

**PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 2023-o

Tallinn, 13.05.2022


**Avaldus nr 2023 – kaubamärgi „sociallab + kuju“ (taotlus nr M202100498) registreerimise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Hanna Teppan, Külli Trepp, vaatas läbi **Ogilvy Social Lab**, BE (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Ingrid Matsina) 18.06.2021 vaidlustusavalduse kaubamärgi „sociallab + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M202100498, taotluse esitamise kuupäev 31.03.2021, avaldamise kuupäev 3.05.2021) registreerimise vastu **SocialLab OÜ** (edaspidi taotleja) nimele klassis 42 (*infotehnoloogiaalane info; infotehnoloogiaalased tehnilised konsultatsioonid; infosüsteemide analüüsimise konsulteerimisteenused; infotehnoloogia arhitektuuri ja taristu nõustamis- ja teabeteenused; infosüsteemide alase teabe kogumine; andmetöötlusalane tehniline nõustamine; infotehnoloogiaalase teabe kogumine; infotehnoloogiakonsultatsioonid; konsultatsiooniteenused arvutite ja infotehnoloogia alal*).

Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustaja varasem EL kaubamärk (vaidlustusavalduse lisa 2):

Kaubamärk ja andmed	Kaitstud klassides
 Reg nr 010417939; Taotluse esitamise kuupäev 15.11.2011; Prioriteedikuu päev 24.04.2012	35 ( <i>advertising; business management; business administration; marketing, advertising and promotional services; market research and information services; promoting the goods and services of others via computer and communication networks; buyer to supplier matching services rendered through an online computerized network; providing information regarding products from searchable indexes and databases of information, including text, electronic documents, databases, graphics and audio visual information, on computer and communication networks</i> ); 42 ( <i>computer services, namely, creating virtual communities for registered users to organize groups and events, participate in discussions, and engage in social, business and community networking; computer services, namely, hosting electronic facilities for others for organizing and conducting meetings, events and interactive discussions via communication networks; application service provider (ASP) services, namely, hosting computer software applications of others; application service provider (ASP) featuring software to enable or facilitate the uploading, downloading, streaming, posting, displaying, blogging, linking, sharing or otherwise providing electronic media or information over communication networks; providing temporary use of non-downloadable software applications for social networking, creating a virtual community, and transmission of audio, video, photographic images, text, graphics and data; computer services in the nature of customized web pages featuring user-defined or specified information, personal profiles, audio, video, photographic images, text, graphics and data; providing a web site featuring technology that enables online users to create personal profiles featuring social networking information and to transfer and share such information among multiple web-</i>

Address:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

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

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

	<p>sites);  45 (social introduction, networking and dating services; providing social services and information of a social nature in the field of personal development, namely self-improvement, self-fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, public and community services, and humanitarian activities; providing information regarding social and political matters from searchable indexes and databases of information, including text, electronic documents, databases, graphics and audio visual information, on computer and communication networks)</p>
--	---

## Menetluse käik

**Vaidlustaja** on **18.06.2021** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja nõue oli tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguskaitsset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti ja EUIPO andmebaasidest vaidlustatud ja vastandatud kaubamärkide kohta.

**Komisjon** võttis vaidlustusavalduse menetluse **25.06.2021** ja toimetas selle taotlejale kätte. Taotleja kinnitas vaidlustusavalduse kättesaamist 28.06.2021. Taotlejale teatati kättetoimetamisel, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>2</sup> lõikest 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile hiljemalt 2.09.2021, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda või mitte.

Kuna taotleja ei teatanud komisjonile, et ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, kohaldab komisjon kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1. Komisjon võimaldas **3.09.2021** vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 4.11.2021.

**Vaidlustaja** esitas **29.09.2021** vaidlustusavalduse põhjendused. Vaidlustaja märkis teenuste samaliigilisuse osas, et KaMS § 12 lõike 4 kohaselt ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel. Kaupade sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende kaupade vahelist seost iseloomustavaid tegureid, sh kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi, seda, kas kaubad konkureerivad üksteisega või täiendavad üksteist (EKO 29.09.1998, C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer, p 23). Lisaks nimetatutele on oluline arvesse võtta näiteks kauba levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavapärase päritoluga seonduvat. Vaidlustaja märkis, et taotleja teenused kujutavad endast mitmesuguseid infotehnoloogiaalaseid nõustamis- ja konsultatsioonitegevusi. Vaidlustaja varasema kaubamärgi teenused klassides 35, 42 ja 45 kujutavad endast arvutiteenuseid, mille kaudu pakutakse kasutajatele mitmesugust infot ja teavet ning võimaldatakse neile ligipääsu teabeallikatele. Seega on tegemist olemuselt, otstarbalt ja kasutusviisilt sarnaste teenustega, mida pakutakse infotehnoloogiliste vahendite vahendusel või mis on seotud infotehnoloogiaga. Seetõttu on tegemist samaliigiliste teenustega.

Vaidlustaja lisas, et äravahetamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel on otsustav tähtsus sellel, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (EKO 11.11.1997, C-251/95 Sabèl, p 23; EKO 22.06.1999, C-342/97 Lloyd Schufabrik, p 25). Olenevalt sellest, millist ja kui spetsiifilisel tasandil teavet või nõustamist vajatakse, võib nii taotleja kui vaidlustaja teenuste puhul olla keskmiseks tarbijaks nii tavatarbija (n-ö igaüks) igapäevaelus toimetades kui ka professionaalne tarbija, kes võib vajada neid teenuseid oma erialal tegutsedes. Keskmine tarbija, kes on kohtupraktika kohaselt keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, võib seetõttu antud juhul olla väga erineva tähelepanelikkusega, alates madalast kuni kõrgele.

Vaidlustaja viitas Euroopa Kohtu otsusele C-251/95, milles on leitud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mälu

sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Vaidlustatud kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnalistest osadest ja kujunduselementidest. Komisjon on 12.01.2012 otsuses nr 1317-o märkinud: „Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa“. Sama seisukohta on komisjon rõhutanud 28.09.2021 otsuses nr 1991-o: „Komisjon peab siinkohal asjakohaseks arvestada ka Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud praktikaga, mille kohaselt tuleb juhul, kui kaubamärk koosneb nii sõnalistest kui kujutisosadest, pidada esimesi eristusvõimelisemateks, kuna keskmisel tarbijal on kaubale (teenusele) lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui märgi kujutisosa kirjeldades (Euroopa Üldkohtu otsused T-363/06, p 30; T-312/03, p 37).“ Antud juhul piirdub kujundus sellega, et sõnaline element on osaliselt (*social*) kujutatud oranži värviga ja osaliselt (*lab*) halli värviga, sõnade esimesed ja viimased tähed täht „l“ on kujutatud ilma vaheta ja tähed „ab“ on tõstetud veidi kõrgemale esimese sõna tasapinnast. Arvestades elementide iseloomu ja paiknemist tuleb vaidlustaja hinnangul järeldada, et kujundus on vähese mõjuga ja kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõnaline osa *sociallab*. Vaidlustaja kaubamärk on samuti kombineeritud kaubamärk, mis koosneb üksnes sõnadest *Social* ja *Lab*, mis on eraldatud punktiga ning esimene on kujutatud tumesinise ja teine halli värviga. Arvestades elementide iseloomu ja paiknemist tuleb ka siin järeldada, et kujundus on vähese mõjuga ja kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõnaline osa *SocialLab*. Kaubamärkide domineerivate elementide erinevus on vaid kahes suurtähes, mida loetakse erinevuseks, mille puhul tarbija tajub tähiseid identsetena. Seega on vaidlustatud kaubamärgi domineeriv element identne varasema kaubamärgi domineeriva elemendiga. Foneetiliselt on kaubamärgid identsed, sest sõnalised elemendid koosnevad samadest häälikutest, mis paiknevad samas järjekorras ja on foneetiliselt identsed. Visuaalselt on kaubamärgid väga sarnased, sest neis sisaldub üks ja sama domineeriv element – *sociallab*. Domineeriv element on see osa kaubamärgist, mis esmaselt tarbija pilku püüab ja seetõttu ka kõige paremini visuaalsesse mällu talletub. Mõlemas kaubamärgis on sõnad *social* ja *lab* kujutatud erineva värviga, seega tajub tarbija mõlemat kaubamärki kui kahe sõna kombinatsiooni. Sõna *lab* on mõlemal juhul kujutatud sama, halli värviga. Kujunduslikud erinevused (vaidlustaja kaubamärgil punkt, vaidlustatud kaubamärgil kokku kirjutatud tähed „ll“ ja kergelt tõstetud tähed „ab“) on minimaalsed. Kontseptuaalselt on kaubamärgid identsed, sest nende sõnalised osad on identsed, koosnedes sõnade *social* ja *lab* kombinatsioonist. Tegemist on lihtsate inglise keele sõnadega *social* (tõlge eesti keelde: *sotsiaalne*, [www.eki.ee/dict/ies/index.cgi?Q=social&F=M&C06=en](http://www.eki.ee/dict/ies/index.cgi?Q=social&F=M&C06=en)) ja *lab* (tõlge eesti keelde: *labor*, [www.eki.ee/dict/ies/index.cgi?Q=lab&F=M&C06=en](http://www.eki.ee/dict/ies/index.cgi?Q=lab&F=M&C06=en)), mis on inglise keelt hästi oskavale keskmisele tarbijale lihtsasti arusaadavad. Mõlema kaubamärgi tähendus on seega eesti keeles „sotsiaalne labor“.

Äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Silmas tuleb pidada, et keskmisel tarbijal ei ole reeglina võimalik ostuhetkel kaubamärke vahetult võrrelda ning nad peavad usaldama oma eelneva ostu käigus või reklaami nägemisel mällu talletunud pilti varasemast märgist. Seetõttu mäletab keskmine tarbija eelkõige kaubamärgi domineerivaid elemente, mitte aga detaile. Vaidlustaja leidis, et esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaidlustatud kaubamärgi varasema kaubamärgiga segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Vaidlustaja kaubamärk on varasem KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses, selle prioriteedikuupeev on 14.11.2011. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud 31.03.2021.

Nii vaidlustaja kaubamärk kui vaidlustatud kaubamärk sisaldavad identset sõnalist osa *social lab* ning nende kujundused on nii suurel määral sarnased, et seda oleks keeruline pidada juhuslikuks kokkulangevuseks. Kaubamärgid on foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed ning kujunduslikult väga sarnased. Kaubamärkide kujunduse väike sisuline erinevus seisneb vaid selles, et sõna *social* on vaidlustaja kaubamärgis kujutatud sinisena ja taotleja kaubamärgis oranžina. Selline erinevus ei võimalda tarbijatel kaubamärke eristada, vaid pigem loob tarbijate jaoks mulje, nagu kuuluks taotleja vaidlustajaga samasse äriühingute gruppi, rõhutades seega assotsieerumist vaidlustajaga. Keskmine tarbija on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalises vormis kui ka erinevate kujundustega ning uuendavad oma kaubamärkide kujundust aeg-ajalt. Seetõttu, kui kaitstud kaubamärk ja uus, taotletav kaubamärk sisaldavad identset domineerivat elementi, värvilahendus langeb osaliselt kokku ja osaliselt erineb ning muid märgatavaid kujunduslikke erinevusi ei ole, siis seostavad tarbijad seda uut kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga teenuseid.

Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade ja teenuste vahel valiku tegemisel kaubamärke vahetult võrrelda. Antud juhul

mõjutab üldmuljet kõige rohkem kaubamärgi sõna. Just sellest elemendist lähtuvalt valib tarbija teenusepakkuja. Väga sarnase üldmulje tõttu esineb tõenäosus, et nii madala, keskmise kui ka kõrge tähelepanelikkusega tarbijad võivad kaubamärgid segi ajada või neid seostada. Euroopa Kohus on otsuse C-39/97 p-s 17 leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*". Seega suurendab antud juhul äravahetamise tõenäosust asjaolu, et kaubamärgid on väga sarnased.

Arvestades teenuste samaliigilisust, kaubamärkide sarnasust ning märkide domineerivate elementide identsust leidis vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja jäi oma nõude juurde.

Komisjon alustas **5.05.2022** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

### **Komisjoni selgitused ja otsus**

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 õiguskaitsse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

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

**rahuldada Ogilvy Social Lab vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus SocialLab OÜ kaubamärgi „sociallab + kuju“ (taotlus nr M202100498) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.**

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Tanel Kalmet

Hanna Teppan

Küllli Trepp