

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 916-o**

Tallinnas, 29. augustil 2006. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ning Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi OÜ Fittest Klubi vaidlustusavalduse kaubamärgi "AEROBICFEST" (taotlus nr M200401356) registreerimise vastu klassis 41.

**Asjaolud ja menetluse käik**

03.10.2005 esitas OÜ Fittest Klubi (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Raivo Koitel) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi "AEROBICFEST" (taotlus nr M200401356) registreerimine klassis 41 MTÜ Eesti Võimlemisliit nimele. Vaidlustusavaldus võeti apellatsioonikomisjonis menetluse numbri 916 all.

OÜ Fittest Klubi (edaspidi nimetatud ka "vaidlustaja") leiab, et kaubamärgi "AEROBICFEST" registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja nimele on registreeritud varasem kaubamärk "eesti aeroobika festival + kuju" (reg nr 38023) klassis 41 "spordi- ja kultuurialane tegevus". Kaubamärgi "AEROBICFEST" registreerimist taotletakse klassis 41 teenustele "haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus, sh meelelahutus-, iludus- ja spordivõistluste korraldamine, kehaline kasvatus, esinemiste korraldamine, seminaride korraldamine ja läbiviimine, spordilaagriteenused, terviseklubiteenused, klassi 41 kuuluvad infoteenused, meelelahutus- ja spordiürituste korraldamine, võimlemisõpetus, -juhendamine ja -treeningud, klassi 41 kuuluvad aeroobika-alased teenused". Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi "AEROBICFEST" on sarnane kaubamärgiga "eesti aeroobika festival + kuju", mis on saanud õiguskaitse identsete teenuste tähistamiseks. Vaidlustaja ei ole andnud MTÜ-le Eesti Võimlemisliit (edaspidi nimetatud ka "vastustaja") luba kaubamärgi "AEROBICFEST" registreerimiseks.

Vaidlustaja märgib, et tähis "AEROBICFEST" on vastustaja poolt hiljuti kasutusele võetud üks kord aastas toimuva aeroobikaürituse nimetus. Kaubamärk "eesti aeroobika festival + kuju" seevastu on vastustaja üle-eestilise tervisespordiürituste sarja nimetus, mida kasutatakse laialdaselt alates 2000. aasta sügisest. Kuivõrd võrreldavate tähiste tegevusvaldkonnad kuuluvad klassi 41, on tõenäoline kaubamärkide ära vahetamine tarbija poolt, sh kaubamärgi "AEROBICFEST" assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Kaubamärk "eesti aeroobika festival + kuju" koosneb sõnakombinatsioonist "eesti aeroobika festival" ning inimese kujust. Sõnaline osa on aastatepikkuse ja üle-eestilise kasutamise tulemusena muutunud klassi 41 teenuste osas üldtuntuks. Kaubamärgi sõnaline täiend "Eesti" viitab geograafilisele päritolule ning sellele ei saa kellelgi ainuõigust tekkida, mistõttu üldtuntuks on muutunud ka kaubamärgi oluline sõnaline osa "aeroobika festival", mis tekitab tarbijais otsese seoses vaidlustaja ürituste sarjaga. "AEROBICFEST" on ingliskeelsetest sõnadest "AEROBICS" ja "FESTIVAL" moodustatud sõnakombinatsioon, mis tõlkes tähendab "aeroobikafestival". Antud juhul on tegemist rahvusvaheliselt kasutatavate võõrkeelsete sõnadega, mis on üheselt

---

Address:  
Harju 11  
15072

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

Faks:  
6 313 660

arusaadavad ka Eesti tarbijatele. Vaidlustaja, osundades KaMS § 5 lg-le 1 ja tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis lõikele 1, leiab, et üldtuntusest tulenev õiguskaitse laieneb nii kaubamärgile “eesti aeroobika festival + kuju” tervikuna, selle sõnalisele osale “eesti aeroobika festival” kui ka olulisele sõnalisele osale “aeroobika festival”. Vaidlustaja rõhutab, et kaubamärk “eesti aeroobika festival + kuju” ei ole muutunud üldtuntuks käesoleva vaidlustusavalduse esitamise kuupäevaks, vaid juba aastaid varem – hiljemalt vastustaja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäevaks 01.09.2004. Osundades KaMS § 7 lg-le 3, on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärk “eesti aeroobika festival + kuju” on klassi 41 teenuste valdkonnas üldtuntuks saanud pikaajalise, laialdase ning süstemaatilise kasutamise tulemusena. Kaubamärgi tuntuse aste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris on väga kõrge. Aeroobika populaarsus on viimastel aastatel nii kogu maailmas kui ka Eestis hoogsalt arenenud. “Eesti Aeroobika Festival” ei ole ainult Tallinna-keskne, vaid Eesti suuremaid linnu aastaringselt läbiv ürituste sari, mille jooksul tehakse treeningetappe lisaks Tallinnale ka Kuressaares, Viljandis, Rakveres, Pärnus, Tartus, Võrus jm. Igal suvel toimuvad regulaarselt “Eesti Aeroobika Festival” suvelaagrid (nt Kuressaares, Laulasmaal, Käärikul jm). “Eesti Aeroobika Festivali” tutvustamisel on oluline roll meedial, mille kohta vaidlustaja on esitanud kokkuvõtavad nimekirjad “Eesti Aeroobika Festivali” kajastamise kohta erinevates meediaväljaannetes. Internetis tutvustab “Eesti Aeroobika Festivali” ürituste sarja nii vaidlustaja veebileht [www.aeroobikafestival.ee](http://www.aeroobikafestival.ee) kui ka paljud teised internetileheküljed. Seejuures viidatakse tihti nii “Eesti Aeroobika Festivalile” kui ka lihtsalt “Aeroobika Festivalile”. Inglisekeelne lühend “AEROBICFEST” (mis lahti kirjutatuna on “Aerobics Festival”) viitab Eesti kontekstis üldtuntud ürituste sarjale “Eesti Aeroobika Festival”. Seega kokkuvõtlikult leiab vaidlustaja, et kaubamärk “eesti aeroobika festival + kuju” on muutunud Eestis üldtuntuks vastustaja kaubamärgi esitamise kuupäevaks ning kuna võrreldavad kaubamärgid on oma oluliste osade poolest ehk kontseptuaalselt sarnased ning kaitsevad identseid teenuseid, siis on tõenäoline kaubamärkide äravahetamise oht tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja palub apellatsioonikomisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk “AEROBICFEST” vastustaja nimele.

Vaidlustusavalduse juurde on tõenditena lisatud:

- väljavõte Kaubamärgilehest 8/2005 kaubamärgi “AEROBICFEST” registreerimise otsuse teate kohta;
- väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist registreeritud kaubamärgi “eesti aeroobika festival + kuju” kohta;
- väljatrükk Eesti Võimlemisliidu veebilehelt (võistluste kalender);
- väljavõtted inglise-eesti sõnaraamatust sõnade “aerobics” ja “fest” kohta;
- väljavõte ajakirja “Tervis Pluss” 2001. a septembrinumbrist (üleskutse “Eesti Aeroobika Festivalil” osalemiseks);
- tabelid, reklaamid, artiklid seoses “Eesti Aeroobika Festivali” meediakajastustega aastate 2000-2005 lõikes;
- väljatrükk veebilehelt [www.aeroobikafestival.ee](http://www.aeroobikafestival.ee) (teade/üleskutse seoses “Eesti Aeroobika Festivali” 6. hooajaga);
- väljatrükkid veebilehtedelt [www.neti.ee](http://www.neti.ee) ja [www.google.com](http://www.google.com) seoses päringute “eesti aeroobika festival”, “aeroobika festival” ja “aerobics festival” tulemustega;
- koopiad e-kirjavahetusest “Eesti Aeroobika Festivali” välisosavõtjatega (milles ürituse inglisekeelse vastena on kasutatud “(Estonian) Aerobic Festival”).

05.01.2006 esitas vastustaja (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Jaak Ostrat) apellatsioonikomisjonile vastuse vaidlustusavaldusele nr 916. Vastustaja ei tunnista

vaidlustaja nõudeid ning leiab, et kaubamärgi “AEROBICFEST” osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alust.

Vastuses märgitakse, et Eesti Võimlemisliitu loetakse Eesti Võimlejate Liidu tegevuse jätkajaks, mille ajalugu omakorda ulatub 1934. aastasse. Eesti Võimlemisliit on mitmete rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide liige. Liit organiseerib muuhulgas võistlusi ja teisi üritusi. 1990-ndate algul alustas Võimlemisliit treenerite koolitamisega, 1997. aastal hakati litsentseerima aeroobikatreenereid. 2004. a andis Eesti Olümpiakomitee vastustajale aeroobikatreenerite kutseksamite korraldamise õiguse. OÜ Fittest Klubi juhatuse liige, osanik ja asutaja Kaisa Teimann oli Eesti Võimlemisliidu juures üheks aktiivsemaks ürituste korraldajaks. Tema diplomitööks Pedagoogikaülikoolis oli vastustaja juhtimise ja kontrolli all 1997. aastal väljatöötatud üritus “Aeroobikakuninganna”, mida hakati korraldama igaaastaselt ja millest kujunes välja traditsioon. 2000. a otsustas Kaisa Teimann koostöös AS-ga Jalajalg ja organisatsiooniga Fitness Academy of Finland hakata korraldama “Aeroobikakuningannaga” sarnast aeroobikaüritust “Eesti Aeroobika Festival”. 2003. a teisel poolel otsustas vastustaja ühtlustada oma spordiürituste nimetused ning kuna 1997. aastast oli edukalt korraldatud Eesti suurimat võimlemisfestivali GYMNAFEST, muudeti paralleelselt läbiviidava aeroobikaürituse “Aeroobikakuninganna” samalaadseks – AEROBICFEST. Spordiüritus “AEROBICFEST 2004” toimus kuupäevaga 16.10.2004, millest tulenevalt on ebaõige vaidlustaja väide, et kaubamärki AEROBICFEST on kasutama asunud alles hiljuti. Vaidlustaja pöördus vastustaja poole nõudega lõpetada tähise AEROBICFEST kasutamine esmakordselt alles 10.10.2005, seega ligi kaks aastat pärast kaubamärgi AEROBICFEST tegelikku kasutuselevõttu. Selleks ajaks oli kaubamärgi AEROBICFEST all korraldatud juba kaks, tarbijatele ka varasemast tuntud väga hea tasemega rahvusvahelist aeroobikaüritust. Vastustaja leiab sellest tulenevalt, et tegelikult vaidlustaja käesolevas asjas kaubamärkide reaalselt äravahetamise ohtu ei näe.

Vastustaja leiab, et vaidlustaja järeldused vastandatud kaubamärkide äravahetamise, sh nende assotsieerumise kohta on meelevaldsed ega tugine sedalaadi järelduste tegemiseks olulistele asjaoludele. Kaubamärk “eesti aeroobika festival + kuju” algab tõstetud käega inimese figuuriga. Arvestades selle kaubamärgielemendi paigutust, kõrgust võrreldes teiste elementidega ning kaubamärgi sõnalise osa kirjeldavust, moodustab nimetatud figuur vaidlustaja kaubamärgi koheselt märgatava, eristusvõimelise kaubamärgielemendi. Kaubamärgile “eesti aeroobika festival + kuju” õiguskaitse tagamisel on Patendiamet asunud seisukohale, et kaubamärgis sisalduv sõnakombinatsioon peab jääma kõikidele turuosalistele vabaks kasutamiseks, s.o kaubamärgi omaniku õigused ei laiene kasutatavale sõnakombinatsioonile. Vaidlustajale ei ole tagatud monopoolset õigust mitte ühegi kaubamärgis sisalduva sõna kasutamiseks. Isegi kui apellatsioonikomisjon peab võimalikuks tunnistada kaubamärgi “eesti aeroobika festival + kuju” üldtuntust, on vaidlustaja kaubamärk visuaalselt igal juhul taotletavast kaubamärgist oluliselt erinev. Kaubamärk võib saavutada üldtuntuse üksnes sellisena nagu seda on tegelikult kasutatud – vaidlustaja on kaubamärgi kasutanud kogu aeg sellisena nagu see on esitatud ka kaubamärgireproduktioonil. Lisaks tõstetud käega inimese figuurile omab ka vaidlustaja kaubamärgi sõnaline osa kindlat kujundust. Sõnad on paigutatud üksteise kohale, iga alumine sõna algab eelmise suhtes taandega, sõnade kujundused on erinevad. Sõnadest märgatavaim on sõna “aeroobika”, kõige halvemini tajutav sõna “festival”. Kaubamärgil “AEROBICFEST” kujunduslikud elemendid puuduvad, seega nimetatud sõna saab ka ainukesena olla kaubamärgi domineerivaks elemendiks. Terviklik visuaalne üldmulje kaubamärkidest jääb väga erinev. Võrreldes kaubamärke foneetiliselt, märgib vastustaja, et kaubamärk “AEROBICFEST” sisaldab ühte üheteistkümnest tähest koosnevat sõna. Kaubamärgi “eesti aeroobika festival + kuju” sõnaline osa on arvatud mittekaitstavaks osaks, s.o kaubamärgiomaniku õigused ei ulatu

sõnakombinatsioonile “eesti aeroobika festival”. Seega vaidlustaja kaubamärgil erinevalt vastustaja kaubamärgist puudub õiguslikult kaitstud kaubamärgielement, mida oleks võimalik foneetiliselt väljendada. Ka kaubamärgi “eesti aeroobika festival + kuju” üldtuntuse korral on kaubamärk vastustaja kaubamärgist foneetiliselt igal juhul väga erinev. Sõna “eesti” ignoreerimisega tähises muutuks kogu tähis tegelikult kasutatavast tähisest erinevaks, s.o erinevaks väidetavalt üldtuntuks saanud kaubamärgist. Ei ole kahtlust, et foneetiline üldmulje kolmest sõnast koosnevast, kokku üheksasilbilisest tähisest ei ole äravahetamiseni sarnane ühesõnalise, neljasilbilise kaubamärgiga. Kontseptuaalselt iseloomustab vaidlustaja kaubamärgi sõnaline osa tähistatavat spordiüritust ning mõistatavatel põhjustel – kaubamärgi registreerimine ei või kaasa tuua aeroobikaürituste korraldamise ning sellest avalikkuse teavitamise monopoli – on Patendiamet selle kasutamise jätnud kõikidele turuosalistele vabaks. Vastustaja kaubamärgi osas on ebaõige vaidlustaja seisukoht, et kontseptuaalses analüüsis tuleb lähtuda inglisekeelsetest sõnadest “AEROBICS” ja “FESTIVAL” – nähtuvalt kaubamärgireproduktioonist nimetatud sõnu vastustaja kaubamärgis ei esine. “AEROBICFEST” on väljamõeldud sõna, mida kasutab vaid vastustaja. Ka otsingumootori Google võtmesõna “aerobicfest” otsingutulemused annavad viited veebilehtedele, mis kõik kajastavad vastustaja tegevust. Ka üldtuntuna oleks kaubamärgi “eesti aeroobika festival + kuju” sõnalise osa puhul ikkagi tegemist viitega Eestis korraldatavatele aeroobikafestivalidele. Kaubamärgi “AEROBICFEST” puhul on tegemist väljamõeldud sõnaga. Isegi kui osa tarbijaist võiks vastustaja kaubamärki mõista kaudse viitena aeroobikaüritusele, ei ole sellise kontseptuaalse tähenduse kasutamine monopoliseeritav aeroobikafestivalide korraldamise osas ühele või teisele ettevõtjale. Kaubamärkide “eesti aeroobika festival + kuju” ja “AEROBICFEST” võimalik kontseptuaalne sarnasus ei vii antud juhul kaubamärkide äravahetamiseni tarbijate poolt, kuna nimetatud kontseptuaalne tähendus on sisuliselt kirjeldav, sellel puudub eristusvõime.

Vastustaja on seisukohal, et kaubamärgi “eesti aeroobika festival + kuju” väidetav üldtuntus ei anna vaidlustajale monopoolseid õigusi kirjeldava sõnaühendi “AEROOBICA FESTIVAL” osas. Kujunduslike elementideta, tavapärane ning eesti keeles üheselt mõistetav sõnadekombinatsioon “AEROOBICA FESTIVAL” ei moodusta vaidlustaja tervikkaubamärgiga samaväärset tähist, see on pelgalt kirjeldav ning üldmulje sellest on vaidlustaja tähise üldmuljest oluliselt erinev. Ka väljatrükid internetist kinnitavad, et nii sõnaühendit AEROOBIKAFESTIVAL kui ka sõnade kombinatsiooni AEROOBICA FESTIVAL kasutatakse laialdaselt üle kogu Eesti erinevatele aeroobikaüritustele viitamiseks. Seega Eestis eksisteerib reaalne avalik huvi nimetatud sõnaühendi vabaks kasutamiseks. Juhul, kui kaubamärk “eesti aeroobika festival + kuju” on saavutanud üldtuntuse, moodustab nimetatud tähise tugevaima eristusvõimega elemendi ülestõstetud käega inimese figuur ning sõnalise osa spetsiifiline kujundus, väidetav üldtuntus ei anna aga mingil juhul vaidlustajale monopoolseid õigusi sõnadekombinatsioonile “AEROOBICA FESTIVAL”.

Vastustaja palub jätta vaidlustusavalduse täies ulatuses rahuldamata.

Vastustaja seisukohtade juurde on tõenditena lisatud:

- väljatrükid Eesti Võimlemisliidu veebilehelt (Võimlemisliidu lühiajalugu ning põhikiri);
- väljatrükk Krediidinfo andmebaasist OÜ-ga Fittest Klubi seotud isikute kohta;
- väljatrükid veebilehtedelt seoses üritusega AEROBICFEST aastal 2004;
- väljavõte OÜ Fittest Klubi 10.10.2005 kirjast Eesti Võimlemisliidule;
- otsingumootori Google otsingutulemused märksõna “aerobicfest” kohta;
- väljatrükid veebilehtedelt seoses sõnaühendite AEROOBIKAFESTIVAL ja AEROOBICA FESTIVAL kasutamisega erinevate isikute poolt.

20.03.2006 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jääb vaidlustusvalduses esitatud seisukohtade juurde. Täiendavalt märgib vaidlustaja, et vastustaja poolt osundatud Eesti Võimlemisliidu pikaajaline ajalugu ei puutu antud juhul asjasse, kuna vaidlus käib kaubamärgi üle, mis esitati Patendiametile alles 01.09.2004. Ka Kaisa Teimanni isik ei puutu asjasse, seejuures on ebaõige, et aastal 2000 hakkas Kaisa Teimann koos teiste isikutega korraldama "Aeroobikakuninganna" sarnast aeroobikaüritust "Eesti Aeroobika Festival" – ühine nimetaja üritustel on aeroobika, ülejäänud osas on neil sisuline erinevus. "Aeroobikakuninganna" toimub korra aastas ja on orienteerituselt sportlik võistlus, seevastu "Eesti Aeroobika Festival" on ilma võistlusmomendita aastaringselt toimuv tervisespordiüritus, mille eesmärk on propageerida aeroobikat kui ühte tervisespordi liiki. Vastustaja väide, et tähis "AEROBICFEST" võeti kasutusele juba 2003. aasta teisel poolel, ei ole tõendatud. Teadaolevalt leidis esimene vastavanimeline üritus aset 16.10.2004. Kuna üritus "AEROBICFEST" toimub korra aastas, ei kasutata vahepealsel ajal seda nime avalikkuses aktiivselt. Vaidlustusavalduse esitamise ajaks oli selgunud, et teine "AEROBICFEST" nimeline üritus toimub 23.10.2005, mistõttu 10.10.2005 esitaski vaidlustaja vastustajale nõude (vastava kirja terviklik koopia on lisatud ka lõplikele seisukohtadele) tähise "AEROBICFEST" kasutamise lõpetamiseks. Seoses sellega ei ole tõendatud, et vaidlustaja nõudis tähise "AEROBICFEST" kasutamise lõpetamist ligi kaks aastat peale selle tähise tegelikku kasutuselevõttu – vastavasisuline nõue esitati esmakordsele avalikule kasutamisele järgnevalt ning teistkordsele avalikule kasutamisele eelnevalt. Ka vaidlustusavalduse enda esitamine tõendab just seda, et vaidlustaja näeb vastandatavate kaubamärkide reaalsel äravahetamise ohtu ja mitte vastupidist.

Vaidlustaja ei vaidle vastu, et vastandatavatel kaubamärkidel on teatud erinevusi. Samas ei nõustu vaidlustaja, et kaubamärgi "eesti aeroobika festival + kuju" domineerivaimad elemendid on ülestõstetud käega inimese figuur ja sõnalise osa paigutus ja kujundus – oluline tähtsus on sõnadel ja informatsioonil, mida nad endas kannavad. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärgi kujunduslikud ja sõnalised elemendid omavad võrdset kaalu, sõnad kaubamärgis on üheselt loetavad ja mõistetavad ega jää kujundusliku elemendi varju. See, et kaubamärk "AEROBICFEST" koosneb ainult sõnalisest elemendist, ei suurenda tema eristumist varasemast kombineeritud kaubamärgist, vaid just muudab ta varasema märgiga sarnasemaks. Eestis toimub ainult kaks suurt (arvestatavat) aeroobikaüritust – "Eesti Aeroobika Festival" ja "AEROBICFEST". Arvestades Eesti väiksust ning aeroobikaürituste tarbijaskonna piiratust, toimub valdav osa kommunikatsioonist nõ suust-suhu. Sellisel vahetul infovahetusel on oluline osa just kaubamärkide sõnalisel osal. Rahvasuus (ehk osalejate poolt) on "Eesti Aeroobika Festival" tuntuks ja levinuks saanud just "aeroobikafestival" nimetuse kaudu. Ohtu ja tõenäosust kaubamärkide äravahetamiseks illustreerib näiteks 2005. aasta Aeroobikakuninganna tiitli pälvinud Hannela Lillepruuni AEROBICFEST ja Aeroobikakuninganna 2005 võistluse järgne intervjuu SL Õhtulehele, kus ta ütleb, et "aeroobikafestivalist" võttis ta osa sellepärast, et sõbranna soovitas (koopida SL Õhtulehe artiklist on lisatud lõplikele seisukohtadele). Sellist probleemi ei tekiks ilmselt tähiste "Aeroobikakuninganna" ja "Eesti Aeroobika Festival" vahel, mis on teineteisest selgelt eristatavad. Vaidlustaja on arvamusel, et tema kaubamärgi sõnaline osa "Eesti Aeroobika Festival" ja selle kõnekeeles laialt kasutatav lühend "Aeroobika Festival" on laialdase kasutamise tulemusena samuti omandanud iseseisva kaubamärgi funktsioonid ning nimetatud tähised tekitavad tarbijais otsesed assotsiatsioonid ainult vaidlustaja aeroobikaüritustega. Vaidlustaja kahtleb ka vastustaja seisukohas, et sõnal "AEROBICFEST" puudub otsene tähendus ja et tegu on väljamõeldud sõnaga – tegemist on tuletisega ingliskeelsetest sõnadest ja ei ole kahtlust, et tähise "AEROBICFEST" tähendus on "aeroobikafestival". Vaidlustaja märgib ka, et ta ei püüagi kellelki ära võtta võimalust samaliigiliste teenuste kirjeldamiseks, vaid kaitseb oma üldtuntuks saanud kaubamärgist tulenevaid õigusi. Vaidlustaja on teadlik

kohaliku tähtsusega väikeste aeroobikaürituste läbiviimisest, mida ta samuti peab oma õigusi rikkuvaiks, kuid millele ta esialgu ei ole veel tähelepanu pööranud, kuna nende tegevus on niivõrd väikesearvuline ja tagasihoidlik. Teadaolevalt ei ole ühtegi “aeroobikafestival” nime kandvat üritust korraldatud enne “Eesti Aeroobika Festival” üritustesarja algust. Teised turuosaliselised saavad alati kirjeldada samaliigilisi teenuseid varasematest tähistest oluliselt erinevate tähistega (nt Aeroobikakuninganna vs Eesti Aeroobika Festival), mitte aga piirduda vähese fantaasiaga ja jäljendada juba tuntuse omandanud tähiseid.

Sellest tulenevalt jääb vaidlustaja oma seisukohtade juurde ning palub tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “AEROBICFEST” registreerimise kohta klassis 41 ning tunnistada varasem kaubamärk nr 38023 “eesti aeroobika festival + kuju” Eestis klassi 41 teenuste osas üldtuntuks.

20.04.2006 esitas vastustaja apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad. Vastustaja märgib, et vaidlustaja on – eksides tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54<sup>1</sup> lg-s 4 sätestatu vastu – esmakordselt alles oma lõplikes seisukohtades väitnud, et kaubamärk “AEROBICFEST” võeti kasutusele 2004. aastal ning et vahepealsel ajal kaubamärki aktiivselt ei kasutatud. Lisaks sellele on vaidlustaja lõplikele seisukohtadele lisanud kaks uut tõendit (10.10.2005 kiri vastustajale ning SL Õhtulehe artikkel), mis samuti on TÕAS § 54<sup>1</sup> lg-ga 4 vastuolus. Vastustaja leiab, et vaidlustaja lõplikes seisukohtades esitatud uued asjaolud ja täiendavalt esitatud tõendid tuleb jätta tähelepanuta. Vastustaja märgib SL Õhtulehe artikli osas siiski, et nimetatud artiklis on sõna “aeroobikafestival” kasutatud spordiüritust kirjeldavana, mis näitab veelkord avalikku huvi hoiduda selle sõna osas monopoolse kasutusõiguse andmist ühele turuosalisele. Muus osas jääb vastustaja kõikide oma varasemate seisukohtade juurde ning refereerib ja kordab neid seisukohti.

### **Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldu ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.

Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ei saa õiguskaitset 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.

Vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-dele 1 ja 2 on varasemaks kaubamärgiks nii kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem kui ka registreeritud kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikupäev on varasem.

Käesolevas asjas puudub vaidlus selles, et võrreldavad teenused on samaliigilised ning et vaidlustaja registreeritud kaubamärk nr 38023 “eesti aeroobika festival + kuju” on varasem vastustaja kaubamärgist “AEROBICFEST”.

Kaubamärgis nr 38023 on sõnaline osa “EESTI AEROOBICA FESTIVAL” määratud mittekaitstavaks osaks, s.o vaidlustajal puudub ainuõigus nimetatud sõnalise osa kasutamiseks. See omakorda tähendab, et kuitahes suur ka ei oleks vaidlustaja kaubamärgi sõnalise osa sarnasus (mistahes) hilisema kaubamärgi sõnalise osaga, ei saaks ainuüksi sellise sarnasuse põhjal hinnata hilisema kaubamärgi (mitte)registreeritavust. Kuna muus osas on kombineeritud kaubamärk “eesti aeroobika festival + kuju” ja sõnaline kaubamärk

“AEROBICFEST” ilmselgelt erinevad, ei ole kaubamärgi “AEROBICFEST” registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 tulenevalt vaidlustaja kaubamärgist nr 38023.

Apellatsioonikomisjonile esitatud tõenditest ei nähtu, et kaubamärk “eesti aeroobika festival + kuju” oleks vastustaja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäevaks (01.09.2004) saavutanud sellise üldtuntuse, mis võimaldaks teha järelduse, et kaubamärgi sõnaline osa on minetanud oma algse kirjeldavuse ning et sõnalist osa “aeroobika festival” (või “eesti aeroobika festival”) saaks käsitleda kaubamärgi kaitstava osana. Apellatsioonikomisjon möönab, et kuigi kaubamärk “eesti aeroobika festival + kuju” tervikuna (s.o registreeritud kaubamärgi nr 38023 reproduktsioonina) võis olla juba 01.09.2004 aeroobikaga tegelevate inimeste seas tuntud, puuduvad mistahes tõendid selle kohta, et tarbijad nimetatud kuupäeval või ka hiljem oleksid seostanud sõnaühendit “aeroobika festival” vaid vaidlustajaga. Kuigi tähise eristusvõimetuna/kirjeldavana käsitlemise eelduseks ei olegi see, kas konkreetse tähise kasutamisest on huvitatud ka teised isikud (vt nt Euroopa Kohtu 12.02.2004 otsus nr C-363/99, “Postkantoor”, resolutsiooni p 3), nähtub käesoleva asja materjalidest, et ka paljud teised isikud korraldavad aeroobikaüritusi just tähise “aeroobika festival” all. See omakorda muudab veelgi ebatõenäolisemaks, et “aeroobikaürituste tarbijad” oskaksid või saaksid sõnaühendit “aeroobika festival” seostada ainult vaidlustajaga ning näitab samas ka avaliku huvi olemasolu nimetatud sõnaühendi vabaks kasutamiseks.

Seega on sõnaühend “aeroobika festival” jätkuvalt kirjeldav klassi 41 teenuste osas ning sellele sõnalisele osale ei ole vaidlustajal tekkinud täiendavaid õigusi võrreldes registreeritud kaubamärgiga nr 38023.

Asjaolule, et ka vaidlustaja ise ei ole päris veendunud, et sõnaühend “aeroobika festival” on kasutamise tulemusena muutunud kaitsevõimeliseks, viitab muuhulgas see, et vaidlustaja on taotlenud just nimelt kaubamärgi “eesti aeroobika festival + kuju” üldtuntuks tunnistamist, mitte aga eraldi sõnaühendi “aeroobika festival” kui vaidlustaja kaubamärgi üldtuntuse tunnistamist. Ka see, et apellatsioonikomisjonile teadaolevalt ei ole vaidlustaja soovinud kasutada KaMS § 12 lg-s 6 sätestatud võimalust taotleda Patendiametilt kaubamärgi nr 38023 uuesti registreerimist nii, et õiguskaitse hõlmaks kogu märki, kinnitab täiendavalt, et vaidlustaja ei ole kindel sõnaühendi “aeroobika festival” kaitsevõimelisuses.

Ebaõige on vaidlustaja seisukoht, et teised turuosalisel peaksid kirjeldama samaliigilisi teenuseid varasematest tähistest oluliselt erinevate tähistega ja mitte piirduma vähese fantaasiaga. Kirjeldavate tähiste kasutamiseks – ka identsel kujul – on kõigil turuosalistel võrdne õigus. Pealegi apellatsioonikomisjoni hinnangul käesoleval juhul vastustaja ei olegi piirdunud vähese fantaasiaga, vaid võtnud kasutusele vaidlustaja kaubamärgist oluliselt erineva tähise “AEROBICFEST”. Kaubamärgi “AEROBICFEST” piisavat loominguilisust kinnitab ka Patendiameti otsus nimetatud kaubamärgi registreerimise kohta, kuna vastasel korral oleks see kaubamärk jäänud registreerimata kui eristusvõimetu/kirjeldav, s.o analoogselt nagu vaidlustaja kaubamärgi sõnaline osa “eesti aeroobika festival” määrati mittekaitstavaks osaks.

Lisaks soovib apellatsioonikomisjon märkida, et isegi juhul, kui käesolevas asjas saaks öelda, et vaidlustaja kaubamärgi sõnade kombinatsioon “aeroobika festival” on kaitsevõimeline, ei esineks kaubamärgi “AEROBICFEST” osas ikkagi KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenevat registreerimist välistavat asjaolu. Kaubamärgid “eesti aeroobika festival + kuju” ja “AEROBICFEST” oleksid tervikuna piisavalt erinevad ka juhul, kui vaidlustaja kaubamärgis mittekaitstavat osa ei eksisteeriks.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÕAS §-st 61 ning KaMS § 10 lg 1 p-st 2, apellatsioonikomisjon

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

**jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

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

Allkirjad:

S. Sulsenberg

E. Hallika

T. Kalmet