 osas lisatasuta] või [kolm slais] / [slais in kolm, maksa 3 osas lisatasuta] või [three slais] / [slais in three, maksa 3 osas lisatasuta]. Seega, mõlemad tähised sisaldavad identset sõna: „slise“ või „slais“ ning identset number 3 hääldatuna kas „kolm“ või „three“. Vaidlustatud kaubamärgis sisalduvad täiendavalt sõnad „in“ ja teade „maksa 3 osas lisatasuta“, mida varasemas kaubamärgis ei ole. Vaidlustatud kaubamärgis sisalduv teade „maksa 3 osas lisatasuta“ annab ka foneetiliselt tarbijatele informatsiooni selle kohta, et nende maksekohustus on võimalik täita kolmes osas, kusjuures selle võimaluse kasutamisel mingit lisatasu ei kaasne. Seega, kooskõlas eelviidatud 27.11.2007 otsusega T-434/05, ei taju avalikkus nimetatud sõnalist osa ka vaidlustatud kaubamärgi foneetilisest üldmuljes kaubamärgi eristusvõimelise elemendina, s.o kaubamärgi osana. See tõttu ei aita nimetatud teate sisaldumine vaidlustatud kaubamärgis tarbijatel eristada seda kaubamärki teiste turuosaliste samas valdkonnas kasutatavatest kaubamärkidest, sh vaidlustaja kaubamärgist. Vaadeldavate kaubamärkide foneetilise võrdluse osas kohaldub samuti juba eelpool viidatud põhimõte, mille kohaselt võib varasema kaubamärgi oluliste elementide teises järjekorras esitamine olla

kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse välistamiseks piisav üksnes juhul kui muudetud hilisem märk loob „selgelt erineva ärilise üldmulje („commercial impression“)" (T- 67/08, p 38). Käesoleval juhul on vaidlustaja arvates tähistate loodavad üldmuljed ka foneetiliselt väga sarnased. Seega, vastandavate kaubamärkide foneetiliselt eristusvõimelised elemendid koosnevad kokkulangevast sõnast „slise“ või „slais“ ja numbrist 3, esitatuna vastupidises järjestuses. Vaidlustatud tähistes sisaldub täiendavalt sõna „in“, mis paikneb sõna SLICE ja numbrist 3 vahel, ning kaubamärgi eristusvõime sõnaline element/teade. Hinnates nimetatud kaubamärke tervikuna, võttes eriti arvesse nende foneetiliselt domineerivaid ja eristusvõimelisi elemente, on asjaomased kaubamärgid foneetiliselt sarnased.

Vastandavates kaubamärkides sisalduv sõna SLICE kannab sama tähendust – osa, tükk, (viiludeks) lõikama (lisa 5). Seega on varasem kaubamärk asjaomaste teenuste puhul mõistetav tähenduses „3 viilu“ ning vaidlustatud tähis tähenduses „viiluta 3-ks, maksa 3 osas ilma selle eest lisatasu maksmata“. Maksete jaotamine „viiludeks“ on finantsteenuste osas eristusvõimeline, kuna „viilutamine“ on tavakasutuses vaid toidukaupade valdkonnas (nt leivaviil), seega kasutavad mõlemad märgid sarnast kontseptuaalset (olemuslikult eristusvõimelist) tähendust. Samas ei ole välistatud, et osa Eesti tarbijaskonnast ei mõista sõna SLICE tähendust, kuna tegemist ei ole inglise keele baassõnavarasse kuuluva sõnaga. Nende tarbijate jaoks on sõna SLICE mõistatav väljamõeldud sõna/nimena, samas kui vaidlustatud kaubamärgis sisalduv teade „Maksa 3 osas lisatasuta“ on ka kontseptuaalsest aspektist tajutav tähistate eristusvõime elemendina. Mõlemal juhul on vastandavad kaubamärgid kontseptuaalselt sarnased.

Vaidlustaja kordas, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (C- 342/97, p 17). Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga on vastandavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses sellisel, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus C-39/97 CANON, p 17). Vaidlustatud kaubamärki taotletakse teenuste osas, mis on identsed ja sarnased varasema kaubamärgi teenustega. Lisaks osutavad nii vaidlustaja kui ka taotleja oma teenuseid samades müügikohtades, pakkudes klientidele alternatiivseid võimalusi saada samu teenuseid (lisa 6). Tegemist on otseste konkurentidega. Vaidlustatud kaubamärk on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnane vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgiga. Toodust lähtuvalt leidis vaidlustaja, et vaidlustatud tähistate osas esineb reaalne tõenäosus, et tarbijad usuvad, et nimetatud tähistate all osutatavad teenused ning vaidlustaja kaubamärgi all osutatavad teenused, pärinevad samalt ettevõttelt või äriühinest seotud ettevõtetelt. Seega esineb vaidlustatud tähistate osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu – see on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga „3 SLICE + kuju“.

Täiendustele olid lisatud (1) väljatrükk Finantsinspektsiooni veebilehelt; (2) ärakiri Esto AS 2017. aasta tegevusaruandest; (3) väljatrükk Esto AS-i tutvustavast 20.09.2019 artiklist; (4) väljatrükk Inbank AS veebilehelt; (5) väljatrükk inglise-estis *online*-sõnaraamatust sõna SLICE tähenduse kohta; (6) väljatrükk erinevate müügikohtade veebilehelt, kus tutvustatakse järelmaksuga tasumise võimalusi.

23.07.2020 andis komisjon vaidlustajale võimaluse vaidlustajale vastata hiljemalt 24.09.2020.

3) 24.09.2020 esitas **taotleja** oma seisukoha. Taotleja märkis järgmist. Taotleja asutati Eestis 2011. aastal krediitiasutusena. AS Inbank on kiiresti kasvav tarbijatele mõeldud finantsteenuste ja maksa-hiljem-finantstehnoloogia ettevõtte, mis tegutseb Balti riikides ning Poolas ning võtab vastu hoiuseid Saksamaal, Austrias ning Hollandis. Inbanki Tallinna, Riia, Vilniuse, Kaunase, Klaipeda, Varssavi ning Gdanski kontorites töötab kokku 230 inimest. Inbankil on EL pangalitsents ning selle võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinn börsil. Inbankil on ainulaadne turustusmudel, mis koosneb 3000+ aktiivsest kaubanduspartnerist, Inbanki portfelli sisaldab 600000+ aktiivset lepingut ning asutamisest alates on Inbank finantseerinud oste enam kui 850 miljoni euro väärtuses. 345 miljoni euro väärtuselise laenuportfelliga omab Inbank 10% osalust Baltikumi tarbijatele mõeldud finantsteenuste 3 miljardi euro väärtuselisel turust. Eesti Finantsinspektsiooni 2019. aruande põhjal on Inbank suuruselt teine tarbijafinantseerimisteenuste pakkuja Eestis, kelle turuosa on 21% ning laenuportfell 130 miljonit eurot (vastuseisukoha lisa 1 lk 33).

Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatakse klassi 36 finantseerimis- ja laenuteenuseid. Kaubamärgi sõnalist elementi mõistab asjaomane avalikkus kui „kolm viilu“, „kolm osa“. Antud kaubamärgi eristusvõime tuleneb pigemini selle visuaalsetest elementidest. ESTO AS kasutab kaubamärki kaupade eest kolmes osas tasumise võimalusele viitamisel. Veebipoes Kaup24 iseloomustatakse vaidlustaja vastava kaubamärgi teenuseid järgnevalt (lisa 2): „Kasuta toodete või teenuste eest maksimise mugavat ja kiiret SLICE makseviisi – ajata enda ostukorvi maksumus kolmeks võrdseks osaks. /.../ SLICE

makseviis võimaldab tasuda kolme kuu jooksul kolme võrdse maksena. Kuutasu kujuneb ostukorvi maksumuse jagamisel kolmeks võrdseks osaks, lisandub lepingutasu.“ Seega on ilmne, et vaidlustaja kaubamärki kasutatakse, ning asjaomaste tarbijate silmis see viitab võimalusele tasuda kaupade-teenuste eest kolmes võrdses osas („3 slice“ ehk „3 viilu“ ehk „3 osa“).

Taotleja kaubamärgiga tähistatakse klassi 36 laenu-, krediidi- ja liisinguteenuseid ning hoiuste alaseid finantsteenuseid. Taotleja kaubamärki kasutatakse eesmärgiga osundada asjaomastele tarbijatele, et kaupade-teenuste eest saab maksta 3 osas. Tasu saab *viilutada kolmeks, lõigata kolmeks, osandada kolmeks* (inglise keeles „slice in 3“). Kaubamärki kasutatakse sellisel viisil veebipoodide *check-out* aladel. Tegemist on täieliku funktsionaalsusega, mida poepidajad saavad oma veebipoodidesse integreerida ning mis annab tarbijatele laia valiku makseviise, mille seast valida (sh need, mis võimaldavad kohest maksmist, vs need, mis võimaldavad tasuda osades pikema aja jooksul). Näited, ka vaidlustatud kaubamärgi kujul ilma alumise teksti reata, on lisatud lisadena 3-6. Ka logomärgi all olev selgitav tekst „maksa 3 osas lisatasuta“ viitab ülemise osa „slice in 3“ üldkirjeldavusele. Ehk kaubamärgi sõnaline osa viitab üheselt pakutavatele teenustele ning kirjeldab nende omadusi: makset on võimalik viilutada/lõigata/osandada kolmeks (slice in 3), mis võimaldab maksta mitmes osas pikema ajaperioodi jooksul.

Taotleja lisas, et lisaks vaidlustajale ning taotlejale kasutavad finantsteesute alast terminit „slice“ kirjeldavas mõistes ka teised turul olevad teenusepakkujad. Näiteks veebileht 3barnswallows.com informeerib külastajat võimalusest viilutada/lõigata/osandada lõplik maksumus neljaks („slice it in 4“) ning teha 4 võrdset makset („four equal payments“, lisa 7: „Slice it in 4 with Klarna“). Terminit „slice“ sarnane kirjeldav kasutus on nähtav ka veebilehe mollie.com maksete sektsioonist (lisa 8). Sama kehtib veebilehe percivalclo kohta, kus tarbija saab *slice*-ida (viilutada/lõigata/osandada) tervikmaksumuse väiksemateks osadeks (lisa 9: „SLICE IT IN 3“). Veebilehe honeypiekids.com Instagrami loos on märgitud ära järgmine maksevõimalus (lisa 10: Slice it in 3“). Veebilehel cambridgesatchel.com on märgitud ning selgitatud sõna „slice“ kirjeldavust (lisa 11). Ning viimaseks, maksete osandamise ehk „slicing payments“ või „slice payments“ teematikat on käsitletud ka ajakirjanduses. CNN-i 23.09.2019 artiklis „Kuidas osta-nüüd-maksa-hiljem-firmad on saanud noored krediiti kasutama“ on märgitud (lisa 12): „Tarbijad saavad valida, kas maksta kogu summa täies mahus 30 päeva hiljem, jaotada oma ostude maksumus ühtlasteks, intressivabadeks makseteks kolme või nelja kuu vältel või panna end kirja *Slice it*-isse [eesti keeles „Osanda see“, „Jaota see“], mis jaotab suuremate ostude kulu kuni 36-ks kuumakseks, intressitasud võivad lisanduda“. Seega, arvestades samuti, et kohalik tarbija kõneleb ning saab enamasti inglise keelest aru ning ei ostle mitte ainult Eesti veebipoodides, vaid ka välismaa omades (muud Euroopa Liidu liikmesriigid ja muud), viitab klassi 36 laenu-, krediidi-, liisinguteenuste ning muude finantsteenuste osas termin „slice [in]“ asjaolule, et kaupu-teenuseid saab osta tarbijate poolt koheselt ent tasu nende eest võib jaotada osamakseteks (*slice*-ideks, viiludeks, osadeks). Olgu selleks 3, 4 või muu arv osamakseid, milleks kogu tasu jaotatakse. See tähendab, et nii vaidlustaja kui ka taotleja kaubamärgi peamised sõnalised osad („3 slice“, „slice in 3“) viitavad nende klassi 36 teenustele ja nende omadustele. Nimetatud sõnaosad on eristusvõimetus ning kirjeldavad klassi 36 teenuste osas, tulenevalt nende tähendusest kui ka kirjeldavast kasutamisest nii vaidlustaja, taotleja kui ka teiste turuosaliste poolt.

Taotleja märkis, et sõna „slice“ tähendab inglise keeles nimisõnana „portsjon“ („a portion“) või „osa“ („a share“) (lisa 13). Seda ka klassi 36 teenusena – osamakse, makse portsjon või osa. Verbina tähendab „slice“ sõna „lõikama, sh väiksemateks portsjoniteks või osadeks“ („to cut [into], including into portions or shares“, *ibid.*). Ka otsetõlke kohaselt tähendab sõna „slice“ nimisõnana „viil“, „tükk“, „osa“, „lõik“, verbina „lõikama“, „viilutama“, „viiludeks lõikama“ (lisa 14). Vaidlustaja on olnud arvamusel, et Eesti tarbija ei pruugi teada (tõenäoliselt ei tea) sõna „slice“ tähendust. Taotleja sellega ei nõustunud. Esiteks ei ole sõna „slice“ inglise erialakeele sõna, mida kõneleksid vaid klassi 36 spetsialistid. Tegemist on tavakäibes oleva igapäevase sõnaga nagu ka selle eestikeelsed vasted „viil“, „tükk“, „osa“, „lõikama“, „viilutama“ jne. Teiseks on eestlased tuntud oma hea inglise keele oskuse poolest. Inglise Keele Oskuse Indeks (English Proficiency Index) paigutab Eesti nende riikide hulka, kus vastava keele taset iseloomustatakse kõrgena (lisa 15). Seega, taotleja ei nõustu ning vaidlustaja ei ole tõendanud, et inglise tavakeele sõna „slice“ („viil“, „tükk“, „osa“, „lõikama“, „viilutama“) jääks Eesti klassi 36 teenuste tarbijale mõistetamatuks. Esitatud asjaolude valguses on pigemini tõenäoline, et keskmine tarbija saab aru ning mõistab selle sõna tähendust. Seda enam, et sama terminit kasutavad ka muud turuosalised oma teenuste kirjeldamisel ning teemat on käsitletud ka ajakirjanduses.

Vaidlustaja on märkinud, et antud juhul on tarbijate tähelepanelikkuse aste keskmine. Taotleja sellega ei nõustunud. Kaupade ostmise finantseerimisteenusete kaudu toob endaga vältimatult kaasa olulisi otsuseid, mis võivad omada tarbijate sissetuleku ja toimetuleku jaoks põhjapanevaid mõjusid. Samuti võivad need mõjutada sarnaselt ka tarbijate perekonnaliikmeid vm lähedasi. Seega on tarbijate tähelepanelikkuse aste nii taotleja klassi 36 teenuste kui ka vaidlustaja teenuste osas kõrge. Sama seis-

kohta on *expressis verbis* väljendatud ka EUIPO praktikas, nimelt, et finantsteenused on suunatud laiemale avalikkusele, kes on üsna informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, ent kuna sellised finantsteenused on spetsialiseeritud teenused, mis võivad kaasa tuua olulisi finantsilisi tagajärgi nende tarbijate jaoks, on tarbijate tähelepanelikkuse aste nende osas pigemini kõrge (EUIPO 03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FEROCREDIT, § 15) (edasi kaevatud 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, tagasi lükatud; edasi kaevatud 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, tagasi lükatud).

Taotleja nõustus, et mõlemad kaubamärgid sisaldavad sõnalist osa „SLICE“ või „slice“ ning numbrit „3“. Sõnaline osa ei ole aga kujutatud identselt (suurtähed „SLICE“ *versus* väiketähed „slice“). Samuti, numbrit („3“) paiknemine on erinev (ühel puhul kaubamärgi alguses, teisel puhul kaubamärgi lõpus). Lisaks sellele sisaldab taotleja kaubamärk ka ülemist sõnalist osa lahtidefineerivat rida „maksa 3 osas lisatasuta“. Ning viimaseks, kaubamärkide alles jäävad visuaalsed elemendid on märkimisväärselt erinevad (kasutatavad värvid – punane vs lilla, vaidlustaja punase numbrit „3“ stilisatsioon, taotleja sõna „in“ stilisatsioon, kasutatud šrift, vaidlustaja kaubamärgis sõnalise osa lõige jne). Nagu mainitud varem, viitab sõna „SLICE“ ja kaasnev number („3“) kaubamärkide all osutatavate teenuste olemusele ning omadustele, st et kumbki osapool pakub asjaomastele tarbijatele võimalust osta kaupu- teenuseid, ent maksta nende eest hiljem, kolmes osas (slice), osandada makse kolmeks (slice in 3). Neid termineid kasutavad ka teised turuosalisel sarnaselt eristusvõimetus ning kirjeldavas funktsioonis. Sama kehtib ajakirjanduse kohta. Seega oli taotleja seisukohal, et osapoolte kaubamärgid, jättes kõrvale nende kirjeldavad sõnad ning numbrid, on üksteisest piisavalt eristuvad. Seda järeldust toetab ka asjaolu, et taotleja kaubamärgi keskne figuratiivne element „in + kuju“ on registreeritud klassis 36 ka eraldi EL kaubamärgina 013763156 (lisa 16). Nimetatud element moodustab ka taotleja klassi 36 kaubamärgiseeria selgroo. Siia seeriasse kuuluvad mh EL kaubamärk 013763164 „inbank + kuju“ ning EL kaubamärk 018229341 „indiv + kuju“ (lisa 17-18). Ülaltoodust tulenevalt ei ole vaidlustatud kaubamärk oma välimuselt seostatav vaidlustaja brändiga, vaid pigemini taotleja enda seeria kaubamärkidega, mille ühisosaks on [disainitud violetne] element „in“.

Vaidlustaja ei ole tõendanud, et tema kaubamärk omaks eriliselt tugevat, täiendavalt omandatud eristusvõimet (taotleja kohaselt kasutatakse vaidlustaja varasemat kaubamärki üleüldse ühel veebilehel (lisa 2)). Seega on vaidlustaja varasema kaubamärgi kui sõnast ja figuratiivsest osast koosneva märgi eristusvõime tavaline. Võttes arvesse selle kaubamärgi sõnalise ning numbrilise osa kirjeldavust ning mitte-eristusvõimelisust kui ka sama termini kasutust teiste turuosaliste poolt, võiks öelda, et sõna „slice“ ning numbriline osa „3“ ei oleks tõenäoliselt eraldiseisvalt sõnamärgina registreeritavad. Mis viib järelduseni, et kokkuvõttes on vaidlustaja kaubamärgi (eriti selle sõnalise/numbrilise osa) eristusvõime minimaalne või isegi nõrk.

Taotleja lisis, et on üldtuntud asjaolu, et vaidlustaja varasemad kaubamärgid võivad moodustada kaubamärgiperekonna. Seda eeldusel, et need sisaldavad (sh visuaalselt tajutavaid) elemente, mis annavad aluse pidamiseks neid ühte „seeriasse“ või „perekonda“ kuuluvateks. Seega äravahetamise tõenäosus võib eksisteerida nende seeria või perekonna märkide ning taotleja kaubamärgi vahel, kui tarbija võib pidada kõiki neid ühte seeriasse või perekonda kuuluvateks. Antud juhul ei oma vaidlustaja sellist kaubamärgiseeriat või -perekonda. Ainus selline „seeria“ või „perekond“ kuulub taotlejale (vt eelmainitud taotleja „in“-elementi sisaldavad kaubamärgid ning lisad 16-18). Seega ei peetaks vaidlustatud kaubamärki vaidlustajalt (tema kaubamärgiseeriast või -perekonnast) pärinevaks, vaid vastupidi – taotleja enda kaubamärgiseeriast ja/või kaubamärgiperekonnast pärinevaks.

Taotleja võttis kokku, et:

- mõlema osapoole kaubamärgiga tähistatakse klassi 36 teenuseid (finantseerimis- ja laenu-teenused *versus* laenu-, krediidi- ja liisinguteenused; hoiuste alased finantsteenused);
- vaidlustaja kasutab oma kaubamärki tasumise jaotamisel „kolmeks võrdseks osaks“ ehk „maksumuse jagamisel kolmeks võrdseks osaks“ (lisa 2);
- taotleja kaubamärki kasutatakse samuti informeerimaks tarbijaid, et maksta saab 3 osas – tasu saab viilutada/lõigata/osandada kolmeks (inglise keeles „slice in 3“). Ehk nagu taotleja kaubamärgi allosa kirjeldab – „maksa 3 osas lisatasuta“;
- nimetatud termineid „slice“, „slice [in]“ kasutavad ka muud turuosalisel ning uudisportaalid (CNN), st need terminid on asjaomaste klassi 36 finants- jms teenuste osas nii kirjeldavad kui ka eristusvõimetus;
- sõna „slice“ tähendab „portsjon“ või „osa“ või „portsjoniteks või osadeks lõikama“ ehk otsetõlkes „viil“, „tükk“, „lõik“ ja „lõikama“, „viilutama“, „viiludeks lõikama“ (lisad 13-14). Nimetatud tähendused on Eesti tarbija jaoks, kes on tuntud oma tõendatult kõrge inglise keele oskuse poolest, tuttavad ning arusaadavad;
- asjaomaste tarbijate tähelepanelikkuse aste on kõrge, kuivõrd tegemist on finants- jms klassi 36 teenustega. Sama tuleneb EUIPO praktikast;

- osapoolte kaubamärgid on – jättes kõrvale nende eristusvõimetud ja kirjeldavad osad („slice“, „3“, „slice in 3“) – erinevad;
- vaidlustaja ei ole rajanenud oma kaubamärgi erilisele omandatud eristusvõimele (kasutus vaid ühel veebilehel). Vaidlustaja kaubamärgi (eriti selle sõnalise/numbrilise osa) loomumane eristusvõime on minimaalne, nõrk;
- taotleja kaubamärk on selgelt osa taotleja kaubamärgiseeriast, kaubamärgiperekonnast, mitte osa vaidlustaja kaubamärkide seeriast või perekonnast.

Mainitud asjaolude valguses ei pidanud taotleja tõenäoliseks, et keskmiselt informeeritud, mõistlik, tähelepanelik ning piisavalt ettevaatlik tarbija leiaks, et osapoolte kaubamärgid pärinevad samalt või omavahel majanduslikult seotud isikutelt, st äravahetamise tõenäosust osapoolte kaubamärkide vahel ei eksisteeri. Vastupidisel juhul peaks tarbija ajama segi kõikide turuosaliste kasutatavad kaubamärgid ja/või tähised, mis vastavaid, mitme osamakse võimalusele viitavaid termineid („slice“, „3“, „slice in 3“, „slice in 4“ jne) sisaldavad. Eeltoodu on kooskõlas praktikaga. Euroopa Kohtu kohaselt peab äravahetamise tõenäosuse hindamine põhinema kaubamärkide eristusvõimelistel osadel (11.11.1997 otsus C-251/05 Sabel, p 23). EUIPO juhiste kohaselt on raske väita äravahetamise tõenäosust, kui kaubamärkide sarnasus rajaneb nende eristusvõimetutel või nõrga eristusvõimega osadel (EUIPO Trademark Guidelines. Part C Opposition. Section 2 Double identity and likelihood of confusion. Chapter 4 Comparison of signs. 3 Similarity of Signs). Ning viimaseks, ka KaMS § 16 lg 1 p 2 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikel, sh vaidlustajal, õigust keelata teistel isikutel kasutada heauskses äritegevuses oma teenuseid või nende omadusi kirjeldavaid tähiseid, sh kaubamärkide, nt vaidlustatud kaubamärgi, koostisosadena. Taotleja leidis, et figuratiivse kaubamärgi registreerimine selle klassi 36 teenuste osas ei mõjuta negatiivselt vaidlustaja varasemat kaubamärki ega selle peamisi funktsioone. Kuivõrd taotleja kaubamärgi osas ei esine vaidlustaja väidetud õiguskaitset välistavat asjaolu (KaMS § 10 lg 1 p 2), palus taotleja jätta vaidlustaja ESTO AS vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata, tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu puudumine, mitte tühistada Patendiameti otsust kaubamärgi registreerimise kohta ning mitte teha uut otsust.

Seisukohale olid lisatud (1) Eesti Finantsinspektsiooni 2019. a aruanne The Estonian Financial Services Market 31.12.2019. Vt lk 33; (2) vaidlustaja kaubamärgi kasutuse näide. Kaup24.ee väljatrükk; (3–6) taotleja kaubamärgi kasutuse näited (elektroonika24, FORTEC, Ghost Tactics, treimann.ee); (7) Slice kasutuse näide. 3barnswallows.com väljatrükk; (8) Slice kasutuse näide. Mollie.com väljatrükk; (9) Slice kasutuse näide. Percivalclo.com väljatrükk; (10) Slice kasutuse näide. Honeypiekids.com Instagram loo ekraanitõmmis; (11) Slice kasutuse näide. Cambridgesatchel.com väljatrükk; (12) CNN 23.09.2019 artikkel „Kuidas osta-nüüd-maksa-hiljem-firmad on saanud noored krediiti kasutama“ (“How 'buy now, pay later' companies are getting younger shoppers to use credit”); (13) „Slice“ definitsioon. Merriam-Webster sõnaraamat. Vt lk 2; (14) „Slice“ tõlge. Google Translate; (15) Inglise Keele Oskuse Indeks (English Proficiency Index) 2019; (16) taotleja EL kaubamärk 013763156; (17) taotleja EL kaubamärk 013763164; (18) taotleja EL kaubamärk 018229341 (väljatrükkid EL kaubamärkide andmebaasist).

4) 26.10.2020 esitas **vaidlustaja** vastuseisukoha. Selles märgiti, et Euroopa Üldkohtu praktika kohaselt tuleb äravahetamise tõenäosust hinnata asjaomase avalikkuse suhtes territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud. Sellest tulenevalt, et jätta vaidlustusavaldus rahuldamata, tuleb tuvastada, et äravahetamise tõenäosust ei esine asjaomases avalikkuse sektoris kogu asjaomasel territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud (T-249/08, p 24). Taotleja ei ole nimetatud põhimõtet järginud ning on asunud ekslikule seisukohale, et kuna Eesti tarbijad räägivad inglise keelt, on antud asjas kohased ka mistahes ingliskeelsed materjalid, mis ei oma puutumust Eestiga ega Eesti tarbijatega. Vaidlustaja sellega ei nõustu – kuna taotleja taotleb käesolevas asjas vaidlustatud tähise registreerimist Eesti kaubamärgina ning kuna vaidlustaja varasem kaubamärk on Eestis registreeritud kaubamärk, tuleb nimetatud kaubamärkide äravahetamise tõenäosust tõendada ja hinnata Eesti territooriumil, lähtudes keskmisest Eesti teovõimelisest tarbijaskonnast, kes saab tarbida laenu-, krediidi- ja liisinguteenuseid ning hoiuste alaseid finantsteenuseid. Taotleja on esitanud vastuolulisi väiteid ingliskeelse sõna „SLICE“ erialateriniks olemise kohta. Ühest küljest on taotleja nimetanud seda finantsteenuste alaseks terminiks, teisalt on taotleja selgitanud, et „/.../“ sõna „slice“ ei ole inglise erialakeele sõna/.../. Taotleja ei ole esitanud tõendeid, kust nähtuks, et sõna „SLICE“ oleks Eesti erialakirjanduses kasutatav ja/või Eesti tarbijaskonnale teadaolev finantsteenuste alane termin. Seetõttu nõustub vaidlustaja taotlejaga selles, et sõna „SLICE“ ei ole „erialakeele sõna“. Nimetatut kinnitavad ka taotleja 24.09.2020 vastuse lisad 7, 8, 9, 10, 11 ja 12, mis sisaldavad Eestis mitte tegutseva Rootsi järelmaksuteenuse pakkuja Klarna Bank AB reklaame ning ühte artiklit, kus CNN viitab Klarna Bank AB järelmaksuteenusele. Nimetatud materjalidest nähtuvalt kasutab teenusepakkuja tähist „Slice it in ...“ oma teenuse eristamiseks teistest analoogsetest teenustest territooriumidel, kus ta tegutseb. Nimetatut nähtub mh järgnevalt:

- lisas 8 kasutatakse tekstis tähist „Slice it“ alati suure algustähega ja kokku kirjutatuna, nt: „With Klarna: Slice it you can offer your customers...“; „Slice it is available for customers residing...“, „How does Klarna: Slice it work?“, „the customer selects „Slice it“ as their payment method“ jne;
- lisast 9 nähtuvalt kasutatakse sõnadeühendit „Slice it“ järgmises vormis: “SELECT „SLICE IT“ AT CHECKOUT“, millele on lisatud kirjeldus: „split payment into 3 monthly instalments“. Samuti kasutatakse asjaomast sõnaühendit viisil: „To use Slice it in 3 you must be 18“ jne;
- lisas 10 kasutatakse tähist „Slice it in 3“ koos teenust kirjeldava tekstiga järgmisel viisil: „Shop now, pay over time with Slice it in 3. Split your purchase into three equal instalments“;
- lisas 11 kasutatakse tähist „Slice it“ läbivates suurtähtedes: „You can now pay 30 days after you order or „Slice It In Three.“ Sellele järgnevalt esitatakse teenuse kirjeldus, mis on pealkirjastatud kui: What is Slice It In Three?“ ning mille sisu kasutatakse sõnu „split the bill“;
- lisas 12 viidatakse järelmaksuteenuse pakkujale Klarna Bank AB järgmiselt: „.../ Klarna’s „Slice it“ service /.../“.

Vaidlustaja arvates on taotleja 24.09.2020 vastuse lisad 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 asjakohatud, kuna puuduvad tõendid selle kohta, et nimetatud materjalil oleks puutumus keskmise Eesti tarbijaskonnaga (ja seega ka käesoleva menetlusega). Siiski nähtub nimetatud materjalist, et Klarna Bank AB kasutab tähist „Slice it in ...“ oma järelmaksuteenuse identifitseerimiseks (kaubamärgifunktsioonis) ning samuti asjaolu, et teenuse sisu selgitatakse samas eraldi lahti. Sarnaselt on ka taotleja ise kirjeldanud oma teenuse sisu vaidlustatud kaubamärgis „SLICE IN 3 Maksa 3 osas lisatasuta + kuju“. See kinnitab veelkord, et ka taotleja ise ei arva, et tähis „SLICE IN 3“ oleks Eesti tarbijale tajutav asjaomase teenuse kirjeldusena. Vaidlustaja jäi täielikult ka vaidlustusavalduse põhjendustes esitatud kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse analüüsi juurde ning märgib sellega seoses täiendavalt järgmist.

Taotleja on viidanud English Proficiency Index tulemustele, mille kohaselt on Eesti elanike inglise keele oskuse taset hinnatud „kõrgeks“ (taotleja lisa 15). Vaidlustaja märkis, et Eesti on „kõrge“ inglise keele oskusega riikidest eelviimasel kohal, edestades Euroopa Liidu liikmesriikidest vaid Prantsusmaa, Läti, Hispaania ja Itaalia (lisa 1), kus inglise keele oskus on tuntavalt madal, seda eriti linnadest väljaspool. Sama allika kohaselt edestab Eesti vaid 0,91 punktiga parimat „mööduka“ keeleoskusega riiki Costa Ricat. Seega, ehkki Eesti kuulub maailma maastaabis napilt „kõrge“ inglise keele oskusega riikide hulka, on Eesti tarbijate inglise keele oskuse tase siiski madalam kui enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides, keda arvesse võttes on Euroopa Üldkohus oma 29.04.2020 otsuses T-108/19 selgitanud, et ehkki on tõsi, et paljud tarbijad Euroopa Liidus teavad inglise keele baas-sõnavara, ei saa teatud ingliskeelseid termineid või nende ühte tähendust pidada sellise baas-sõnavara osaks (16.10.2014 otsuseid *United Autoglas Deutschland vs OHIM - Belron Hungary (United Autoglas)*, T-297/13, p-d 32 ja 42 ning 16.02.2017 otsus *Jaguar Land Rover vs EUIPO - Nissan Jidosha (Land Glider)*, T-71/15, p 45). Vaidlustaja nõustus, et osa Eesti asjaomases tarbijaskonnast võib teada sõna „SLICE“ põhitähendust „VIIL“ või „VIIUTAMA“, mitte aga selle vähemlevinud (piltlikke) tähendusi, mida kasutatakse tavakeeles harva. Seega, Eesti tarbijad võivad teada sõna „SLICE“ tähendust eeskätt seoses toiduainete ja nende viilutamisega, mitte finantsteenustega.

Taotleja märkis õigesti, et vaidlustatud tähise sõnaline osa SLICE ei ole kujutatud varasema kaubamärgiga identselt, kuna selles on kasutatud väiketähti, kuid jätab tähelepanuta, et asjaomased sõnalised osad on oma sarnase fondi tõttu sellegipoolest visuaalselt väga sarnased (tähtede vahed, joonepaksus, identsena mõjuv font, s.o varasem kaubamärk esitatuna trükitähedtes *versus* vaidlustatud kaubamärk esitatuna väiketähedtes) ning foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed. Oluliseks erinevuseks ei saa pidada ka numbri 3 paiknemist vastandatavates kaubamärkides – kui varasem kaubamärk algab numbriga 3, siis vaidlustatud tähis lõpeb sellega. Seega on number 3 mõlemas kaubamärgis iseseisva kaubamärgielemendina selgelt tajutav, kusjuures vaidlustatud kaubamärgis sisalduv number 3 on esitatud peaaegu identses fondis varasemas kaubamärgis sisalduva numbriga 3.

Vaidlustaja ei nõustunud taotleja vastuolulise seisukohaga sõna „SLICE“ ja number „3“ väidetava kirjeldavuse osas. Kui nimetatud kaubamärgielemendid oleksid kirjeldavad, puudunuks ka taotlejal vajadus selle sisu kaubamärgis lahti kirjutada. Taotleja väide, nagu kasutaksid ka teised turuosalisel nimetatud „termineid“ sarnaselt, on sisutu. Taotleja ei ole viidanud, millisest tõendist nähtuvalt selline kasutamine Eestis aset leiab.

Vaidlustaja pidas asjakohatuks ja ekslikuks taotleja püüet tugineda kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hinnangus oma väidetavale (tõendamata) „kaubamärgiperekonnale“ ning sellele, et vaidlustajal selline perekond puudub. Vaidlustaja juhtis taotleja tähelepanu sellele, et varasema „kaubamärgiperekonna“ olemasolu või selle puudumine ei mõjuta ühelgi viisil varasema registreeritud kaubamärgi õiguskaitset ega selle ulatust. KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatu näeb ette, et kõikide tähistega, mis on identsed või sarnased varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, registreerimisest tuleb keelduda, kui on tõenäoline kaubamärkide

äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Seda hoolimata sellest, kas taotlejale kuulub kaubamärgiperekond või mitte. Kui taotletav kaubamärk on äravahetamiseni sarnane varasemalt registreeritud kaubamärgiga, hoolimata täiendavast kujunduselemendist, mida taotleja on ka varasemalt kasutanud, siis see ei kõrvalda KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitsset välistava asjaolu esinemist.

Asjasse puutumatuks peab vaidlustaja ka taotleja kokkuvõtet sellest, milliste teenuste osas pooled oma tähiseid kasutavad. Kaubamärgi kasutamine ei ole menetluse objektiks. Antud asjas on vaidlustaja vaidlustanud taotleja kaubamärgi registreerimise klassi 36 kuuluvate teenuste *laenu-, krediidi- ja liisinguteenused; hoiuste alased finantsteenused* osas. Taotleja ei saa seda kitsendada. Taotleja hinnang vastandataud kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse puudumisele tugineb väidetavalt kaubamärkide eristusvõimelistele osadele. Taotleja vastusest võib mõista, et taotleja ei ole hinnangu andmisel võtnud arvesse järgmisi kaubamärgielemente:

- varasemas kaubamärgis sisalduvat sõnalist osa SLICE;
- varasemas kaubamärgis sisalduvat numbrit 3;
- vaidlustatud tähises sisalduvat kombinatsiooni „slice in 3“.

Vaidlustaja märkis, et Euroopa Kohus on selgitanud, et segiajamise tõenäosuse esinemise kontrollimisel ei tähenda kahe kaubamärgi sarnasuse hindamine seda, et piirduda võib vaid mitmeosalise kaubamärgi ühe koostisosa arvessevõtmisega ja selle teise kaubamärgiga võrdlemisega. Vastupidi, uurida tuleb igat kõnealust kaubamärki tervikuna (C-498/07 P, p 61). Taotleja ei ole võrrelnud vastandatavaid kaubamärke tervikuna ega ole arvesse võtnud nende domineerivat sõnalist osa SLICE ega numbrit 3. Toodust lähtuvalt tugineb taotleja antud hinnang vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse puudumise kohta ekslikele eeldustele ning see on antud eirates kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamise aluspõhimõtteid ning vastandatavates kaubamärkides sisalduvat kesksel ja domineerivat, tarbijatele meeldejäavat sõnalist osa „SLICE“ ja numbrit „3“ oma kujundustes, nagu need kombineeritud kaubamärkides sisalduvad. Taotleja sisuliselt ei ole võrrelnud vastanduvaid kaubamärke, mistõttu on ekslik ka taotleja järeldus sellest, nagu ei oleks vaidlustatud kaubamärk äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja jäi seisukohale, et hinnates vastandatavaid kaubamärke tervikuna, nii nagu tarbijad neid tajuvad, esineb vaidlustatud tähise osas reaalne oht, et tarbijad peavad nimetatud tähise all osutatavad teenuseid ning vaidlustaja kaubamärgi all osutatavad teenuseid ühelt turuosaliselt või majanduslikult seotud turuosalistelt pärinevaks. Seega esineb vaidlustatud tähise osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitsset välistav asjaolu.

Seisukohale oli lisatud väljavõtte EF English Proficiency Index brošüürist.

5) 10.12.2020 (pikendatud tähtajal) esitas **taotleja** oma vastuseisukoha. Taotleja märkis, et ta tõendas eelmistes seisukohtades, et vaidlustaja kasutab oma kaubamärki kaupade eest kolmes osas tasumise võimalusele viitamisel. Sellele viitab üheselt ka veebipoes Kaup24 vaidlustaja kaubamärgi kohta märgitu. Järgnevalt tõendas taotleja, et ka taotleja kaubamärki kasutatakse eesmärgiga informeerida tarbijaid, et kaupade-teenuste eest saab maksta kolmes osas. Kaubamärgi all pakutav teenus võimaldab tasu viilutada kolmeks, lõigata kolmeks, osandada kolmeks vms (inglise keeles „slice in 3“). Veelgi enam, ka taotleja logomärgi all olev sõnaline osa „Maks 3 osas lisatasuta“ viitab ülemise osa „slice in 3“ kirjeldavusele. Selle sisaldumine pigemini aitab kaasa ülemise sõnaosa kirjeldavaks lugemisele. Seega nii vaidlustaja kui ka taotleja kaubamärgi sõnaline osa (3 slice, slice in 3) viitab üheselt nende kaubamärkide all osutatavate teenuste sisule. Need sõnalised osad kirjeldavad eristusvõimetult vaidlustaja ja taotleja teenuseid keskmise tarbija silmis. Olukorra ilmestamiseks ja kuivõrd Eesti tarbijad ostavad kaupu ka välismaistest veebipoodidest ning loevad mh ingliskeelseid ajakirju-ajalehti (nimetatud kaht asjaolusid võib pidada üldtuntuks), esitas taotleja ka tõendeid selle kohta, et ka kolmandate isikute veebilehtedel (veebipoed, ajalehed) on kasutatud asjaomaseid termineid finantsteenuste osas kirjeldavatena ehk nimetatud kirjeldav tähendussisu (kaupade-teenuste eest mitmes, sh kolmes osas maksmine) ei ole põhimõte, mida vaidlustaja (ESTO AS) kaubamärgi alusel saaks monopoliseerida teiste turuosaliste (INBANK AS või KLARNA BANK AB) ees. Vaidlustaja esitatud väited, et taotleja eelnimetatud tõendid ei oma puutumust käesoleva vaidlusega, ei ole põhjendatud. Eesti turg ning seega ka siinse tarbija taju ei ole isoleeritult seotud vaid rangel Eesti geograafilisel turul toimuvaga. Tarbijad on harjunud ostma kaupu ka välismaistest veebipoodidest ning ei loe vaid eestikeelseid ajalehti-ajakirju. Neid asjaolusid ei ole vaidlustaja ka küsimuse alla seadnud. Taotleja varasemate seisukohtade lisad 7-12 tõendavad, et termineid „slice it“, „slice in 3“, „slice in 4“, ... kasutatakse tarbijatele arusaadavalt finantsteenuste kirjeldamisel eri veebilehtedel ning ajalehtedes (võimalus jaotatada kaupade-teenuste maksumus eri osamakseteks – slice it [the payment] in ...). Vaidlustaja väited ei lükka neid seisukohti ümber.

Taotleja hinnangul vaidlustaja väited selle kohta, nagu kasutataks nimetatud kirjeldavaid tähiseid kaubamärgifunktsioonis, ei ole põhjendatud (seda enam, et väidetud isik KLARNA BANK AB ei ole antud kirjeldavat fraasi „slice it...“ kaubamärgina registreerinud). Vaidlustaja on väitnud, et kuivõrd taotleja

kaubamärgis sisaldub all ka teenust kirjeldav osa „Maksa 3 osas lisatasuta“, tõendab see, et taotleja „ise ei arva, et tähis „SLICE IN 3“ oleks Eesti tarbijale tajutav asjaomase teenuse kirjeldusena“. Taotleja sellega ei nõustu, vaidlustaja taoline väide ei ole vähimalgi määral põhjendatud ega eluliselt usutav. Kehtiv seadusandlus ei keela taotlejal vähimalgi määral taotleda õiguskaitset kaubamärgile, mis sisaldab a) kaht keskmise tarbija jaoks teenuseid kirjeldavat osa („slice in 3“ kui ka põhimõtteliselt samasisuline „Maksa 3 osas lisatasuta“) kui ka b) taotlejaga seostatavat ning ka kaubamärgina eraldi registreeritud osa (EL kaubamärk 013763156). Sellise kaubamärgi registreerimine ei saa väärata ka vaidlustaja logomärgist tulenevaid õigusi, mida KaMS regulatsioon ka üheselt piirab (§ 16 lg 1 p 2 – kirjeldava ja eristusvõimetu tähise kasutamise õigus). Vaidlustaja nõustus, et Eesti kuulub maailma mastaabis „kõrge“ inglise keele oskusega riikide hulka; seega osapooled nimetatud asjaolu üle ei vaidle. Asjaolu, kas Euroopa Liidus on Eestist veel kõrgema inglise keele oskusega riike, nimetatud asjaolu ei väära. Asjaolu, et Eestis räägitakse inglise keelt heal (kõrgel) tasemel ja saadakse sellest sarnaselt ka aru, võib samuti pidada üldtuntuks. Suuremas plaanis puudub osapoolte vahel ka vaidlus sõna „slice“ tähenduses. Ka vaidlustaja on möönnud, et sõna tähendab „viiludeks lõikama“ ning „osa“ ja „tükk“, ning järeldanud, et üks kaubamärk tähendab „3 viilu“ ning teine „viiluta 3-ks“. Põhjendamatu on aga vaidlustaja seisukoht, nagu seonduks sõna „slice“ tähendus vaid toiduainetega ning finantsteenuste osas (järelmaks mitmes osas, tasu jaotamine eri osadeks) jääks sõna „slice“ sama tähendus keskmise Eesti tarbija jaoks absoluutselt mõistetamatuks. Seda eriti olukorras, kus seos sõna tähenduse ja teenuse sisu vahel on ilmselge („slice“ tähenduses *osa*, *teenuse osamaks*, *3 osas* kontekstis) ning tegemist on ilmselgelt tavakeele sõna, mitte erialakeele terminiga. Taotleja jäi jätkuvalt seisukohale, et vastanduvad kaubamärgid on üksteisest piisavalt erinevad (v.a teenuseid keskmise tarbijale arusaadavalt kirjeldavas osas) ning seetõttu ei esine ka keskmise tarbija eksitamise või alusetute assotsiatsioonide tekitamise ohtu (kui selgelt Eesti turule tuleks eelmainitud kolmas teenuseosutaja KLARNA BANK AB, ei saaks ka tema poolt mitmes osas maksmisele viitava kirjeldava fraasi „slice it [the payment] in 3“ mõjutada negatiivselt vaidlustaja kaubamärgi funktsioone).

Taotleja leidis, et vaidlustaja kaubamärgist tulenev ainuõigus ei garanteeri talle õigust keelata teistel isikutel teenuseid kirjeldavate tähiste või neid sisaldavate kaubamärkide registreerimine ja kasutamine. Sellele viitab üheselt ka kehtiv seadusandlus ning kohtu ja administratiivpraktika:

- KaMS § 16 (ainuõiguse piirangud) § 1 lg 1 p 2 – kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada eristusvõimetuid tähiseid või tähiseid, mis kirjeldavad teenuste omadusi;
- Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus C-251/05 Sabel, p 23 - äravahetamise tõenäosuse hindamine peab põhinema kaubamärkide eristusvõimelistel osadel (loe: sarnasus kirjeldavates või eristusvõimetutes osades ei vii äravahetamise tõenäosuseni);
- EUIPO Trademark Guidelines. Part C Opposition. Section 2 Double identity and likelihood of confusion. Chapter 4 Comparison of signs. 3 Similarity of Signs - on raske väita äravahetamise tõenäosust, kui kaubamärkide sarnasus rajaneb nende eristusvõimetutel või nõrga eristusvõimega osadel.

Taotleja pidas vajalikuks ka korrata, et vaidlustaja kaubamärk ei ole Eesti turul eriliselt mainekas ega tuntud (peamiselt kasutuses vaid Kaup24 veebipoes, kus selle sõnalise osa kirjeldavus on keskmisele tarbijale üldarusaadavalt ka kõrval lahti seletatud – 3 SLICE kui ostukorvi maksumuse kolmeks võrdseks osaks ajatamine, maksumuse jagamine kolmeks võrdseks osaks [3 osa ehk 3 *slice*’i]. Teisalt, vaidlustatud kaubamärgis sisalduv element (EL kaubamärk 013763156) on üheselt seostatav taotleja AS INbank brändiga ning moodustab taotleja kaubamärgiperekonna aluse. Seetõttu ei ole vaidlustatud kaubamärk seostatav vaidlustaja omaga, kuivõrd selle mõlemad sõnalised osad on teenuse sisu kirjeldavad ning kaubamärgi visuaalne element seonduv AS INBANK brändi ning kaubamärkidega. Nimetatud põhjustel ei esine ka äravahetamise ega assotsieerumise tõenäosust. Taotleja kaubamärgi registreerimine ei väära ega mõjuta negatiivselt vaidlustaja kaubamärgist tulenevaid õigusi ning vaidlustaja kaubamärk ei ole aluseks, mille pinnalt nõuda teistelt turuosalistelt teenuseid kirjeldavate tähiste kasutamise (registreerimise) keelamist.

Komisjon tegi 11.01.2021 vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 12.02.2021.

6) 12.02.2021 esitas **vaidlustaja** lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi kõigi varem esitatud seisukohtade juurde, lisades järgmist. Vaidlustaja hinnangul on taotleja asunud ekslikule seisukohale, et kuna taotleja poolt määratlemata osa Eesti tarbijatest räägib inglise keelt, ostab kaupu välismaistest veebipoodidest ja loeb ingliskeelseid ajakirju-ajalehti, on käesolevas asjas kohased mistahes ingliskeelsed materjalid, olenemata sellest, kas need omavad puutumust Eestiga ja Eesti tarbijatega või mitte. Mitte ükski taotleja esitatud välismaistest materjalidest ei sisalda viidet Eestile ja mitte ükski taotleja esitatud Eesti materjalidest ei sisalda viidet nimetatud välismaistele materjalidele. Seega ei ole taotleja tõendanud, et esitatud välismaised materjalid oleksid mõjutanud Eesti keskmise tarbijaskonna taju ingliskeelse sõna SLICE tähenduse osas. Vaatamata vaidlustaja sellesisulistele vastuväidetele, ei ole taotleja tõendanud oma väidet nagu mõistaks Eesti tarbijaskond sõna „SLICE“ või selle eestikeelset vastet

„VIILUTAMA“ mõne finantsteenuse või võetava finantskohustuse kirjeldusena, sh nende osadeks jagamise sünonüümina. Ka vaidlustajale ei ole sõna SLICE kasutamine sellisel otstarbel ja sellises tähenduses teada, mh ei ole vaidlustaja kokku puutunud „järelmaksu viilutamisega“. Ilmselt ka taotleja ise ei arva, et tähis „SLICE IN 3“ oleks Eesti tarbijale tajutav teenuse kirjeldusena. Taotleja väide nagu oleks taotleja soovinudki oma vaidlustatud kaubamärgis osutatavat teenust kahes sõnastuses kirjeldada on eluliselt ebausutav. Oma 10.12.2020 vastuses on taotleja leidnud, et vaidlustaja eeltoodud järeldused tähise „Slice it in...“ kaubamärgifunktsioonis kasutamise kohta Klarna Bank AB poolt ei ole põhjendatud, kuid ei ole oma seisukohta mingil viisil selgitanud ega põhjendanud. Vaatamata vaidlustaja sellesisulistele vastuväidetele, ei ole taotleja esitanud ühtegi tõendit, kust nähtuks sõnade SLICE või SLICE IN kasutamine finantsteenuste kirjeldusena, sh puuduvad mistahes tõendid, kust nähtuks nimetatud sõnade kasutamine finantsteenuste kirjeldusena Eestis. Seega on taotleja väited selle kohta, nagu tajusid Eesti tarbijad sõnu SLICE või SLICE IN klassi 36 kuuluvate finantsteenuste kirjeldusena ja seega eristusvõimetu kaubamärgielemendina, sisutu ja paljasõnaline.

Taotleja annab oma 10.12.2020 vastuses arusaamatul moel ka mõista nagu sooviks vaidlustaja oma kaubamärgiõiguse teostamisega „monopoliseerida kaupade-teenuste eest kolmes osas maksmist“. Nimetatud väide on mõistetamatu. Asjaolu, et vaidlustatud kaubamärk sisaldab eristusvõimetut, kirjeldavat teksti „Maksa 3 osas lisatasuta“ ja et vaidlustaja on sellise kaubamärgi vaidlustanud tulenevalt tähiste väga sarnasest üldmuljest, mis tuleneb nende domineerivate eristusvõimeliste elementide suurest kokkulangevusest, ei tähenda seda, et vaidlustaja keelaks taotlejal kirjelduse „Maksa 3 osas lisatasuta“ kasutamise või järelmaksuteenuse osutamise. Vaidluse kontekstis sisutu on taotleja arutlus varasema kaubamärgi mainekuse või tuntuse üle. Tegemist on registreeritud varasema, tegelikus kasutuses oleva kaubamärgiga, millega vaidlustatud hilisem tähis on äravahetamiseni sarnane. Vaidlustaja jäi oma nõude juurde.

Komisjon tegi 12.02.2021 taotlejale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 15.03.2021.

7) 15.03.2021 esitas **taotleja** lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatu juurde, lisades järgmist. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale on varasema kaubamärgi eristusvõime oluline asjaolu (!), mida äravahetamise tõenäosuse juures arvesse võtta (C-39/97, p-d 18, 24). Euroopa Kohtu kohaselt on see eriti oluline nt asjades, kus kahe kaubamärgi sarnasuse aste on madal (11.06.2014 otsus T-281/13 Meta-biomax, p 57). Ülaltoodust tulenevalt omab tähtsust varasema kaubamärgi eristusvõime. Viimast aitab hinnata ja konteksti panna ka varasema kaubamärgi kasutamine (kui ka järgnevalt selles ja vaidlustatud kaubamärgis sisalduvate sõnaliste tähiste kirjeldav kasutamine kolmandate isute poolt). Vaidlustaja nimele ei ole registreeritud sõnamärki „3 slice“ (!), vaid logomärk. Selle kaubamärgi sõnalist osa 3 SLICE tajub keskmine klassi 36 finants- ja laenuteenuste tarbija kui „kolm viilu, „kolm osa“. Taotleja on tõendanud, et vaidlustaja kasutab seda kaubamärki kaupade eest kolmes osas tasumise võimalusele viitavana. Vaidlustaja kodulehel on selle kaubamärgiga seoses selgesõnaliselt märgitud. Ülaltoodu valguses on seda arusaamatum, miks nõustub vaidlustaja, et osa Eesti tarbijaskonnast tajub sõna „slice“ vaid selle kitsaimas tähenduses „viil“ või „viilutama“, mitte aga näiteks „osa“ või „osandama“, kuivõrd vaidlustaja ise kaubamärki nimetatud ja ülaltoodud tähenduses avalikkuse ees kasutab. Sisuliselt ka vaidlustaja mõnab kaudselt, et Eesti tarbija on võimeline nimetatud kaubamärgis sisalduvast sõnast „slice“ aru saama ning seepärast see vaidlustaja kaubamärgis sisaldub – et viidata taotlejale kauba eest kolmes osas tasumise võimalusele. Taotleja on tõendanud, et ka teised finantsteenuste pakkujad kasutavad tähist „slice“ ja sarnast konteksti kirjeldavas tähenduses. Vaidlustaja väited sellest, nagu oleks eelnimetatud juhtude – mis kahtlemata nõrgestavad vaidlustaja positsiooni – näol tegemist „slice“ kasutamisega kaubamärgifunktsioonis, ei ole veenvad. Seda enam, et kolmandad isikud (nt Klarna) ei ole registreerinud nimetatud sõna või „slice“ sisaldavat fraasi kaubamärgina (seda ei saakski teha, kuivõrd eristusvõimetuid ja/või kirjeldavaid tähiseid ei ole võimalik registreerida). Ülaltoodud tõendites ja näidetes on „slice it in...“ üldkirjeldav tähendus väga lihtsalt hoomatav ja ühemõtteline. Taotleja on tõendanud, et sõna „slice“ tähendab „osa“. Seda ka klassi 36 teenuste kontekstis – osamakse, makse osa. Verbina tähendab see „väiksemateks osadeks lõikama“. Ka otsetõlke korral tähendab „slice“ nimisõnana „tükk, osa“, verbina „lõikama“. Sõna „slice“ ei ole seega klassi 36 finantsteenuste erialatermin, mida kõneleksid vaid spetsialistid. Tegemist on tavakeele sõnaga, nagu seda on ka eesti keele sõnad „viil, tükk, osa, lõikama, viilutama“ jne. Arvestades eesti tarbijate kõrget inglise keele tundmise määra võib viimatinimetatud asjaolu pidada ka üldtuntuks; ei ole usutav, et sõna „slice“ taoline tähendus („slice it in“ – jaota mitmeks osaks) jääks Eesti tarbijatele mõistetamatuks. Taotleja ei ole nimetatud asjaolu tuvastamiseks kohustatud viima läbi tarbijaküsitlust vms. Sõna arusaadavust saab järeldada, kuivõrd Eesti tarbija tunneb inglise keelt ning antud sõna näol ei ole tegemist erialatermini, vaid tavakeele sõnaga, mis on selliselt ka kasutuses. Taotleja on seisukohal, et jättes kõrvale finantsteenuste valdkonnas kirjeldavaks osutuvad tähised „slice“ (osa, jaota osadeks) ja „3“ (jaota kolmeks osaks, kolm osa), on vastanduvad kaubamärgid üksteisest piisavalt eristuvad. Vaidlustaja ei ole väitnud, et tema varasem logomärk omaks erilist mainet või eristusvõimet. Seega on selle logomärgi eristusvõime tavaline. Võttes arvesse selle kaubamärgi sõnalise ning numbrilise osa kirjeldavust ning

mitte-eristusvõimelisust kui ka sama termini kasutust teiste turuosaliste poolt, võiks öelda, et sõna „slice“ ning number „3“ ei oleks tõenäoliselt eraldiseisvalt sõnamärgina registreeritavad. Mis viib järelduseni, et kokkuvõttes on vaidlustaja kaubamärgi (eriti selle sõnalise/numbrilise osa tõttu) eristusvõime isegi pigemini minimaalne. Vaidlustaja pareering, nagu oleks taotleja eesmärk „hõivata“ teise osapoole kaubamärki, ei ole tõsiseltvõetav. Vaidlustatud kaubamärk ei sisalda endas vaidlustaja logomärki (vaidlustaja ei oma ka ainuõigust sõnamärgile „3 slice“) ning tähised on üksteisega võrreldes (v.a teenuste olemusega seostatav osa) erinevad.

8) 19.03.2021 esitas **vaidlustaja** komisjonile ja taotlejale teadmiseks EUIPO 17.03.2021 opositsiooni-osakonna otsuse paralleelses vaidluses (samad märgid [vaidlustatud märk siiski ilma alumise, eesti-keelse reata] ja osapooled, vaidlustus nr B 3 109 431).

Komisjon alustas **5.05.2022** avalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Komisjon, tutvunud menetluses esitatud seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Vaidlustaja nõue on keelduda õiguskaitse andmisest vaidlustatud kombineeritud kaubamärgile „slice in 3 Maksa 3 osas lisatasuta + kuju“ (taotlus M201901007), kuna selle registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2: õiguskaitset ei saa 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 vastandas vaidlustatud kaubamärgile talle kuuluva registreeritud kombineeritud kaubamärgi „3 SLICE + kuju“ (reg nr 57403). Vaidlust ei ole selles, et vastandatud kaubamärk taotluse esitamise kuupäevaga 19.11.2018 on varasem kui vaidlustatud kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev on 2.10.2019. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Mõlemad kõnealused kaubamärgid on kaitstud klassi 36 teenuste tähistamiseks. Varasema kaubamärgi teenused – finantseerimis- ja laenuteenused – hõlmavad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavaid laenu-, krediidi- ja liisinguteenuseid ning on samaliigilised hoiuste alaste finantsteenustega. On tavapärane, et finantsteenustega tegelevad ettevõtjad tegelevad korraka nii hoiustamise ja investeerimise kui ka laenude andmise ja finantseerimisega. Seega on tähistatavad teenused osalt identsed ja igal juhul samaliigilised.

Selleks, et hinnata kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, tuleb määratleda kaubamärkidega tähistatavate teenuste tarbijate tähelepanelikkuse aste. Vaidlustaja on pidanud tarbija tähelepanelikkuse astet keskmiseks, millega taotleja ei ole nõustunud. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide loeteludes nimetatud teenuste osas on tarbija tähelepanelikkus keskmine, kuna nende teenuste puhul on tarbija tähelepanu koondunud tingimustele, mida teenusepakkuja seab, mitte kaubamärgile. Seda ilmestavad taotleja toodud näited tema kaubamärgi kasutamisest internetikeskkonnas, kus maksevõimalus osamaksetena on visuaalselt üks „nuppudest“ kõrvu pangalinkide ja erinevate makseviisidega (PayPal, krediitkaart jne). Seega on kokkuvõttes tarbija tähelepanu siiski keskmine ning ei ole ootuspärane, et kaubamärgi detaile, kujundust jne detailselt analüüsitaks.

Äravahetamise tõenäosuse esinemiseks peavad kaubamärgid olema identsed või sarnased. Identsed need ei ole. Mõlemad kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, mille sarnasuse hindamisel tuleb erilist rõhku panna nende eristusvõimelisele, domineerivale ja meeldejäävatele elementidele, kuna tarbijal ei ole üldjuhul võimalust neid reaalselt kõrnutada ja keskmine tarbija ei süvene kaubamärkide detailidesse. Kaubamärki nähes toetub tarbija mällu jäänud kujutisele kaubamärgist, mis on üldine ja ebatäielik.

Mõlema kaubamärgi domineeriv osa on sõna SLICE. Menetlusosalised on olnud eri meelel selles, kas sõna SLICE (või „slice in ...“) tähendus konkreetsete teenuste kontekstis võib muuta selle eristusvõimeliseks. On õige, et kaubamärkide võrdlemisel tuleb erilist rõhku panna mitte lihtsalt domineerivatele, vaid domineerivatele eristusvõimelistele elementidele. Ka ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides tähiseid, millel puudub eristusvõime või mis näitavad kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi (KaMS § 16 lg 1 p 2). Taotleja on menetluse käigus esitanud tõendeid, et tarbija võib sõna SLICE koos numbriga 3 mõista kui kolme osamaksena tasumise võimalust. Taotleja esitatud materjalidest nähtub, et lisaks taotlejale

ja vaidlustajale kasutab sõna SLICE lisaks taotlejale ja vaidlustajale üks Rootsi finantsettevõtte. Komisjon ei pea tõendatuks, et sõna SLICE kirjeldab keskmisele tarbijale asjassepuutuvaid teenuseid. Komisjonile esitatud materjalidest ei nähtu, et tegemist oleks finantsvaldkonnas üldkasutatava mõistega või et tarbija sõna SLICE või selle kombinatsiooni numbriga 3 selges kirjeldavas tähenduses mõistaks. Seega ei ole tõendamist leidnud, et Eesti tarbija sõna tähendust selgelt teenustega seostaks. Komisjon rõhutab siiski, et isegi kui oleks tegemist kirjeldava elemendiga, on kaubamärkide domineerivate (ja eristuvate) elementide võrdlus ainult osa kaubamärkide sarnasuse kõikehõlmavast võrdlusest. Registreeritud kaubamärgid on kaitstud registrisse kantud kujul, tervikuna. Kaitse saanud kaubamärgi kaitset, mille eelduseks on kaubamärgi eristusvõime (võime täita kaubamärgi funktsiooni), tuleb eeldada ning seda isegi juhul, kui kaubamärgi mõni element iseenesest ei ole eristusvõimeline. Samuti KaMS §-s 16 sisalduvad piirangud kaubamärgi kasutamisele ei ole automaatselt õiguskaitset välistavate asjaolude mõju neutraliseerivad õigustavad asjaolud. KaMS § 16 mõju on, et hüpoteetilise kaubamärgi koosseisus olev sõna ei anna selle kaubamärgi omanikule õigust keelata teisel ettevõtjal kasutada seda sõna oma teenuse kirjeldamiseks, kui see sõna on teenust kirjeldav ja seda kasutatakse heade äritavade kohaselt; see ei tähenda, et sama hüpoteetiline kaubamärk oleks iseenesest või selles sisalduva kirjeldava sõna osas tühine. Samuti ei anna KaMS § 16 alust kaitstud kaubamärgi koosseisus olevat eristusvõimet (domineerivat või ei) elementi kaubamärgi võrdlemisel n-ö välja mõelda ehk kõrvale jätta. Taotleja viidatud Üldkohtu 11.06.2014 otsus T-281/13 Metabiomax, p 57, selgitab seda järgmiselt: „Nende tegurite hulgas, mida äravahetamise sarnasuse kõikehõlmava hindamise juures arvesse võtta, on ka varasema kaubamärgi eristusvõime. Varasema kaubamärgi eristusvõime hindamine on eriti asjakohane juhul, /.../ kui võrreldavate kaubamärkide vahel on vaid nõrk sarnasus ja kus tuleb kindlaks teha, kas seda nõrka sarnasust võib kompenseerida kaupade kõrge sarnasuse astmega.“ Komisjon leiab, et vaatamata sellele, kas sõnal SLICE on kujunenud finantssektoris teatud teenust iseloomustav tähendus või kas inglise keelt mõistvad tarbijad (Eesti kaubamärgipraktikas on seda tavaliselt eeldatud) mõistavad sõna üldtähendust konkreetset finantsteenust kirjeldavana, on võrreldavad kaubamärgid ka tervikuna ja üldmuljelt piisavalt sarnased. Kaubamärkidega tähistatavate teenuste kõrget sarnasuse astet on eespool jaatud.

Mõlemad kaubamärgid sisaldavad suures ja tähelepandavas kirjas sõna SLICE ja numbrit 3. Asjaolu, et ühes kaubamärgis on number enne sõna ja teisel juhul pärast seda, ei ole komisjoni hinnangul oluline. Tähistate domineeriv element on sõna SLICE. Number on sõnalise elemendi kõrval vähem tähelepandav. Varasema kaubamärgi puhul on number 3 punase rombi sees. Kuna numbri šrift on väiksem kui sõnal SLICE, võib esimesena tähelepanu suunduda sõnale SLICE ja alles seejärel numbrile rombi sees. Vaidlustatud kaubamärgis asub number 3 pärast disainitud elementi „in“, seega lahus sõnast SLICE (väiketähtedes) ning esimese tekstirea lõpus. Mõlemas kaubamärgis on sõna SLICE kõrval ühevärviline geomeetiline kujund (romb numbriga 3 või ring, mille sees võib välja lugeda stiliseeritud sõna „in“), mis on üldmuljelt sarnane. Eeltoodust lähtudes leiab komisjon, et keskne tähelepanu on suunatud siiski sõnale SLICE. Asjaolu, et varasemas kaubamärgis on see punane ja kirjutatud suurtähtedes, vaidlustatud kaubamärgis aga violetne ja väiketähtedes, on ebaoluline erinevus. Ei ole tõenäoline, et tarbija jätab meelde, millise tähesuurusega on kaubamärgi moodustav sõna kirjutatud, s.t see erinevus ei ole eristava mõjuga. Värvide erinevus on komisjoni hinnangul samuti teisejärguline, kuna värvi eristusvõime on madalam ning võrreldavate kaubamärkide kujunduse värvide puhul ei ole tõendatud pika ja/või intensiivse kasutuse tulemusel kujunenud lisandunud eristusvõime.

Seega leiab komisjon, et sõna SLICE on kaubamärkides visuaalselt domineeriv element, lisanduva numbriga 3 või ilma. Kuna kaubamärke jäetakse meelde ja viidatakse nii kaubamärgi- kui äripraktikas sõnalise, häälduva elemendi kaudu, on tõenäoline, et ka foneetiliselt on just sõna SLICE kõige meelde jäävam ja eristuvam element. Seda vaatamata sellele, kuidas tarbija seda hääldab. Hoolimata sellest, kas ta kasutab inglise keelest tulenevat või muud hääldust, hääldab ta mõlemas kaubamärgis sõna SLICE ühtemoodi, identselt. Sama on ka selle elemendi kontseptuaalse identsusega – vaatamata sellele, kas tarbija teab sõna SLICE ingliskeelset üldist või spetsiifilist tähendust või ei tea seda üldse, tähendab see sõna mõlemas kaubamärgis tema jaoks üht ja sedasama. Seega on võrreldavate kaubamärkide kõige silmatorkavam, meelde jäävam ja domineerivam element sisuliselt identne.

Arvestades, et võrreldavad kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, tuleb nende kui tervikute võrdlemisel tähelepanu pöörata ka muudele kui domineerivatele elementidele nende terviklikus kogumis. Komisjon leiab, et kaubamärgid on üldiselt disainilt sarnased. Asjaolu, et vaidlustatud kaubamärk sisaldab puhtalt kirjeldava iseloomuga eestikeelset teist rida „Maksa 3 osas lisatasuta“, ei muuda seda erinevaks. See tekst on visuaalselt oluliselt väiksemas kirjas ning oma sisult konkreetset teenust reklaamiv, seega väga küsitava eristusvõimega. Vaidlustatud kaubamärgis sisaldub taotleja kaubamärkidele eriomane (see asjaolu on antud vaidluses ebaoluline) disainitud värvilisel taustal „in“. Võrreldes seda varasema kaubamärgiga, milles sisaldub samuti disainitud värvilisel taustal element „3“ rombis, võib pealiskaudsel, mälule põhineval võrdlusel leida nende elementide vahel sarnasusi, kuigi need on tähenduselt erinevad. Kuigi „in“ võib olla pilkupüüdev, ei ole see kaubamärgi kui terviku kontekstis

domineeriva tähendusega. Sõna „in“ on sedavõrd stiliseeritud, et mõjub kujundelemendina. Seega jääb mõlema kaubamärgi puhul meelde eelkõige domineeriv sõna SLICE ning selle kõrval paiknev geomeetiline kujund. Asjaolu, et taotleja on sama disaini kasutanud oma varasemates kaubamärkides, ei otsusta midagi vaidlustatud kaubamärgi kaitstavuse kohta KaMS § 10 lg 1 p 2 kontekstis. Samuti sisaldavad mõlemad kaubamärgid numbrit; oma väärtuselt on see identne, kuigi disain ja positsioon on erinevad. Eespool sõna SLICE värvilahenduse kohta öeldu on kohaldatav ka kaubamärgile kui tervikule. Seega järeldeb komisjon, et võrreldavatest kaubamärkidest kui tervikutest jääv üldmulje on samuti sarnane.

Arvestades kaubamärkidega tähistatavate teenuste kõrget sarnasuse astet (suures osas identsust), kaubamärkide domineerivate elementide SLICE väga kõrget sarnasust ning ka kaubamärkide kui tervikute loodavat sarnast üldmuljet, nõustub komisjon vaidlustajaga, et tarbija, nähes turusituatsioonis vaidlustatud kaubamärki, võib selle suure tõenäosusega ära vahetada varasema kaubamärgiga, seejuures kas pidades seda varasema kaubamärgi edasiarenduseks või seostades võrreldavaid kaubamärke või nende omanikke omavahel. Seega on täidetud tingimused KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks.

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

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

rahuldada ESTO AS vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus AS Inbank kaubamärgi „slice in 3 Maksa 3 osas lisatasuta + kuju“ (taotlus nr M201901007) registreerimise kohta ja keelduda KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel nimetatud kaubamärgi registreerimisest AS Inbank nimele.

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

Kertu Priimägi

Hanna Teppan