

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 889-o**

Tallinnas 8. märtsil 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Rein Laaneots, vaatasid kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Spirits Product International Intellectual Property B.V (aadress: Zepp Lamestraat 4, Oranjestad, AW) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile **SPY** (rahvusvaheline reg nr 822249) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassis 33.

Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolinik Almar Sehver, AAA Patendibüroo OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn.

**Menetluse käik ja asjaolud**

Patendiamet on otsustanud anda Eestis õiguskaitse Breyfield Trust Reg. (alates 08.05.2006 Nemiroff Intellectual Property Establishment, edaspidi taotleja) sõnalisele kaubamärgile **SPY** (reg nr 822249) klassis 33 – *alkoholijoogid*. Nimetatud otsuse tegi Patendiamet 29.03.2005, otsus avaldati Kaubamärgilehes 5/2005. Spirits Product International Intellectual Property B.V (edaspidi vaidlustaja) esitas 29.06.2005 apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel, 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 nimele on 13.06.2002. a registreeritud kaubamärk **SPI + kuju**, reg nr 786733, klassis 33 – *alkoholijoogid (v.a õlu); vodka; piiritusjoogid*. Nimetatud kaubamärk on varasem kui vaidlusalune kaubamärk.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärk **SPY** on sarnane vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärgiga **SPI + kuju**. Vaidlustaja kaubamärk on küll kombineeritud märk, kuid selle domineerivaks osaks on sõnaline osa **SPI**, kuna märgi kujunduslik osa on sõnalise osa varjus ning märgi sõnaline osa on esitatud silmatorkavas mustas kirjas. Seega, võrdlusaluste kaubamärkide sarnasus põhineb eelkõige nende sõnalistel osadel **SPI** vs **SPY**. Nimetatud sõnalised osad on sarnased visuaalselt. Esimesed kaks tähte on identsed ning viimased tähed I vs Y ei ole visuaalselt oluliste erinevustega. Kui aluseks võtta eesti keel, on märgid foneetiliselt identsed. Esineb võimalus, et sõna **SPY** hääldatakse inglise päraselt 'spai', samas ka sel juhul on märkide foneetiline kõla sarnane. Semantilisel puudub mõlemal sõnal tähendus eesti keeles. Inglise keeles on sõna **SPY** tähenduseks 'spioon', mille aligusosa on identne vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiga **SPI**. Vaidlustaja peab oluliseks märkida, et erinevused sõnaliste osade **SPI** ja **SPY** vahel esinevad just sõnade lõpus, mis on vähem silmatorkavam. Veel lisab vaidlustaja, et temale kuuluva kaubamärgi kujunduslik osa ei ole niivõrd domineeriv, et võiks välistada kaubamärkide assotsieerumise tõenäosuse. Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgile **SPY** Eestis õiguskaitse andmise kohta klassis 33.

---

Address:  
Harju 11  
15072

Telefon:  
6 256 490  
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:  
6 313 660

Kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:



versus

# SPY

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. Vaidlustaja volikiri;
2. Väljatrükk kaubamärgi **SPI + kuju** kohta (reg nr 786733);
3. Koopia kaubamärgi **SPY** (reg nr 822249) publikatsioonist;
4. Väljatrükk kaubamärgi **SPY** registreeringu kohta (28.06.2005).

20.07.2005 teavitas Patendiamet Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) kaudu taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ja võimalusest osa võtta menetlusest tööstusomandi apellatsioonikomisjonis. Taotlejale selgitati, et oma soovist menetluses osaleda tuleb Eesti patendivolniku vahendusel teatada hiljemalt 17.10.2005. Nimetatud tähtjaks ega ka hiljem ei ole taotleja apellatsioonikomisjonile teatanud oma soovist menetluses osaleda ega esitanud mistahes seisukohti.

13.11.2006. a esitas vaidlustaja käesolevas asjas oma lõplikud seisukohad, kus jääb varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Lisaks märgib vaidlustaja, et KaMS tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21.12.1988. a kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses (C-251/95 Sabél BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997 page I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Vaidlustaja rõhutab, et temale kuuluv kaubamärk on küll kombineeritud märk, kuid selle domineerivaks osaks on sõna **SPI**. Seda põhjusel, et märgi kujunduslik osa on sõnalise osa varjus ning märgi sõnaline osa on esitatud

silmatorkavamas mustas kirjas. Samas maakera kujutis on küllaltki tavapäraselt kasutatav kujundelement, mis muudab lisaks visuaalsele domineerimisele tähise **SPI** domineerivaks ka märgi eristusvõime seisukohalt. Arvestades vaidlustaja esitatud varasemaid seisukohti ning lõplikes seisukohtades toodut leiab vaidlustaja, et kaubamärkide **SPY** ja **SPI +kuju** puhul esineb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus ning vaidlusalune kaubamärk ei ole seega registreeritav KaMS § 10 lg 1 p-i 2 mõttes. Vaidlustaja jääb oma varem esitatud nõude juurde ja palub tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgile **SPY** (reg nr 822249) Eestis õiguskaitse andmise kohta klassis 33.

### **Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja motivatsioon**

Antud vaidlustusavalduse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 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. Seega tuleb käesolevas vaidluses hinnata, kas kaubamärgi **SPY** (rahvusvaheline reg nr 822249) osas eksisteerivad õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta nii kaubamärgi visuaalset, foneetilist kui ka semantilist aspekti ning hinnata neid kogumis. Seejuures tuleb analüüsida võrreldavate kaubamärkide domineerivate osade mõju üldmulje tekkimisele keskmise tarbija silmis.

Hinnates vastandatud sõnamärki **SPY** ning sõna ja gloobuse kujutise kombinatsiooni **SPI +kuju** visuaalselt, on apellatsioonikomisjon seisukohal, et tegemist on äravahetamiseni sarnaste ning assotsiatsioonide tekitavate kaubamärkidega. Mõlema kaubamärgi sõnalised osad on ilmselgelt sarnased erinevades vaid ühe tähe poolest. Kuigi vaidlustaja kaubamärk **SPI +kuju** erineb vaidlustatud kaubamärgist gloobuse kujutise olemasolu poolest, ei ole see piisav erinevus, et vältida nimetatud kaubamärkide segiajamist turusituatsioonis. Tuleb märkida, et kaubamärkide segiaetavuse hindamisel (seda nii visuaalsest, foneetilisest kui ka semantilisest aspektist) on üldjuhul määrava tähtsusega just sõnaliste osade sarnasuse ning domineerimise olemasolu või puudumine. Tarbija mälu talletub eelkõige just sõnaline osa, mille järgi ta ka järgnevatel kordadel, teises turusituatsioonis oma valikuid teeb. Tähelepanuta ei saa jätta ka asjaolu, et visuaalne pilt kaubamärgist on tihedalt seotud foneetilise aspektiga tarbija mõtlemises. Ilmselgelt ei mõtle tarbija eelkõige just gloobuse kujutisele (ning seejuures ka kujutisega seonduvale sõnale „gloobus”) toodet valima minnes, kui kaubamärgi koosseisus sisaldub ka sõnaline osa ehk antud juhul **SPI**. Lisaks tuleb märkida, et gloobuse kujutis kaubamärgi koosseisus on muutunud aja jooksul küllaltki sagedasti kasutatavaks elemendiks, mis seega ka vähendab nimetatud elemendi mõju kaubamärgi eristatavusele käesolevas kontekstis.

Ka semantilisest ning foneetilisest aspektist on võrreldavate kaubamärkide puhul tegemist äravahetamiseni sarnaste kaubamärkidega. Sõna **SPY** tähendab inglise keeles *spioon* ning nimetatud tähendus või vähemalt teadmine, et tegemist on inglisekeelse sõnaga, on arusaadav Eesti keskmise inglise keele oskusega tarbijale. Vaidlustaja kaubamärgi koosseisus sisalduval sõnal **SPI** küll otsene tähendus nii eesti kui inglise keeles puudub, kuid võib siiski eeldada, et tarbija jaoks seostub ka see sõna sõnaga **SPY** ning seega ka nimetatud tähendusega. Apellatsioonikomisjon märgib, et inglise keelt mitteoskavate tarbijate jaoks on mõlemad sõnad tähenduseta ning sellisel juhul võib tarbija jaoks neil sõnadel vahe tegemine veelgi raskem olla arvestades, et sõnad erinevad kõigest ühe, viimase tähe poolest. Mõlemate

kaubamärkide sõnalisi osi hääldab keskmine tarbija kõige eelduste kohaselt *spai*, inglise keele hääldusreeglite vähemal tundmisel tõenäoliselt *spi*. Mõlema hääldamise viisi korral (olenevalt tarbija keeleoskusest) on tegemist identse hääldusviisiga. Võrreldavate kaubamärkide foneetilisuse sarnasuse olemasolu või puudumise hindamisel on käesoleval juhul oluline ka asjaolu, et nimetatud kaubamärkidega tähistatavaid tooteid (alkoholijoogid) müüakse sageli käsimüügiletis, kus tarbija oma soovitud kauba ostab verbaalset suhtlemist kasutades. Seejuures on tõenäoline, et keskmine tarbija ilmutades vastava toote ostu soovi informeerib müüjat hääldust *spai* (inglise keele hääldusreeglite vähemal tundmisel *spi*) kasutades ning täpsustamata, kas peeti silmas Y- või I-lõpuga tootenimetust ning kas ilma gloobuse kujutiseta tähistatud toodet või gloobuse kujutisega tähistatud toodet.

Nii vaidlustaja registreeritud kaubamärgiga (**SPI +kuju**), kui ka vastustaja kaubamärgiga tähistatavad kaubad on identsed, s.o klass 33 – *alkoholijoogid*.

Seega esineb vaidlusaluse kaubamärgi **SPY** ning vastandatud kaubamärgi **SPI +kuju** osas nende märkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus ning vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Samuti puudub varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba vaidlusaluse kaubamärgi registreerimiseks. Spirits Product International Intellectual Property B.V vaidlustusavaldus on seega põhjendatud ning tuleb rahuldada.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ning § 41 lg-st 3, apellatsioonikomisjon

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

**Spirits Product International Intellectual Property B.V vaidlustusavalduse rahuldada, tühistada rahvusvahelise kaubamärgi SPY (reg nr 822249) registreerimise otsus täielikult ning kohustada Patendiametit asja uuesti menetlema arvestades käesolevas otsuses toodut.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

K. Tults

R. Laaneots

S. Sulsenberg