

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1741-o**

Tallinnas 24. oktoobril 2018. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon või TOAK), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Priit Lello ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi juriidilise isiku mobile.de GmbH (Marktplatz 1 14532 Europarc Dreilinde, DE) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse tühistamiseks kaubamärgi **Mobile24** (taotluse nr M201600963) klassis 35 registreerimise kohta Mobile24 OÜ nimele.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse nr 1741 all ja määras eelmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneotsa.

**Asjaolud**

Vaidlustusavalduse esitaja mobile.de GmbH, keda esindab patendivolnik Ingrid Matsina, on Saksa äriühing, kellele kuuluvad Euroopa Liidu kaubamärgid:



Madridi protokolli alusel Euroopa Liidu kehtiv kaubamärk nr 1334594 (vaidlustusavalduse lisa 1)

Esitamise kuupäev 05.02.2016

Registreerimise kuupäev: 05.02.2016

Klassid 9, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45



Euroopa Liidu kaubamärk nr 008838609 (vaidlustusavalduse lisa 2)

Esitamise kuupäev 17.11.2008

Registreerimise kuupäev: 26.01.2010

Klassid 9, 16, 35, 38, 42



Euroopa Liidu kaubamärk nr 009376989 (vaidlustusavalduse lisa 3)

Esitamise kuupäev 17.11.2008

Registreerimise kuupäev: 29.09.2010

Klassid 9, 16, 35, 38, 42

Kaubamärgilehes nr 10/2017 avaldatu kohaselt on Patendiamet otsustanud registreerida järgneva kaubamärgi:

**Mobile24**

Kaubamärgitaotlus nr M201600963 (vaidlustusavalduse lisa 4)

Esitamise kuupäev: 30.10.2016

Taotleja: Mobile24 OÜ

Klass 35: ärijuhtimine

Avaldamise kuupäev: 02.10.2017

**Vaidlustusavaldus (kokkuvõtlikult)**

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.



Taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja on varasemate kaubamärkide omanik KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses.

Vaidlustajale kuuluvate registreeritud Euroopa Liidu kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on vahemikus 17.11.2008 - 05.02.2016. Taotleja kaubamärgi esitamise kuupäev on 30.10.2016. Seega on vaidlustaja kaubamärgid varasemad kui taotleja kaubamärk.

Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes 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.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
	<b>Mobile24</b>
	
mobile.de	

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 mällu 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.

Nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkide puhul on tegemist ärijuhtimise teenusega, seega on keskmine tarbija siin äriklendist tarbija, kes on keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas.

Taotleja kaubamärk on sõnamärk **Mobile24**, mis koosneb sõnast „Mobile“ ja numbrist „24“. Number 24 viitab ööpäeva pikkusele, milleks on 24 tundi. 24 tähistab igapäevakeeles ja ärikeeles kauba või teenuse ööpäevaringset kättesaadavust, igal ajal kättesaadavust. Seega on taotleja kaubamärgi eristavaks ja domineerivaks osaks sõna „Mobile“.

Vaidlustaja kaks kaubamärki koosnevad sõnalisest elemendist mobile.de ja kujundusest. Kujunduseks on sõnalist elementi ümbritsev must raamjoon, mille vasakus servas on värviline (punane või hall) püstise risküliku kujuline element. Kujunduse osaks on ka värviline (punane või hall) punkt sõnaliste elementide vahel. TOAK on oma 12. jaanuari 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“.

Vaidlustaja kolmas kaubamärk on sõnaline kaubamärk **mobile.de**, mis koosneb elementidest „mobile“ ja „de“. Element „de“ kujutab endast Saksamaa maatunnusega tippdomeeni, mis viitab äritarbija jaoks vaidlustaja päritolule (Saksamaa). Seega on ka vaidlustaja kaubamärkide domineerivaks ja eristavaks osaks sõna „mobile“.

Taotleja kaubamärk koosneb elementidest „Mobile“ ja „24“. Kaubamärgi domineeriv osa sõna „mobile“ on ingliskeelne sõna, mille esmane tähendus eesti keeles on: liikuv, püsimatu; liikumisvalemis; mobiilne (J. Silvet, Inglise-eesti sõnaraamat, TEA 2002, lk 730, vaidlustus- avalduse lisa 5). TOAK-i praktikas on kinnitust leidnud, et Eesti keskmine tarbija oskab inglise keelt hästi. „Mobile“ on sõna, mida mõistab ka inglise keelt tagasihoidlikumalt mõistev tarbija seoses sellega, et sõna „mobile“ on väga sarnane samatähendusliku eestikeelse sõnaga „mobiilne“. Vaidlustaja on eelpool selgitanud numbri 24 tähendust (kättesaadavus igal ajal, ööpäevaringne kättesaadavus).

Vaidlustaja kaubamärkide semantiliselt tajutav osa (sõnaline osa) on „mobile.de“. Ka vaidlustaja kaubamärkide osa „mobile“ tähendus on ülalkirjeldatud põhjustel tarbijale arusaadav. Sõnaline element „de“ kujutab endast Saksamaa maatunnusega tippdomeeni, mis viitab vaidlustaja päritolule (Saksamaa). Seega seostuvad nii vaidlustaja kaubamärkide kui ka taotleja kaubamärgi domineeriva ja eristusvõimelised osad „mobile“ keskmisele tarbijale väljendiga semantiliselt identselt mobiilsusega. Kirjeldavate

elementide lisamine, mis taotleja kaubamärgi puhul viitavad ööpäevaringsele kättesaadavusele ja vaidlustaja kaubamärkide puhul Saksamaa päritolule, ei muuda tarbija jaoks kaubamärgi semantiliselt olemust, tegemist on vaid kirjeldavate täienditega, mida tarbija ka sellisena tajub. Seega on kaubamärgid semantiliselt väga sarnased.

Nii vaidlustaja kaubamärkide kui taotleja kaubamärgi domineeriva ja eristava osa „mobile“ hääldus on identne. Keskmine tarbija võib neid hääldada inglise keele häälduse kohaselt [moʊbaɪl] või siis eestipäraselt [mobile].

Nii vaidlustaja kaubamärke kui taotleja kaubamärki hääldab tarbija kahesõnalistena, millest esimene, domineeriv ja eristav sõna langeb täielikult kokku ja teine, kirjeldav sõna (kakskümmend neli ja de) erineb. Üldjuhul osutab tarbija tähelepanu esmalt kaubamärgi algusosale, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde. See tähendab, et tavaliselt on tähise algus kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline. Kuna tarbijate tähelepanu püüab tavaliselt tähise algusosa, ei piisa sarnasuse olemasolu välistamiseks sageli sellest, et tähistel on üksnes erinevad lõpud. Antud juhul on algusosas paiknev kokkulangev sõnaline osa piisavalt domineeriv ja eristav selleks, et tarbijad tajusid kaubamärke sarnastena. Seega vaidlustaja leiab, et foneetiliselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased.

Vaidlustaja kaks kaubamärki koosnevad sõnalisest elemendist „mobile.de“ ja kujundusest. Kujunduseks on sõnalist elementi ümbritsev must raamjoon, mille vasakus servas on värviline (punane või hall) püstise ristküliku kujuline element. Kujunduse osaks on ka värviline (punane või hall) punkt sõnaliste elementide vahel. Ehkki kaubamärgid on teataval määral kujundatud, jääb ka visuaalses võrdluses eelkõige domineerima kaubamärkide sõnaline osa „mobile.de“, mitte kujundus, mis mõjub vähemolulisena ja kaubamärkide eristusvõime seisukohalt vähem meeldejäävana.



Vaidlustaja kolmas kaubamärk on sõnaline kaubamärk **mobile.de**, mis koosneb sõnalistest elementidest „mobile“ ja „de“.

Taotleja kaubamärk on sõnamärk **Mobile24**.

Kaubamärkide sõnalised elemendid langevad visuaalselt olulisel määral kokku, nende visuaalne struktuur on sama. Kõigil kaubamärkidel moodustab visuaalselt selgelt eristatud ja tarbija jaoks hästi tajutatav sõnaline element „mobile“ 6/8 kaubamärgist. Kokkulangev element asub kaubamärkide alguses, sellele järgneb 2-kohaline (24 ja de) kirjeldav element. Nagu eelpool viidatud, on kohtupraktikas jõutud seisukohale, et kuna tarbijate tähelepanu püüab tavaliselt tähise algusosa, ei piisa sarnasuse olemasolu välistamiseks sageli sellest, et tähistel on üksnes erinevad lõpud. Seega vaidlustaja leiab, et visuaalselt on kaubamärgid sarnased.

Kokkuvõtteks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärk on vaidlustaja kaubamärgiga väga sarnane.

Järgnevalt esitab vaidlustaja tabeli kujul teenuste identsuse

Taotleja teenused	Vaidlustaja teenused klassis 35
Klass 35: ärijuhtimine	009376989 <b>mobile.de</b> Reklaam; <b>äriline juhtimine; ärijuhtimise teenused</b> ; kontoriteenused; teabe kogumine; v.a. mobiiltelefonide kokkupanemine teenusena, et tarbijatele lihtsustada mobiiltelefonide vaadet ja ostu
	008838609  Reklaam; <b>äriline juhtimine; ärijuhtimise teenused</b> ; kontoriteenused
	1334594  Advertising, marketing and promotional services; updating of advertising information in a computer data base; preparing audio-visual presentations for use in advertising; banner advertising; arranging and placing of advertisements (for others); production of advertising material; advertising services provided by the internet; classified advertising, also through portals and platforms on the internet, in particular for the purchase and sale of new and used vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles and parts and fittings for vehicles, motorcycles, building and

Taotleja teenused	Vaidlustaja teenused klassis 35
	<p>agricultural machines, boats and water vehicles; classified advertising, also through portals and platforms on the internet, in particular for automotive vehicle services and for repair services for vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles; search engine marketing services; web site traffic optimisation; search engine optimisation; pay per click advertising; advertisements (placing of -); collecting and compilation of directories of goods, services, addresses and branches of trade and the information contained therein; advertising of the sale and purchase of vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles and parts and fittings for vehicles, motorcycles, building and agricultural machines, boats and water vehicles; advertising for automotive vehicle services and for repair services for vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles; public relations services; product demonstration and product display services; display services for merchandise; presentation of services and sales demonstration [for others]; demonstration of goods and services by electronic means; presentations of companies as well as goods and services on the internet and other analog and digital media [for others]; organization of trade shows and exhibitions for commercial or advertising purposes; conducting, hosting and organizing of exhibitions, fairs, events and shows for commercial, promotional and advertising purposes; loyalty, incentive and bonus program services; provision of advertising space, time and media, in particular for classified advertising on global computer and wireless networks; provision of computerised advertising services; provision of space in web-sites for advertising goods and services; distribution of advertising, marketing and promotional material; direct mail advertising; dissemination of advertisements and commercial announcements, in particular for others via internet and portable communications devices; advertising, marketing and promotional consultancy, advisory and assistance services; press advertising consultancy; marketing assistance; commercial trading and consumer information services, namely mediation of trade business for third parties, mediation of agreements regarding the sale and purchase of goods, bidding quotation, price comparing services; consumer consultancy in relation to the selection of goods and services, in particular using test and researching results and ratings by third parties; auctioneering services, namely on the internet; rental of vending machines; business contact services; collective buying services; commercial evaluation services; competition arrangements for advertising and commercial purposes; distributorship services in the field of vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles and parts and fittings thereof; import and export services; administrative ordering services; procurements services for others; subscription services; online and mail order retail services relating to new and used land and water vehicles, vehicle trailers and motorcycles, and vehicle and motorcycle parts; <b>business assistance, management and administrative services (tõlge: ärialane abistamine, ärijuhtimine ja administratiivhaldus)</b>; preparations of audio and/or visual displays for business; market reporting services; <b>help in the management of business affairs or commercial functions of an</b></p>

Taotleja teenused	Vaidlustaja teenused klassis 35
	<p><b>industrial or commercial enterprise (tõlge: abistamine tööstus- või kaubandusettevõtte ärialasel või kaubanduslikul juhtimisel);</b> accountancy, book keeping and auditing; financial statement preparation and analysis for businesses; computerised accounting; computerised auditing; computerised accounting; provision of reports relating to accounting information; drawing up of statements of accounts; preparation of accounts; accounting; business accounts management; administrative data processing; computerized file management; computerised business information processing services; information services relating to data processing; automated data processing; consultancy relating to data processing; computerized file management; database management, in particular computerized data processing; data research in computer files for others; on-line data processing services; systemization of information into computer databases; processing of business survey results; human resources management and recruit services; industrial management consultation including cost/yield analysis; business advisory and information services; computerised business promotion; computerised office management; preparation of documents relating to business; company record keeping [for others]; <b>operation of businesses [for others] (tõlge: äri juhtimine [kolmandatele isikutele]);</b> outsourcing services [business assistance]; <b>administration of business affairs (tõlge: ärijuhtimine);</b> clerical services; secretarial services; business consultancy and advisory services; advice relating to business acquisition; <b>business management consulting in relation to strategy, marketing, production, personnel and public relations services (tõlge: ärijuhtimisalane nõustamine strateegia, marketingi, tootmise, personalijuhtimise ja avalike suhete alal) ;</b> establishing a network of business contacts (service to assist in -); arranging of business introductions; professional business consulting; business organisational project planning and management services for advertising purposes; presentation of companies on the internet, on portable communications devices and on other electronic media; rental of office machines; addressing of envelopes; document copying services; business document preparation; invoicing; business analysis, research and information services; market information services relating to market statistics and sale of market statistics; provision of on-line business and commercial information; information and expert opinions relating to companies and business; provision of statistical information relating to business; analysis of business statistics; benchmarking services for business management purposes; conducting of business appraisals; providing business information via website; business surveys; provision of computerised business statistics; provision of sales analyses; cost price analysis; provision of visitor statistics, in particular for advertisements on the internet; provision of analyses of relevance and consequences of advertising; conduction market surveys; price analysis services; collection and systematization of business data; acquisition of business information relating to company activities; provision of business data; compilation and systematization of information into computer databases; data compilation and data management for others; compilation of statistics; compilation of mailing lists; compilation of directories for publishing on global computer networks on the internet; business information services provided on-line</p>

Taotleja teenused	Vaidlustaja teenused klassis 35
	from a computer database or the internet; business statistical information services; economic analysis for business purposes; business analyses services; professional consultancy relating to data processing; rental, hire and leasing in connection with the aforesaid, included in the class; advice, consultancy and information for the aforesaid, included in the class

Taotleja teenuseks on ärijuhtimine. Vaidlustaja kõigi kolme varasema kaubamärgi teenuste loetelus sisalduvad ärijuhtimise teenused (märgitud tabelis paksus kirjas). Seega on taotleja teenused vaidlustaja teenustega identsed. Lisaks sisaldub vaidlustaja kaubamärgi teenuste loetelus rida ärijuhtimise ja -korraldamisega seotud teenuseid, millega taotleja teenused on samaliigilised.

Vaidlustaja on eespool põhjendanud kaubamärkide sarnasust. Kaubamärkidel on Eesti keskmise tarbija jaoks selgelt tajutav ja meelde jääv semantiline tähendus. Oluline on asjaolu, et kuna tarbijate tähelepanu püüab tavaliselt tähise algusosa, ei piisa sarnasuse olemasolu välistamiseks sellest, et tähistel on üksnes erinevad lõpud. Antud juhul on algusosas paiknev kokkulangev sõnaline osa piisavalt pikk ja meelde jääv selleks, et tarbijad tajuksid kaubamärke sarnastena ja seostaksid neid omavahel.

Keskmine tarbija on harjunud, et ettevõtjad täiendavad tootearenduse käigus oma kaubamärgiperekondi, lisades olemasolevatele kaubamärkidele täiendeid (sh kirjeldavaid täiendeid, nt 24 või .de), tähistamaks uusi või spetsialiseeritud teenuste või toodete gruppe. Samuti uuendavad ettevõtjad oma kaubamärke aeg-ajalt. Tarbijad on ka harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnaliselt kui ka erinevate kujundustega. Seetõttu, kui teine isik kasutab identsel teenustel kaubamärki, mis on nii semantiliselt kui ka foneetiliselt ja visuaalselt väga sarnane varasemate kaubamärkidega, siis seostavad tarbijad seda uut kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga teenuseid. Taotleja kaubamärgi domineeriv ja eristav sõnaline osa „mobile“ langeb täielikult kokku vaidlustaja kaubamärkide domineeriva ja eristava osaga. Kaubamärkide erinevused seisnevad vaid kirjeldavates elementides. Seetõttu on tõenäoline, et keskmine tarbija võib arvata, et asjakohased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

Taotleja soovib registreerida oma kaubamärki teenustele, mis on identsed vaidlustaja teenustega. Euroopa Kohus on 29. septembril 1997 otsuses kohtuasjas C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, punktis 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 veelgi asjaolu, et on tegemist identsete teenustega. Arvestades eeltoodut, kaubamärkide suurt visuaalset ja foneetilist ja semantilist sarnasust ning eriti teenuste identsust leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi **Mobile24** (taotluse nr M201600963) suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu klassis 35 ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta Mobile24 OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

#### LISAD:

1. EUTM 1334594 **mobile.de** väljatrükk EUIPO andmebaasist;
2. EUTM 008838609 **mobile.de** väljatrükk EUIPO andmebaasist;
3. EUTM 009376989 **mobile.de** väljatrükk EUIPO andmebaasist;
4. M201600963 **Mobile24** väljatrükk Patendiameti andmebaasist;
5. Silvet Inglise-eesti sõnaraamat lk 730 mobile;
6. Volikiri

### Taotleja seisukohad

Vaidlustaja leiab, et Mobile24 OÜ kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid ja väidab, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Mobile24 OÜ, keda esindab juhatuse liige Villy Punab, lükkab vaidlustaja väited ümber ja juhib TOAK-i tähelepanu järgnevale:

Mobile24 OÜ ärinimes ja domeeninimes kasutatav sõna „mobile“ tähenduseks annab Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013 – liikur, iseliikuv masin (taotleja vastulause lisa 1). Liikumus, liikumisvõimelisus on omadused, mida tarbija seostab sõidukitega. See omakorda osundab, et sõnal esineb kirjeldav tähendus. Eestis registreeritud kaubamärgi reg nr 0727663 andmetest nähtub, et mobile.de GmbH-le ei antud kaubamärgi registreerimisel ainuõigust kombinatsiooni „MOBILE.DE“ kasutamiseks. (taotleja vastulause lisa 2) Tähis ".DE" antud kombinatsiooni koosseisus viitab sellele, et tegemist on domeeninimega. Eesti keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas näeb tervet sõnalist tähist "mobile.de" kui elektroonilist aadressi, mille kaudu ettevõtte osutab elektroonilisel teel oma teenuseid. Lühendi „de“ lisamine annab sõnale „mobile“ juurde eristusvõimet ja nad moodustavad koos ühe terviku. Seega võib väita, et sõnalisel osal "mobile.de" on piisav eristusvõime tähise **Mobile24** suhtes. Keskmine tarbija tajub mõlemat kaubamärki tervikuna – **mobile.de** domeeninimena ja **Mobile24** samuti tervikuna, ja seega piisavalt eristuvana. Kuigi tähise erinevaid koostisosi võib analüüsida eraldi, üksteisele järgnevalt, ei asenda selline analüüs hinnangut kaubamärgile kui tervikule. Otsus kaubamärgi registreeritavuse kohta aga tuleb teha just kaubamärgi kui terviku suhtes, hinnates, kuidas tajub seda kaubamärki keskmine tarbija. Registreeritud kaubamärk on kaitstud tervikuna ja kaitset ei oma kaubamärgis kasutatud kirjeldav sõna.

Sõna „mobile“ kirjeldavale ja üldisele kasutatavusele viitab seegi, et Eesti Patendiameti kaubamärkide registris on registreeritud 25 kaubamärki, mis sisaldavad sõnaühendit „mobile“, sh klassis 35. EUIPO registris on neid 1224. Eesti Patendiameti kaubamärkide registris on varasemalt registreeritud samalaadseid kaubamärke. Näiteks nii **MOBILEX** kui **xMobile**, mille sarnasus on tunduvalt suurem.

Erinevalt **Mobile24** sõnalisest kaubamärgist on mobile.de kaubamärgid sõnaelementidega kujutismärgid ja mobile.de GmbH on oma **mobile.de** kaubamärkide puhul pannud suurima rõhu just kujutisele ja värvikombinatsioonile. Eestis registreeritud kaubamärgi reg nr 0727663 andmetest nähtub, et lisaks sõnalise osa erisusele, erineb mobile.de kaubamärk ka visuaalselt. Nimelt on kujutismärk **mobile.de** ümbritsetud rõõpkülilikuga, mille nurgad on ümarad. Erinevalt **Mobile24** on kasutatud kolme põhivärvi – oranzikasapunane, must ja valge. **mobile.de** kaubamärgi tähed on jadas üksteisest eraldatud teisiti kui ainult tühikuga (näiteks raamistusega, joonega või eri tasanditega).

mobile.de GmbH poolt oma vaidlustuses viidatud Euroopa Liidu kaubamärkide nr 008838609 ja 009376989 registreeringud on vaidlustusele lisatud väljavõtete kohaselt tühistamisel.

**mobile.de** ja **Mobile24** foneetiline sarnasus puudub, kuna kaubamärgi väljahääldamisel on „mobilekaskümmendneli“ ja „mobilepunktde“ või „mobilede“ täielikult erinevad.

Domeen mobile24.ee on registreeritud üle 5 aasta tagasi ja Mobile24 OÜ on seda aktiivselt oma äritegevuses kasutanud. KaMS § 16 lg 2 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata hilisema kaubamärgi ega muu hilisema õiguse kasutamist, kui ta oli teadlik hilisemast kaubamärgist või pidi sellest teadlik olema ning on nõustunud hilisema kaubamärgi kasutamisega viie varasema järjestikuse aasta jooksul.

KaMS § 16 lg 1 p 2, 3 ja 5 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides:

- (i) teenuse liiki, otstarvet, teenuste osutamise aega või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevaid tähistusi;
- (ii) tähiseid või andmeid, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas;
- (iii) kaubamärgi mittekaitstavaid osi.

Eeltoodust johtuvalt leiab taotleja, et mobile.de GmbH-l puudub alus **Mobile24** kaubamärgi vaidlustamiseks.

Juhindudes eeltoodust ja KaMS § 9 lg 1 p 2 ning § 16 lg 1 p 2, 3, 5 ning lg 2 palub taotleja jätta vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldamata ja Mobile24 OÜ kaubamärgi **Mobile24** registreering jätta jõusse.

Lisad:

Lisa 1 – Väljavõte Eesti õigekeelsussõnaraamatust ÕS 2013;

Lisa 2 – Väljavõte Eesti Patendiameti kaubamärgi registrist nr 0727663

#### **21.08.2018 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad**

Vaidlustaja jäi kõigi vaidlustusavalduses toodud põhjenduste ja nõuete juurde.

#### **24.09.2018 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad**

Taotleja jäi kõigi oma esialgsetes seisukohtades toodud põhjenduste juurde.

Taotleja juhtis tähelepanu sellele, et mobile.de GmbH poolt oma vaidlustuses viidatud Euroopa Liidu kaubamärkide nr 008838609 ja 009376989 registreeringud on EUIPO andmetel tühistamisel.

Taotleja, leidis, et mobile.de GmbH-l puudub alus **Mobile24** kaubamärgi vaidlustamiseks.

Komisjon alustas asjas nr 1741 lõppmenetlust 15.10.2018.

#### **Komisjoni seisukohad**



Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi **Mobile24** (taotlus nr M201600963) registreerimine klassis 35 rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitset identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustajale kuuluvad Eestis õiguskaitset omavad Euroopa Liidu kaubamärgid nr 008838609 ja nr 009376989 ning Madridi protokollil alusel Euroopa Liidu kehtiv kaubamärk nr 1334594. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärgid on varasemad kui vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäev 30.10.2016, kuid on selles, kas taotleja kaubamärk on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Asjaolu, et Euroopa Liidu kaubamärgid nr 008838609 ja nr 009376989 on taotleja väite kohaselt EUIPO andmetel tühistamisel, ei ole käesolevas asjas oluline. Märge EUIPO registris ei tähenda veel seda, et need registreeringud tühistatakse, see märge räägib sellest, et on käimas mingi protseduur, mis võib viia registreeringu tühistamisele. Madridi protokollil alusel Euroopa Liidus kehtiva kaubamärgi nr 1334594 osas sellist märget registris ei ole, see kaubamärk on kehtiv ja on varasem taotleja kaubamärgist.

Komisjon nõustub vaidlustusavalduses esitatud argumentidega vaidlustatud kaubamärgi ja vaidlustaja varasemate kaubamärkide sarnasuse osas KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes. Komisjon ei pea siinkohal vajalikuks vaidlustaja esitatud argumente korrata. Vaidlustaja on piisavalt selgitanud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud tingimused on täidetud.



Komisjon võttis antud asjas võrreldavate kaubamärkide omavahelise eristatavuse hindamise aluseks KaMS § 12 kohaselt kaubamärkide registrisse kantud reproduktsioonid ning vaidlustatud kaubamärgi **Mobile24** äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse varasemate kaubamärkidega ,  ja **mobile.de**. Tähiste hindamisel lähtus komisjon põhimõttest, et kaubamärke tuleb võrrelda üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased.

Komisjon on seisukohal, et kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija tõenäoselt ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Komisjoni arvates tuleb arvestada ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Üldiselt jääb meelde eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on kaubamärkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.



Nimetatud kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased kokkulangeva sõnalise elemendi „mobile“ osas, olgugi et taotleja kaubamärgis on selle sõna taha lisatud liides „24“ ja vaidlustaja kombineeritud kaubamärkides täiendavalt element „.de“, sõnalist elementi ümbritsev must raamjoon, mille vasakus servas on värviline (punane või hall) püstise ristküliku kujuline element. Kujunduse osaks on vaidlustaja kaubamärkides ka värviline (punane või hall) punkt sõnaliste elementide vahel. Taotleja kaubamärgis, mille moodustab sõna „mobile“ ja number 24, algab element „mobile“ suurtähega.

Kokkulangev element asub kaubamärkide alguses. Nagu eelpool viidatud, on kohtupraktikas jõutud seisukohale, et kuna tarbijate tähelepanu püüab tavaliselt tähise algusosa, ei piisa sarnasuse olemasolu välistamiseks sageli sellest, et tähistel on üksnes erinevad lõpud.

Vaidlustaja kaubamärkide lõpuelement „.de“ kujutab endast Saksamaa maatunnusega tippdomeeni, mis viitab äritarbija jaoks vaidlustaja päritolule. Sellest järelduvalt on element „.de“ taotleja kaubamärgis võimalikult väikese eristusvõimega, mis rõhutab elemendi „mobile“ eristavat ja domineerivat iseloomu. Taotleja tähises omab number 24 tähendust, nagu kättesaadavus igal ajal, ööpäevaringne kättesaadavus jne. Numbriga 24 tähistatakse näiteks Eestis tuntud domeene nagu kaup24, city24, auto24 jt. Numbril 24 väljakujunenud tava kohaselt viitavad ööpäevaringselt kättesaadavale Interneti leheküljele või selle kaudu pakutavatele kaupadele ning teenustele. Numbril „24“ on kaubamärgi mõttes eristusvõime pigem tagasihoidlik. Seega on kõigi võrreldavate kaubamärkide puhul identne, eristusvõimeline ja domineeriv element „mobile“. Seega on taotleja kaubamärk **Mobile24** sarnane vaidlustaja kaubamärkidega ,  ja **mobile.de**, kuna identne on peamine eristav sõna „mobile“. Ka on kattuvad võrreldavate märkide sõnalise osa „mobile“ värvilahendused (must värvitoon). Nimetatu suurendab veelgi kaubamärkide visuaalset sarnasust.

Komisjon on nõus vaidlustajaga, et foneetiliselt on võrreldavate kaubamärkide domineerivad algusosad sarnased tulenevalt sõna „mobile“ hääldusest.

Ka kontseptuaalselt on komisjoni arvates mõlemad kaubamärgid sarnased, kuna mõlema tähise domineerivad osad „mobile“ on kattuvad. Elemendid „.de“ ja „24“ ei muuda domineeriva elemendi tähendust oluliselt teistsuguseks ning ei loo uusi tähendusi.

Komisjon peab asjakohaseks ka põhimõtet, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad teenused, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi. Vaidlustaja põhjalikult esitatud analüüs on näidanud, et vaidlustatud tähisega kaitstavat teenust on vaidlustaja kaubamärkide teenustega identsed. Seega võrreldavate teenuste identsusest lähtudes tekib antud juhul oht tarbijapoolseks kaubamärkide äravahetamiseks KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates elementides ja kaubamärkide poolt kaitstavate teenuste identsust, leiab komisjon, et esineb tõenäosus vaidlustaja kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi registreerimiseks esitatud tähise äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke.

Käesolevas asjas esile toodud asjaolude põhjal on komisjonil alust järeldada, et avalikkus võib uskuda, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist.

Komisjon rõhutab, et taotleja kaubamärgi registreerimise vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ei ole otsustav taotleja ärinime õiguspärasuse üle otsustamisel (milleks komisjon ei ole ka pädev), samas taotleja ärinimi ei anna taotlejale õigust seda ärinime kaubamärgina registreerida, kui esinevad kaubamärgi registreerimist takistavad asjaolud.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, ja KaMS § 10 lg 1 p-st 2 komisjon,

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi Mobile24 (taotlus nr M201600963) registreerimine Mobile24 OÜ nimele klassis 35 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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

Allkirjad:

R. Laaneots

P. Lello

E. Sassian