

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1462-o

Tallinnas 30.juunil 2015. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Margus Tähepõld ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku easyGroup IP Licensing Limited (keda esindab patendivolinik Linnar Puusepp) vaidlustusavalduse Patendiameti otsusele anda Eestis õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile **EasyFit+kuju** (reg nr 1113081) klassis 41 Ab Lady Line International Oy AS-i (keda esindab patendivolinik Olga Treufeldt) nimele.

Vaidlustusavaldus registreeriti komisjoni menetluses nr 1462 all ja eelmenetlejaks määrati Kerli Tillberg.

Asjaolud

02.05.2013 esitas easyGroup IP Licensing Limited (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgile **EasyFit+kuju** Eestis õiguskaitse andmise kohta Ab Lady Line International Oy (edaspidi ka taotleja) nimele teenustele klassis 41 – *physical exercise services and fitness club services* (tõlge inglise keelest – *füüsiliste harjutustega seotud teenused ja spordiklubiteenused*). Teade vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2013. a.

Vaidlusalune kaubamärk on reproduktsioonil kujutatud järgmiselt:

The logo for EasyFit consists of the word "EasyFit" in a sans-serif font. "Easy" is in blue and "Fit" is in green.

Vaidlustajale kuuluvad muuhulgas järgmised varasemad kaubamärgid:

EASGYM (reg nr 009802646) klassis 41 - *education; providing of training; sporting and cultural activities; fitness instruction and tuition; group fitness and exercise classes; personal training services; provision of gymnasium facilities; gymnasium services relating to body building; gymnasium services relating to weight training; life coaching services; /.../ health club services; gymnasium services; gymnasium club services; nutrition coaching; weight management coaching; organisation of sports competitions; physical education services; providing sports facilities; provision of recreation facilities; rental of sports equipment; rental of tennis courts; arranging and conducting workshops; advisory, consultancy and information services relating to all the aforesaid services.*

Tõlge inglise keelest: *haridus; väljaõpe; spordi- ja kultuurialane tegevus; juhendamine ja koolitus kehakultuuri valdkonnas; gruppidele mõeldud treening- ja harjutusklassid; personaaltreeneri teenused; spordisaaliteenuste pakkumine; spordisaaliteenused kultuurismi tarvis; spordisaaliteenused jõutõstmise tarvis; elutreeningu teenused; /.../ terviseklubiteenused; spordisaaliteenused; spordisaali klubiteenused; toitumise juhendamisteenused; kaalujälgimise juhendamisteenused; spordivõistluste korraldamine; füüsilise hariduse teenused; spordivõimaluste pakkumine; taastusvõimaluste pakkumine; spordivarustuse rentimine; tenniseväljakute rentimine; töötubade korraldamine ja läbiviimine; konsultatsiooni- ja infoteenused seoses kõikide eelnimetatud teenustega.*

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

EASYGYM (reg nr 008892648; 18/02/2010) klassis 41 - *Education; Providing of training; Entertainment; Sporting and cultural activities.*

Tõlge inglise keelest: *haridus; väljaõpe; spordi- ja kultuurialane tegevus.*

EASYFOOTBALL (reg nr 008680126; 26.10.2009) klassis 41 - *Education; Providing of training; Entertainment; Sporting and cultural activities.*

Tõlge inglise keelest: *haridus; väljaõpe; spordi- ja kultuurialane tegevus.*



(reg nr 003838471; 24.05.2004) klassis 41 - *education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.*

Tõlge inglise keelest: *haridus; väljaõpe; spordi- ja kultuurialane tegevus.*

EASYSERVICES (reg nr 003033917; 27.01.2003) klassis 41 - *education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; /.../; providing training; sporting and cultural activities, gymnasium services.*

Tõlge inglise keelest: *haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; /.../; väljaõpe; spordi- ja kultuurialane tegevus, spordisaaliteenused.*



(reg nr 00291991; 12.12.2002) klassis 41 - *information relating to entertainment, provided on-line from a computer database or the Internet; entertainment services provided on-line from a computer database or the Internet; entertainment services, publishing services, production, editing and rental of sound and video recordings and films, rental of consumer domestic electric and electronic goods in class 41, rental of toys, games and playthings.*

Tõlge inglise keelest: *informatsioon arvutivõrgu või interneti kaudu pakutava meelelahutuse kohta; meelelahutusteenused arvutivõrgu või interneti kaudu; meelelahutusteenused, avaldamise teenused, heli- ja videosalvestiste ja filmide tootmine, töötlemine ja rentimine, kodukasutuseks ettenähtud elektriliste ja elektroonsete kaupade rentimine klassis 41, lelude, mängude ja mänguasjade rentimine.*



(reg nr 004134318; 19.11.2004) klassis 39 - *transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; transportation of goods, passengers and travellers by air; airline and shipping services; airport check-in services; arranging of transportation of goods, passengers and travellers by land and sea; airline services; baggage handling services; cargo handling and freight services; arranging, operating and providing facilities for cruises, tours, excursions and vacations; chartering of aircraft; rental and hire of aircraft, vehicles and boats; aircraft parking services; travel agency and tourist office services; advisory and information services relating to the aforesaid services; information services relating to transportation services; travel information and travel booking services provided on-line from a computer database or the Internet.*

Tõlge inglise keelest: *transport; kaupade pakkimine ja ladustamine; reise korraldamine; kaupade ja reisijate lennutransport; lennu- ja laevatransporditeenused; lennujaama check-in teenused; kaupade ja reisijate lennu- ja laevatranspordi korraldamine; lennuliiniteenused; pagasi käitlusteenused; kaubasaadetiste käitlusteenused; kruiiside, ekskursioonide ja puhkuse korraldamise ja selleks vahendite pakkumise teenused; lennukite tšarterteenused; lennukite, autode ja paatide renditeenused; lennukite parkimisteenused; reisiagentuuri ja reisibürooteenused; eelnimetatud teenustega seonduvad nõustamis- ja infoteenused; transporditeenustega seonduvad nõustamis- ja infoteenused; on-line reisiinfoteenused ja reise broneerimisteenused arvutivõrgu või interneti kaudu.*

Klassis 43 - *temporary accommodation; provision of food and drink; catering; hotel, restaurant, cafe and bar services; hotel reservation services; hotel services for the provision of facilities for exhibitions and conferences.*

Tõlge inglise keelest: *lühiajalised majutusteenused; toidu ja joogi pakkumine; toitlustus; hotellide,*

restoranide, kohvikute ja baaride teenused; hotellide broneerimisteenused; hotelliteenuse seonduvalt näituste ja konverentside korraldamisega.

Vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2

Vaidlustaja leiab Patendiameti otsuse vastuolus olevaks kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2.. *Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ei saa õiguskaitset tähis, 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 märgib, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus asjas C-342/97, punkt 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 doimineerivaid komponente (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus asjas C.251/95, punkt 23).

Vaidlustaja analüüsi kohaselt koosnevad varasemad kaubamärgid liitsõnast, mille esimene sõna on EASY ja teine asjaomastele teenustele/tegevustele viitav sõna vastavalt kas GYM, FOOTBALL, SPORT, FITNESS või SERVICES. Kombineeritud kaubamärgid on esitatud konkreetsetes fondis, kujutatuna vastavalt kas oranžil või mustal taustal. Kombineeritud kaubamärkide teised sõnad „Sport“ ja „Fitness“ algavad liitsõna keskel suure algustähega. Vaidlusalune kaubamärk „EasyFit+kuju“ on kombineeritud tähis, kus just sõnaga EASY algav liitsõna EasyFit on, tulenevalt oma asukohast ja kirjasuuruselt, kohe esmapilgul tajutav. Sõna EASY on vaidlustatavas tähises rõhutatud ka seeläbi, et see paikneb tähises esikohal ja on esitatud muu sõnalise osaga võrreldes oluliselt tumedamas värvitoonis.

Vaidlustaja märgib, et kunavaidlustatud kaubamärgi esimene sõna EASY on sarnaselt varasematele kaubamärkidele ka nimetatud tähise kõige eristusvõimelisem sõnaline element, on vaidlustatud tähise kõnealune kokkulangevus varasemate kaubamärkidega tarbijatele koheselt märgatav. Enamgi veel, ka vaidlustatud tähise üldine ülesehitus kordab varasemate kaubamärkide ülesehitust. Seetõttu leiab vaidlustaja, et tähised on visuaalselt sarnased.

Foneetiliselt koosnevad kõik asjaomased kaubamärgid kahest sõnast, millest esimene sõna EASY langeb kõikide tähiste puhul kokku ning teine sõna viitab asjaomaste teenuste liigile ja/või omadustele. Seega, tulenevalt paigutusest ning tähistes sisalduvate teiste sõnade eristusvõimetusel, jääb just sõna EASY asjaomastes kaubamärkides kõlama ning tähistab oma ebatavalises ühenduses kaubamärkide teiste sõnadega, vaidlustaja klassi 41 kuuluvate teenuste nime. Kuna vaidlustatud tähis kordab lisaks varasemate kaubamärkide kõige eristusvõimelisemale sõnalisele elemendile EASY ka varasemate kaubamärkide üldist ülesehitust, on nimetatud tähis varasemate kaubamärkidega foneetiliselt sarnane.

Konseptuaalsest aspektist märgib vaidlustaja, et kuna sõnad EASY; GYM; SPORT; FOOTBALL; FIT; FITNESS ja SERVICES kuuluvad kõik inglise keele baassõnavarasse, mõistab nende tähendust oluline osa Eesti tarbijaskonnast. Seetõttu, arvestades, et sõnad GYM; SPORT; FOOTBALL; FIT; FITNESS ja SERVICES viitavad sõnaselgelt klassi 41 kuuluvatele teenustele, nende omadustele ja/või teenuste osutamise kohale, tajuvad tarbijad just kõnealuste kaubamärkide esimest sõna EASY asjaomaste tähiste kõige eristusvõimelisema sõnalise elemendina. Vaidlustatud tähis kordab nii varasemate kaubamärkide kõige eristusvõimelisemat sõnalist elementi EASY, kui ka varasemate kaubamärkide kontseptuaalset ülesehitust, kus sõna EASY on liidetud „spordiga seonduvate teenuste valdkonnas kirjeldavale ja tavapärasele sõnale“. Seega on vaidlustatav tähis varasemate kaubamärkidega kontseptuaalselt

sarnane.

Tuginedes eeltoodule, leiab vaidlustaja, et kuna vaidlustatud tähis omab varasemate kaubamärkidega visuaalseid, foneetilisi ja kontseptuaalseid sarnasusi just varasemate kaubamärkide kõige eristusvõimelisema sõnalise elemendi ja tähiste üldise ülesehituse osas, mis kõige enam kujundavad varasemate kaubamärkide üldmuljet, siis on võrreldavad kaubamärgid üldmuljelt sarnased.

Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97, punkt 17).

Käesolevas asjas soovib taotleja vaidlustatud kaubamärki registreerida klassi 41 kuuluvate spordiklubi teenuste osas, mis on identsed ja samaliigilised vaidlustaja varasemate kaubamärkide klassis 41 kuuluvate teenustega. Seega peaksid asjaomased kaubamärgid olema kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse välistamiseks üksteisest täiesti erinevad. Paraku, eeltoodud kaubamärgivõrdlusest nähtuvalt see käesolevas asjas nii ei ole.

Vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Vaidlustaja märgib, et talle kuulub muuhulgas klassis 39 ja 43 registreeritud varasem üldtuntud ja mainekas kaubamärk „easyJet.com+kuju“. Nimetatud kaubamärki on vaidlustaja kasutanud Eestis juba alates 2004. aastast, vaidlustaja tegevust on järjepidevalt kajastatud ka Eesti meedias (Lisa 3). Vaidlustaja on seisukohal, et varasem kaubamärk "easyJet.com+kuju" oli käesolevas asjas vaidlustatud tähise "EasyFit+kuju" prioriteedikuupäeval 07.02.2012 Eesti tarbijatele tuntud, mainekas ja kõrge eristusvõimega just reisiteenuste ja nendega seonduvate teenuste, sealhulgas hotelliteenuste osas. Vaidlustaja on vajadusel valmis esitama täiendavaid tõendeid varasema kaubamärgi kasutamise ja sellest tuleneva tuntuuse kohta edasise menetluse käigus.

Ülaltoodud analüüsist nähtuvalt on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud tähis „EasyFit+kuju“ on varasemate identsete ja samaliigiliste teenuste osas vaidlustaja kaubamärkidega äravahetamiseni sarnane. Vaidlustaja märgib, et KaMS § 10 lg 1 p 3 tähiste äravahetamise tõenäosuse esinemist ei nõua. Nimelt on Euroopa Kohus antud küsimuses selgitanud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud kahjutekitamine on varasema ja hilisema kaubamärgi teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus neid üksteisega seostab, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi (Euroopa Kohtu otsus Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, paragrahv 30).

Vaidlustaja leiab, et käesolevas asjas on tõenäoline, et tarbijad, teades varasemat kaubamärki "easyJet" reisi- ja hotelliteenuste osas, seostavad ka vaidlustatud tähist "EasyFit+kuju" spordiklubiteenuste osas just vaidlustajaga. Seda tulenevalt kaubamärkide samasugusest ülesehitusest, kokkulangevast eristusvõimelisest elemendist ja asjaolust, et spordiklubiteenuseid pakutakse sageli koos hotelliteenustega. Seega esineb vaidlustatud tähise "EasyFit+kuju" osas KaMS § 10 lg 1 p-s 3 nõutud sarnasus, so käesolevas asjas on tõenäoline, et tarbijad seostavad nimetatud tähist vaidlustaja

kaubamärkidega.

Vaidlustaja lisab veel, et kuna tarbijad seostavad vaidlustatud tähist "EasyFit+kuju" varasema tuntud ja maineka kaubamärgiga "easyJet", esineb käesolevas asjas reaalne oht, et hilisem tähis hakkab spordiklubiteenuste osas ebaõiglaselt ära kasutama ja kahjustama varasema kaubamärgi eristusvõimet ja mainet, so esineb reaalne oht, et tarbijad kannavad varasema kaubamärgi tuntuse üle taotleja teenustele ning taotleja saab vaidlustaja investeringute arvelt ebaõiglast tulu. Samuti puudub vaidlustajal kontroll taotleja teenuste kvaliteedi üle, mistõttu võivad taotleja teenused hakata kahjustama varasemate kaubamärkide mainet.

Eeltoodule tuginedes leiab vaidlustaja, et kaubamärgi „EasyFit+kuju“ osas esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus anda Eestis õiguskaitse Ab Lady Line International Oy poolt taotletavale rahvusvahelisele kaubamärgile „EasyFit+kuju“ (nr 1113081) klassis 41 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised tõendid: 1) väljatrükk Eesti kaubamärgilehest nr 3/2013 tähise „EasyFit+kuju“ registreerimisotsuse avaldamise kohta; 2) väljatrükkid Euroopa Liidu kaubamärkide nr 009802646; 008892648; 008680126; 003838471; 003033917; 002981991 ja 004134318 registreeringutest; 3) ära kirjad „easyJet“ kaubamärgi kasutamist puudutavatest materjalidest.

22.11.2013 esitas taotleja vaidlustusavalduse kohta oma seisukohad, milles leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata, kuivõrd kaubamärgi „EasyFit+kuju“ registreerimine klassis 41 ei ole vastuolus vaidlustaja poolt viidatud KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ega ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Taotleja märgib, et kaubamärkide omavahelises võrdlemisel on Euroopa Kohus (Kohtuasi C-251/95 SABEL BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 11. november 1997. a) väljendanud põhimõtet, et kaubamärkide visuaalse, auditivse või kontseptuaalse sarnasuse igakülgne hindamine peab põhinema kaubamärkidest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi.

Nagu vaidlustaja vaidlustusavalduses on välja toonud, siis varasemad kaubamärgid on liitsõnad, mis koosnevad sõnast EASY ning sellele järgnevast asjaomasele teenusele viitavast sõnast GYM / FOOTBALL / SPORT / SERVICES / FITNESS. Kombineeritud kaubamärkides asub mainitud sõnaline osa kas mustal või oranži värvi riskülikul.

Vaidlustatud kombineeritud kaubamärk koosneb sõnalisest osast EasyFit ja kujundusest. Taotleja ei saa eitada, et võrreldavates kaubamärkides on üks ühine element, nimelt sõnaline osa EASY. Samas, taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et mainitud sõna on kaubamärkide kõige eristusvõimelisem osa. Vastupidi, taotleja leiab, et sõna EASY on kõnealuste kaubamärkide kõige vähem eristusvõimelisem element.

Nagu ka vaidlustaja ise märgib, sõna EASY kuulub inglise keele baassõnavarasse, mistõttu mõistab selle tähendust oluline osa Eesti tarbijaskonnast. Sõna EASY tähendus eesti keeles on kerge, lahe, muretu, mugav, vaba (Lisa 1, lk 366).

Antud juhul kuuluvad võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad teenused klassi 41. Hariduse, väljaõppe, meelelahutuse ja spordi valdkonnas annab sõna EASY selgelt infot selle kohta, et nende teenuste kasutamine, tegevuse läbimine ja tulemuse saavutamine on kerge ning muretu. Sõna EASY võib tarbijat informeerida näiteks sellest, et konkreetse spordiklubi teenuste kasutamine on mugav ning hea vormi saavutamine kerge, või sellest, et väljaõpet pakkuva ettevõtte teenuste kasutamine on

lihtne ja muretu, ürituste korraldamisega tegeleva ettevõtte teenuste tarbimine on mugav jms.

Taotleja lisab, et sõna EASY tekitab tarbijates suure tõenäosusega teatavaid positiivseid assotsiatsioone, viidates sellele, et konkreetse teenuse tarbimine on murevaba ning kerge. Seetõttu kasutavad paljud ettevõtjad seda sõna oma teenuste tähistamisel. Ainuüksi OHIM-i andmebaasis on klassis 41 registreeritud umbes 140 kaubamärki, mis sisaldavad sõna EASY (Lisa 2). Kui vaidlustaja leiab, et tema varasemad kaubamärgid on esitatud "ebatavalises ühenduses", siis taotleja toob siinkohal välja mõningad klassi 41 teenuste tähistamiseks registreeritud kaubamärgid: • easyOpera (CTM 011357911) • Easymailing (CTM 011164043) • easypurchase (CTM 011027976) • EASYPARTY (CTM 010550606) • EasyLease (CTM 010207165) • EasyView (CTM 009963273) • EASYSCREEN (CTM 009743667) • Easyplay (CTM 009188764) • EasyWorks (CTM 009139692) • EASYTONE (CTM 009109711) • Easyphoto (CTM 006751391) • Easyfranchise (CTM 006005383) • EASYVOYAGE (CTM 005773932) • easyCOOK (CTM 005374699) • EasyProf (CTM 003609294) • EasySpin (CTM 003376548) • EasyFairs (CTM 003222205) .

Nagu näha, siis kombinatsiooni "EASY + mõni teine sõna" kasutamine on üsna laialdaselt levinud. Taotleja juhib tähelepanu, et toodud arv ja loetletud kaubamärgid ei hõlma vaidlustajale kuuluvaid kaubamärke.

Seega, võttes arvesse sõna EASY tähendust ning seda sõna sisaldavate kaubamärkide suurt kogust asjaomasel teenuste klassis, leiab taotleja, et sõna EASY iseenesest on võrreldavates kaubamärkides eristusvõimetu element ning pelgalt ühise eristusvõimetu sõnaosa kasutamine ei ole asjaolu, mis tingiks märkide äravahetamise või assotsieerumise.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV, 22. juuni 1999. a). Arvestades sõna EASY laialdast kasutamist antud valdkonnas, ei seosta tarbijad sõna EASY sisaldavaid kaubamärke nähes pakutavaid teenuseid automaatselt ühe konkreetse ettevõttega. Kaubamärkide üksteisest eristamiseks pööratakse seetõttu tähelepanu just teistele märgis sisalduvatele komponentidele, nii sõnalistele kui kujunduslikele.

Analüüsidel võrreldavate kaubamärkide teisi elemente, siis vaidlustaja kaubamärgid koosnevad lisaks sõnale EASY ka teisest sõnast, vastavalt GYM / FOOTBALL / SPORT / SERVICES / FITNESS. Taotleja kaubamärgis on sõna EASY järgi sõna FIT. Lisaks sisaldavad vaidlustaja kaubamärgid "easySport + kuju" ja "easyFitness + kuju" ning ka taotleja kaubamärk "EasyFit+kuju" teatavat kujundust.

Võrreldes vaidlustaja ning taotleja kaubamärkide kui tervikute ülesehitust, siis vaidlustaja varasemad kaubamärgid on konstrueeritud stiilis "EASY + teenusele viitav nimisõna", seevastu kui taotleja kaubamärk koosneb sõnaühendusest EASYFIT.

Võrreldes sõnu GYM ja FIT, siis kuna neis sõnades pole ühtegi identset ega sarnast tähtegi, on nad visuaalselt ja foneetiliselt täiesti erinevad. Kontseptuaalselt on sõna FIT tähendus eesti keeles nii sobiv, kõlblik kui ka hea tervise juures, heas vormis (Lisa 1, lk 434). Sõna GYM seevastu on lühend sõnadest gymnasium ja gymnastics, mis eesti keeles on vastavalt võimla, gümnaasium ja gümnaastika (Lisa 1, lk 510). Seega ei ole sõnad GYM ja FIT ka kontseptuaalselt sarnased. Võrreldes kaubamärke EASYGYM ja "EasyFit+kuju" tervikuna, ei saa märkimata jätta, et esimene on sõnaline ja teine kombineeritud märk.

Taotleja hinnangul muudab vaidlustatud kaubamärgis sisalduv kujundus võrreldavad märgid tervikuna visuaalselt veelt erinevamaks.

Sõna FOOTBALL on sõnaga FIT võrrelduna oluliselt pikem, erineva ülesehituse, häälduse ning tähendusega (eesti keeles jalgpall [Lisa 1, lk 449]). Kuivõrd sõnad FOOTBALL ja FIT on visuaalselt,

foneetilisel ja kontseptuaalselt erinevad, on ka kaubamärkide EASYFOOTBALL ja "EasyFit+kuju" puhul tervikuna nende äravahetamise tõenäosus välistatud.

Võrreldes sõna FIT sõnaga SPORT, siis ainuke ühine element neis sõnades on viimane täht T. Sõna SPORT on silmanähtavalt pikem, erineva häälduse ning ka tähendusega. Lisaks, sõna easySport on kujutatud valgete tähtedega oranži värvi risküliku taustal, seevastu kui taotleja kaubamärk „EasyFit+kuju“ on kirjutatud siniste ja roheliste tähtedega ilma igasuguse taustkujunduseta. Taaskord, kaubamärkide kujundus muudab nad visuaalselt tervikuna veelgi erinevamaks.

Mis puutub sõnasse SERVICES, siis see sõna on võrreldes sõnaga FIT visuaalselt üle kahe korra pikem, erineva häälduse ning erineva kontseptuaalse tähendusega (eesti keeles teenistus, teenus, teenindus [lisa 1, lk 1053]). Seega ei saa sõnu SERVICES ja FIT ühestki aspektist vaadatuna sarnasteks pidada ning sellest tulenevalt on ka kaubamärgid EASYSERVICES ja "EasyFit+kuju" tervikuna teineteisest täiesti eristatavad.

Vaidlustaja kaubamärgi "easyFitness + kuju" osas leiab taotleja esiteks, et ka sõnaline osa FITNESS on antud valdkonna teenuseid kirjeldav ning ei ole tulenevalt oma laialdasest kasutamisest iseseisvalt eristusvõimeline. Näiteks on ainuüksi Eesti äriregistris registreeritud tervelt 50 juriidilist isikut, kelle nimi sisaldab sõna FITNESS (Lisa 4). Kuivõrd ka sõnal EASY puudub eristusvõime, on vaidlustaja kaubamärk "easyFitness + kuju" tervikuna sporditeenuseid ja -kaupu kirjeldav ning hoolimata oma minimaalsest kujundusest, täiesti eristusvõimetu. Taotleja seisukohta kinnitab ka OHIM, kes keeldus vaidlustaja kõnealust kaubamärki nr 002981991 muuhulgas klassi 41 sporditeenuste tähistamiseks registreerimast põhjusel, et märk koosneb sõnadest easy ja FITNESS, mis tervikuna on sporditeenuste tähistamiseks kirjeldav ning eristusvõimetu.

Sõnu FIT ja FITNESS võrreldes hakkab koheselt silma, et viimane on oluliselt pikem sõna – sõnas FIT 3 tähte vs sõnas FITNESS 7 tähte. Nimetatu muudab sõnad visuaalselt ja foneetilisel erinevaks. Kontseptuaalselt, sõna FITNESS viitab eesti keeles kulturismist välja kasvanud võistlusspordialale, milles on tähtsal kohal nii keha proportsioonid kui ka ilu ja liikuvus. Erinevalt sõnast FIT on sõna FITNESS ka iseseisvalt eesti keeles võõrsõnana kasutusel. Seega on võrreldavad sõnad lisaks visuaalsele ja foneetilisele erinevusele ka kontseptuaalselt erinevad. Lisaks, sõna EASYFITNESS on kaubamärgi reproduktsioonil kujutatud valgete tähtedega musta risküliku taustal, mis võrreldes taotleja kaubamärgi "EasyFit+kuju" kujundusega on selgelt erinev.

Taotleja lisab veel, et fakt, et vaidlustaja varasemat kaubamärki ei saa sporditeenuste valdkonnas tervikuna eristusvõimeliseks pidada, vähendab vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamise tõenäosust veelgi.

Siinkohal rõhutab taotleja, et lisaks kaubamärkide eneste erinevusele on antud juhul täiesti erinevad ka kaubamärkidega tähistatavad teenused. Nimelt, vaidlustaja kaubamärk nr 002981991 "easyFitness + kuju" on küll registreeritud klassis 41, kuid mitte spordi- või spordiga seonduvate teenuste tähistamiseks, vaid mõningate meelelahutusteenuste tähistamiseks. Kuivõrd taotleja kaubamärgi loetelu klassis 41 hõlmab üksnes füüsiliste harjutustega seotud teenuseid ja spordiklubiteenuseid, ei saa vaidlustaja kaubamärgiga "easyFitness + kuju" ja taotleja kaubamärgiga tähistatavaid teenuseid mingilgi viisil sarnasteks pidada.

Kokkuvõtvalt leiab taotleja, et käesoleval juhul on võrreldavates kaubamärkides ainult üks ühine element, nimelt sõna EASY, mis aga tulenevalt oma tähendusest ja laialdasest kasutusest asjaomasel valdkonnas on eristusvõimetu. Seetõttu tuleb kaubamärkide sarnasuse hindamisel tähelepanu pöörata just teistele komponentidele, mida antud juhul võib pidada piisavaks tegemaks vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid teineteisest erinevaks.

Eeltoodust tulenevalt on selge, et taotleja kaubamärki nr 1114495 "EasyFit+kuju" ei saa vaidlustaja varasemate kaubamärkidega visuaalselt, foneetiliselt ega kontseptuaalselt sarnaseks pidada ning kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt on ebatõenäoline. Seega on KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise üks tingimustest täitmata ning vaidlustusavaldus tuleb KaMS § 10 lg 1 p 2 osas rahuldamata jätta.

Taotleja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitsese andmine Eestis ei ole vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Vaidlustaja on siinkohal viidanud nii oma Euroopa Ühenduse kaubamärgile nr 004134318 kui ka väidetavalt mainekale kaubamärgile „easyJet“.

Mis puutub vaidlustaja registreeritud kaubamärki "easyJet.com Come on, let's fly!", siis taotleja hinnangul pole nimetatud kaubamärk ühestki aspektist sarnane vaidlustatud kaubamärgiga „EasyFit+kuju“. Kaubamärk "easyJet.com Come on, let's fly!" sisaldab äärmiselt pikka sõnalist osa, mis muudab selle taotleja kaubamärgiga võrrelduna visuaalselt ja foneetiliselt absoluutselt erinevaks. Hinnates kaubamärki "easyJet.com Come on, let's fly!" kontseptuaalselt, siis see sisaldab viidet easyJet.com veebilehele koos hüüdlausega "Tule, lähme lendame"! Seega ka kontseptuaalselt pole võrreldavates märkides ühtegi sarnasust. Märke tervikuna eristavad ka nende kujunduselemendid.

Seonduvalt vaidlustaja väidetavalt maineka kaubamärgiga "easyJet" leiab taotleja esiteks, et ka selle märgiga ei saa vaidlustatud kaubamärki "EasyFit+kuju" sarnaseks pidada. Taaskord on märkide ainsaks ühiseks elemendiks sõna EASY, mis on aga eristusvõimetu element. Seega tuleb kaubamärkide võrdlemisel lähtuda ülejäänud osadest, milleks antud juhul on sõnad JET vs FIT ning viimasel puhul ka teatav kujundus. Nimetatud sõnade ainuke sarnane element on T-täht, mistõttu nii visuaalselt kui foneetiliselt on sõnad erinevad. Ka kontseptuaalselt ei oma märgid mingit sarnasust, kuivõrd sõna FIT viitab spordiklubiteenustele, seevastu kui sõna JET tähendab reaktiivlennukit. Kaubamärke tervikuna eristab visuaalselt ka taotleja kaubamärgi "EasyFit+kuju" kujundus.

Vaidlustaja väidab, et antud asjas on tõenäoline, et tarbijad seostavad taotleja kaubamärki "EasyFit+kuju" vaidlustaja kaubamärkidega. Viidates juba eeltoodud seisukohtadele seoses sõna EASY eristusvõimetusel, jääb taotleja arvamusele, et ainuüksi sõna EASY kasutamine taotleja kaubamärgis ei tekita tarbijates seoseid vaidlustaja varasemate kaubamärkidega.

Eelnevalt on taotleja välja toonud andmed sõna EASY sisaldavate kaubamärkide kohta klassis 41. Ka KaMS § 10 lg 1 p 3 puhul, kus vaidlustaja väidab, et kaubamärk „easyJet“ on tuntud, mainekas ja kõrge eristusvõimega just reisiteenuste ja nendega seonduvate teenuste, sealhulgas hotelliteenuste osas, märgib taotleja, et ka nimetatud teenuste tähistamisel on sõna EASY kasutamine kaubamärgi koosseisus täiesti tavapärane. Lisa 7 osundab, et ainuüksi OHIM-i andmebaasis on sõna EASY sisaldavaid kaubamärke klassides 39 ja 43 registreeritud ligi 80. Taaskord on taotleja välja jätnud vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid. Sõna EASY kasutamine antud valdkonnas on väga laialdaselt levinud, mistõttu tarbijad ei seosta seda sõna automaatselt ühe konkreetse ettevõttega ning tähelepanu pööratakse kaubamärkide teistele elementidele, mis käesoleval juhul on selgesti erinevad. Lisaks eeltoodule leiab taotleja, et vaidlustaja pole oma kaubamärgi "easyJet" väidetavat tuntust ja mainet Eestis piisavalt tõendanud.

Kokkuvõtvalt palub taotleja ka KaMS § 10 lg 1 p-3 osas vaidlustusavalduse rahuldamata jätta.

Taotleja seisukohtadele on lisatud:

- 1) Koopia J. Silveti "INGLISE-EESTI SÕNARAAMATUST", lk-d 366, 434, 449, 510, 1053; 2) Väljatrükk OHIM andmebaasist sõna "EASY" sisaldavate kaubamärkide kohta klassis 41; 3) Väljatrükk OHIM andmebaasist klassis 41 sõna EASY sisaldavate keeldutud taotluste kohta; 4) Väljatrükk äriregistrist sõna "FITNESS" sisaldavate nimede kohta; 5) OHIM-i keeldumisteade taotluse nr 002981991 kohta koos osalise tõlkega; 6) Väljatrükk Eesti kultuurismi ja fitnessi liidu kodulehelt; 7) Väljatrükk OHIM andmebaasist sõna "EASY" sisaldavate kaubamärkide kohta klassides 39 ja 43.

05.03.2014 esitas vaidlustaja täiendavaid seisukohti ja tõendeid. Vaidlustaja leiab, et taotleja väited sõna EASY eristusvõimetuse osas on asjakohatud. Vaidlustaja nimele on registreeritud sõnaline kaubamärk EASY (nr 001699792, taotluse esitamise kuupäev 09.06.2000) muuhulgas klassi 41 kuuluvate teenuste osas. Ehkki hetkel kestab kaubamärgi tühistamismenetlus selle väidetava mittekasutamise tõttu klassides 35, 36 ja 39 ei muuda see tõsiasi, et Euroopa Siseturu Ühtlustamise Amet on hinnanud sõna „easy“ piisavalt eristusvõimeliseks, et registreerida see sõnalise kaubamärgina. Seega on ekslik taotleja seisukoht sõna „easy“ eristusvõimetuse kohta käesolevas asjas.

Vaidlustaja lisab, et käesolevas asjas tuleb täiendavalt arvesse võtta vastuses käsitletavat asjaolu, et vaidlustaja oli oma kaubamärki "easyJet" kasutanud Eestis ca 8 aasta vältel enne vaidlustatava tähise prioriteedikuupäeva, mistõttu oli asjaomane kaubamärk muutunud üldtuntuks. Samuti nähtub nimetatud alapunktis esitatust, et Eesti tarbijad teadsid, et vaidlustaja kasutab oma teenuste osutamiseks mitmeid samasuguse ülesehitusega, sõnaga "easy" algavaid kaubamärke. Seda sealhulgas veebilehel www.easy.com, kus sõna "easy" on kogu Lisas 3 vaadeldava ajaperioodi kestel so. 2004-2012 esitatud kesksel kohal. Seega on sõna "easy" olemuslik eristusvõime Eestis 07.02.2012 seisuga veelgi tugevnenud vaidlustaja pikaajalise tegevuse tulemusena. Seega on sõna „easy“ vaidlustaja kaubamärkide kõige olulisemaks kaubamärgielemendiks, mis eristab ja identifitseerib vaidlustaja „easy“ kaubamärkide perekonda kuuluvaid tähiseid.

Euroopa Kohus on korduvalt leidnud, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile (Euroopa Kohtu otsus C-251/95 SABEL v Puma). Vaadates vaidlustatava tähise reproduktsiooni, ei ole kahtlust selles, et tähise esmases üldmuljes domineerib just selle keskne sõna "EasyFit". Seetõttu ei ole kahtlust selles, et käesolevas asjas vaidlustatava tähise "EasyFit+kuju" domineeriv element "EasyFit" langeb oma olulise algusosa poolest täielikult kokku varasemate kaubamärkidega, mis omakorda toob kaasa asjaomaste tähiste üldmuljete olulise kokkulangevuse/ sarnasuse.

Vaidlustaja märgib veel täiendavalt, et asjakohatud on ka taotleja viited teistele, sõnaga EASY algavatele Euroopa Liidu kaubamärkidele/kaubamärgitaotlustele - taotleja ei ole tõendanud, et nimetatud kaubamärke oleks kunagi Eestis kasutatud ja/või, et Eesti tarbijad peaksid nimetatud kaubamärkide ülesehitust klassi 41 kuuluvate teenuste osas tavapäraseks/laialt levinuks. Seega ei sisalda taotleja kõnealune viide andmeid nimetatud tähiste kasutamise kohta Eestis enne 07.02.2012, mistõttu on nimetatud viited asjakohatud, so. nende pinnalt ei saa teha järeldusi sõnaga EASY algavate kaubamärkide tavapärasuse osas Eesti tarbijate hulgas vaadeldaval ajahetkel.

Vaidlustaja kaubamärk "easyJet" oli 07.02.2012 seisuga Eestis mainekas ja üldtuntud kaubamärk. Samuti olid Eesti tarbijad teadlikud sellest, et vaidlustaja kasutab oma teenuste osutamisel erinevaid, sõnaga EASY algavaid tähiseid. Vaidlustusavaldusele lisatud tõenditest nähtuvalt on vaidlustaja kasutanud oma kaubamärki "easyJet" Eestis juba alates 2004. aastast ning vaidlustaja tegevust on järjepidevalt kajastatud ka Eesti meedias (vaidlustusavalduse Lisa 3). Esitatud tõenditest nähtuvalt lendasid vaidlustaja "easyJet" lennukid eestlaste hulgas nõutud sihtkohtadesse: Berliini ja Londonisse. Kuna lennupiletid olid hinnalt soodsad, said "easyJet" teenused ka Eesti tarbijate hulgas kiiresti populaarseks. 06.01.2006 artiklist "EasyJet võtab turuosa Estonian Airi käest" nähtuvalt ähvardab Estonian Airi tulevikku eelkõige odavlennufirma easyJet, kelle turuosa Tallinna lennujaamas kasvas aastaga 2,3 protsendilt 11,9 protsendile. 27.10.2005 artiklis "Keskööl algab odavate lennupiletite hullus" on muuhulgas märgitud, et kampaania käigus lubab easyJet lisaks lennupiletitele ka enneolematult soodsaid majutusvõimalusi ning autorendi ja auto parkimise hindu.

Vaidlustaja on kasutanud kaubamärki "easyJet" nii oma veebilehtedel (sealhulgas veebilehel www.easyjet.com), lennukitel kui ka lennupiletitel (Lisa 2).

Arvestades "easyJet" lendude populaarsust Eesti tarbijate hulgas, nende kajastamise mahtu

ajakirjanduses, aga ka "easyJet" teenuseid tarbinud ostjaskonna aastatepikkust tegelikku kokkupuudet asjaomase kaubamärgiga, oli varasem kaubamärk "easyJet" käesolevas asjas vaidlustatud tähise "EasyFit+kuju" prioriteedikuupäeval 07.02.2012 Eesti tarbijatele tuntud, mainekas ja kõrge eristusvõimega just reisiteenuste ja nendega seonduvate teenuste, sealhulgas hotelliteenuste osas. Nimetatut ei ole eitanud ka taotleja oma seisukohtades.

Vaidlustaja märgib veel, et lisaks veebilehele www.easyjet.com, turustab vaidlustaja oma teenuseid ka veebilehe www.easy.com kaudu. Siinkohal esitab vaidlustaja nimetatud veebilehe esilehede väljatrükkid aastate 2004-2012 kohta, kust nähtuvalt kuvatakse vaadeldava veebilehe esilehel vaidlustaja tähiseid, mille ülesehitus on alati sama - sõnale EASY on lisatud osutatavatele teenustele viitav, kirjeldav sõna. 2004. aasta väljatrükkil on esitatud 11 sedalaadi tähist, sealhulgas: "easyGroup"; "easyDorm"; "easyJet"; "easyInternetcafe"; "easyCar"; "easyMoney"; "easyCinema"; "easyCruise" ja "easyBus". 2005. aasta väljatrükilt nähtub samalaadseid tähiseid juba 16, muuhulgas on lisandunud tähis "easyHotel". Nimetatud kasutus nähtub kõikidelt väljatrükkidelt kuni käesolevas asjas vaidlustatud tähise registreerimistaotluse prioriteedikuupäevani 07.02.2012. Nimetatuga on tõendatud, et vaidlustaja on pakkunud oma teenuseid vähemalt 8 aasta vältel enne vaidlustatava tähise prioriteedikuupäeva sõnaga EASY algavate äriliste tähistega ja domeeninimede all, kusjuures vastavate tähistega ülesehitus on olnud alati sama.

KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 vastuolu osas viitab vaidlustaja täiendavalt Euroopa Kohtu praktikale, kus on hinnatud kaubamärkide äravahetamise tõenäosust olukorras, kus varasemad kaubamärgid moodustavad ühise tunnuse alusel nõ kaubamärkide "perekonna" või "seeria". Nimelt, Euroopa Kohus on asunud oma praktikas seisukohale, et kuigi segiajamise tõenäosust hinnatakse, võrreldes kahte kaubamärki sellistena, nagu need on registreeritud, ei kehti see juhul, kui vastulause põhineb mitmel kaubamärgil, millel on ühised tunnusjooned, mis võimaldavad neid käsitada samasse kaubamärkide „perekonda” või „seeriasse” kuuluvatena (Euroopa Kohtu 13.09.2007 otsus asjas Il Ponte Finanziaria SpA, C-234/06 P, punktid 62, 63). Euroopa Kohus on samuti selgitanud, et juhul, kui vastulause põhineb mitmel kaubamärgil, millel on ühised tunnusjooned, mis võimaldavad neid käsitada samasse kaubamärkide perekonda või seeriasse kuuluvatena, tuleb segiajamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta asjaolu, et kaubamärkide perekonna või seeria korral tuleneb segiajamise tõenäosus asjaolust, et tarbija võib eksida taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenuste päritolu või algupära osas ning arvab valesti, et kaubamärk kuulub sellesse kaubamärkide perekonda või seeriasse (Euroopa Kohtu 18.12.2008 otsus kohtuasjas C16/06 P, Les Editions Albert René Sarl/OHIM - Orange A/S, punkt 101), so segiajamise tõenäosus seisneb selles, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

Kohus märgib samuti, et selleks, et oleks olemas tõenäosus, et avalikkus eksib taotletava kaubamärgi „perekonda” või „seeriasse” kuulumise osas, peavad sellesse „perekonda” või „seeriasse” kuuluvad varasemad kaubamärgid esinema turul (Euroopa Kohtu 13.09.2007 otsus asjas Il Ponte Finanziaria SpA, C-234/06 P, punktid 64). Euroopa Üldkohus on ülalesitatut täpsustanud ning leidnud, et varasemate kaubamärkide perekonna olemasolust tulenevale segiajamise tõenäosusele saab tugineda juhul, kui on kumulatiivselt täidetud kaks tingimust. Esiteks peavad kaubamärkide „perekonda” või „seeriasse” kuuluvad varasemad kaubamärgid turul olemas olema. Teiseks peab taotletav kaubamärk mitte ainult olema seeriakaubamärkidega sarnane, vaid sellel peab olema ka tunnuseid, mille alusel võib seda seeriaga seostada. Selline ei ole olukord näiteks juhul, kui varasemate seeriakaubamärkide ühisosa kasutatakse taotletavas kaubamärgis teistsuguses asendis kui see, milles ta tavaliselt on seeriakaubamärkides, või kui ühisosa on erineva semantilise sisuga (Euroopa Üldkohtu 18.12.2008 otsus kohtuasjas T-287/06, Miguel Torres/OHIM - Bodegas Penalba Lopez, punkt 81).

Käesoleva vastuses ja selle juurde lisatud materjalidest nähtuvalt puutusid "easyJet" kaubamärgi all pakutavaid teenuseid kasutavad Eesti tarbijad kokku (ja said pakumisi seoses) vaidlustaja täiendavate teenustega, mida vaidlustaja osutab ühesuguse ülesehitusega

kaubamärkide/teenuseniimede/domeeniimede all, sealhulgas tähistega: "easyDorm"; "easyJet"; "easyInternetcafe"; "easyCar"; "easyMoney"; "easyCinema"; "easyCruise" ja "easyBus" jne. Nimetatud info ja teenused olid Eesti tarbijatele kättesaadavad vähemalt 8 aasta vältel enne käesolevas asjas vaidlustatud tähise taotluse esitamist 07.02.2012. Seega oli vastav info Eesti tarbijatele teada, asjaomased tähised olid turul olemas. Täidetud on ka teine ülalviidatud eeltingimustest - vaidlustaja varasemate kaubamärkide ühisosa EASY kasutatakse vaidlustatavas tähises "EasyFit+kuju" samasuguses asendis/samal viisil nagu seda tehakse varasemates kaubamärkides.

Seega esineb kaubamärgi „EasyFit+kuju“ osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu, so vaidlustatud tähis on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasemate kaubamärkidega, mis on saanud õiguskaitse identsete teenuste tähistamiseks.

Ülalviidatud Euroopa Kohtu praktika ja käesolevaga tehtud järeldused on kooskõlas ka Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 30.01.2014 otsuse 1434-o järeldustega, kus apellatsioonikomisjon tunnistas kaubamärgi ERGOZONE äravahetamiseni sarnaseks erinevate, varasemate "ERGO" kaubamärkidega ning kus apellatsioonikomisjon samuti tuvastas, et vaidlustatud tähis kasutab ära ja rikub varasemate ERGO kaubamärkide eristusvõimet ja mainet.

Vaidlustaja märgib siinkohal täiendavalt, et ekslik on taotleja seisukoht varasema kaubamärgi "easyFitness+kuju" eristusvõimetuse kohta. Nimetatud kaubamärgi näol on tegemist registreeritud kaubamärgiga, mis on läbinud absoluutsete registreerimisest keeldumise aluste ekspertiisi OHIM-is. Seega, tegemist on registreeritud, eristusvõimelise kaubamärgiga, mille olulist sõnalist osa käesolevas asjas vaidlustatav tähis "EasyFit+kuju" olulises osas kordab. Asjakohatu on ka taotleja väide sellest, et vaidlustatav tähis "EasyFit+kuju" erineb varasemast kaubamärgist "easyFitness" oma kujunduse poolest. Vaidlustatava tähise kujundus on pea-aegu olematu - musta värvi standardsed tähed valgel taustal. Pigem meenutab vaidlustatava tähise kujundus varasema kaubamärgi kujunduslikku üldmuljet, kus varasema tähise sõnaline osa on esitatud valgete tähtedega mustal taustal.

Vaidlustaja jääb ka KaMS § 10 lg 1 p 3 osas vaidlustusavalduses juba esitatu juurde. Antud sättega kaitstava õigushüve osas märgib vaidlustaja, et kui kaubamärgi esmaseks eesmärgiks on „päritolutähiseks“ olemine, on kaubamärkidel ka teisi funktsioone, eelkõige tarbijatele teatava „sõnumi“ edastamise funktsioon tähistatud kaupade või teenuste hea kvaliteedi või stabiilsete omaduste kohta. KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 kaitstakse just sedalaadi, varasema kaubamärgi tuntusest tulenevaid funktsioone, mida mainekad kaubamärgid lisaks kaupade ja teenuste eristamisele täidavad.

Kaubamärk on tuntud, kui seda teab oluline osa asjaomasest tarbijate sektorist (Euroopa Kohtu 14.09.1999 otsus nr Case C-375/97 (General Motors Corporation) punkt 26). Kaubamärgi tuntuse tuvastamisel tuleb arvesse võtta kõiki kaubamärgi varasema kasutamisega seotud olulisi asjaolusid. Käesolevas vastuses esitatud asjaoludest nähtuvalt oli varasem kaubamärk "easyJet" 07.02.2012 seisuga Eestis palju kasutatud ja tutvustatud ning seeläbi Eesti tarbijate hulgas üldtuntud kaubamärk.

Mis puutub kaubamärgi „easyJet“ eristusvõime kahjustamisse, siis märgib vaidlustaja, et kaubamärgi eristusvõime kahjustamist nimetatakse ka kaubamärgi eristusvõime „lahjendamiseks“, „kärpimiseks“ ja „hägustamiseks“. Nimetatud kahjustamisega on tegemist niipea, kui nõrgeneb varasema kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti ja mille jaoks seda kasutatakse, sest hilisema kaubamärgi kasutamine tingib varasema kaubamärgi identiteedi hajumise. Nii on see eeskätt siis, kui varasem kaubamärk, mis tekitas kohese seose kaupade või teenustega, mille jaoks see registreeriti, ei tekita enam sellist seost.

KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud õiguskaitse andmisest keeldumise aluse esinemiseks ei ole vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on juba muutunud keskmise tarbija majanduslik käitumine. Piisab sellest, et esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub. Vaidlustaja leiab, et

kuna varasema kaubamärgi "easyJet" puhul on tegemist ainulaadse, maineka ja üldtuntud kaubamärgiga, esineb käesolevas asjas reaalne oht, et hilisema sarnase tähise "EasyFit+kuju" kasutusse võtmine taotletavate teenuste osas tingib vaidlustaja varasema kaubamärgi identiteedi hajumise/hägustumise, so varasem kaubamärk kaotab oma võimet seostuda üksnes vaidlustajaga.

Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamise all mõistetakse kõiki juhtumeid, kus teised kasutavad tuntud kaubamärki ilmselt ära või püütakse selle mainet ära kasutada. Teiste sõnadega on tegemist riskiga, et ettekujutus mainekast kaubamärgist või sellele omistatud omadustest kantakse üle taotletava kaubamärgiga tähistavatele kaupadele, mistõttu nende turustamine on lihtsam tänu sellisele varasema maineka kaubamärgiga seostumisele (vt Euroopa Üldkohtu 22.03.2007 otsus nr T-215/03 (Sigla SA), punkt 40). Euroopa Kohus on täiendavalt selgitanud, et kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega oht ei eelda, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata (Euroopa Kohtu 18.06.2009 otsus nr C-487/07 P (L'Oréal SA) punkt 50).

Käesolevas asjas esineb suur tõenäosus, et tarbijad, teades varasema, üldtuntud kaubamärgi "easyJet" ja teiste vaidlustaja "easy" kaubamärkide all osutatavaid, heal tasemel kvaliteediga teenuseid, kannavad selle eelduse üle ka äravahetamiseni sarnase tähise "EasyFit+kuju" teenustele, mis läbi hakkab taotleja Ab Lady Line International Oy saama tulu varasema kaubamärgi atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist selle eest rahalist hüvitist maksmata ja kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata.

Eelnevale tuginedes leiab vaidlustaja, et tähise „EasyFit+kuju“ osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud ning vaidlustaja palub vaidlustusavaldus rahuldada.

Vaidlustaja täiendavatele seisukohtadele on lisatud 1) väljatrükk sõnalise kaubamärgi EASY (nr 001699792) registreeringust koos teatega vastulause esitamise kohta; 2) väljaprint "easyJet" pardakaardist 31.10.2006; 3) veebilehe www.easy.com esilehekülje väljatrükkid aastatest 2004-2012; 4) statistika veebilehe www.easy.com külastuste kohta ajavahemikus 2007-2010; 5) statistika veebilehe www.easyhotel.com külastuste kohta ajavahemikus 2006-2011.

18.08.2014 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb vaidlustustavalduses ja täiendavates seisukohtades esitatud seisukohtade ja nõude juurde.

03.09.2014 esitas taotleja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb menetluse jooksul toodud seisukohtade juurde ja leiab, et vaidlustusavaldus tuleks rahuldamata jätta.

Taotleja jääb seisukohale, et võrreldavate tähiste ainus ühine osa sõna EASY on nendes kaubamärkides eristusvõimetu element. Seetõttu ei saa ka nõustuda vaidlustaja seisukohaga, et sõna EASY eristab ja identifitseerib vaidlustaja kaubamärkide perekonda kuuluvaid tähiseid. Kui suur hulk ettevõtjaid kasutab samas valdkonnas sõna EASY oma kaubamärkide koosseisus ning lausa vaidlustaja märkidega identse ülesehitusega, ei seosta tarbijad sõna EASY küll ühegi kaubamärgiperekonna või ettevõtjaga. Sõna EASY kuulub inglise keele baassõnavarasse (kerge, lahe, muretu, mugav, vaba) ning selle tähendust mõistab oluline osa Eesti tarbijaskonnast. Klassi 41 hariduse, väljaõppe, meelelahutuse ja spordi valdkonnas annab sõna EASY selgelt infot selle kohta, et nende teenuste kasutamine, tegevuse läbimine ja tulemuse saavutamine on kerge ning muretu. Kuivõrd sõna EASY tekitab tarbijates suure tõenäosusega teatavaid positiivseid assotsiatsioone, viidates sellele, et konkreetse teenuse tarbimine on murevaba ning kerge, kasutavad paljud ettevõtjad seda sõna oma teenuste tähistamisel.

Veel märgib taotleja, et vaidlustaja viidatud Euroopa Kohtu lahendi C-234/09 punktis 64 on selgelt toodud, et selleks, et oleks olemas tõenäosus, et avalikkus eksib taotletava kaubamärgi „perekonda” või „seeriasse” kuulumise osas, peavad sellesse „perekonda” või „seeriasse” kuuluvad varasemad kaubamärgid esinema turul. Taotleja hinnangul ei ole see tingimus antud juhul täidetud, sest olgugi, et Eesti tarbijad võivad olla teadlikud "easyJet" kaubamärgist, ei ole mingilgi moel tõendatud, et ülejäänud vaidlustaja varasemad kaubamärgid Eesti turul esineksid. Vastupidiselt vaidlustaja poolt väidetule ei tähenda asjaolu, et tarbijatele oli info vaidlustaja teiste kaubamärkide kohta kättesaadav www.easy.com kodulehel, seda, et kõnealused kaubamärgid esineksid Eesti turul ja veel enam, et nende alusel oleks Eesti tarbijatel ettekujutus mingist vaidlustajale kuuluvast kaubamärkide perekonnast. Eesti tarbijad pääsevad ilmselt ligi pea kõikidele veebilehekülgedele üle maailma, kuid see ei anna alust väita, et kõikidel neil veebilehtedel kujutatud kaubamärgid esineksid Eesti turul.

Kokkuvõtvalt jääb taotleja seisukohale, et käesoleval juhul on võrreldavates kaubamärkides ainult üks ühine element - sõna EASY, mis aga tulenevalt oma tähendusest ja laialdasest kasutusest asjaomases valdkonnas on eristusvõimetu ning mida tarbijad ei seosta küll ühegi kaubamärgiperekonnaga või ettevõtjaga. Seetõttu tuleb kaubamärkide sarnasuse hindamisel tähelepanu pöörata just teistele komponentidele, mida antud juhul võib pidada piisavaks tegemaks vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid teineteisest erinevaks.

KaMS § 10 lg 1 p 3 osas tugineb taotleja oma 22.11.2013 esitatud seisukohtadele ning leiab, et lisaks sellele, et taotleja ei pea võrreldavaid kaubamärke sarnasteks ega identseteks, pole ka täidetud KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise teine eeldus – et hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Kohtupraktikas on korduvalt rõhutatud, et kuigi varasema kaubamärgi omanik ei pea tõendama oma kaubamärgi tegelikku ning hetkel aset leidvat kahjustamist, peab ta välja tooma asjaolud, mille alusel saaks prima facie järeldada, et varasema kaubamärgi ärakasutamise või kahjustamise võimalus ei ole hüpoteetiline (nt Euroopa Kohtu 25. mai 2005. a otsus T-67/04, "Spa-Finders", p 40). Seega tuleb järeldada, et vastaspool on kohustatud esitama vähemalt rida argumente, mis näitavad, et varasema kaubamärgi ärakasutamine või kahjustamine on tavapäraselt tõenäoline. (Siseturu Ühtlustamise Ameti Apellatsioonikomisjoni 26.06.2014. a otsus nr R1387/2013-2, p 47). Antud juhul tugineb vaidlustaja oma kaubamärkide maine ärakasutamise ja kahjustamise osas üksnes väitele, et taotleja ja vaidlustaja märgid on sarnased ning seega võivad tarbijad need ära vahetada. Taotleja hinnangul on selline väide pigem hüpoteetiline ning ebapiisav tegemaks järeldust, et varasemate kaubamärkide maine või eristusvõime ärakasutamine või kahjustamine on tõenäoline.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldumata jätta.

Vaidlustusavalduse üheks aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt *õiguskaitsset ei saa tähis, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.*

Nimetatud sättest tuleneb, et vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse tegemise eelduseks peavad olema täidetud järgmised tingimused: vastandatud ehk asjast huvitatud isikule (vaidlustajale) kuuluv kaubamärk (kaubamärgid) peab olema varasem registreerimiseks esitatud kaubamärgist; vastandatud kaubamärgid peavad olema identsed või sarnased; kaubad ja/või teenused, mida vastandatud kaubamärgid tähistavad, peavad olema identsed ja/või samaliigilised; eelnimetatud tingimuste koosmõju põhjustab tõenäosuse, et tarbija vahetab kaubamärgid omavahel ära, sh on

tõenäoline registreerimiseks esitatud kaubamärgi assotsieerumine varasema vastandatud kaubamärgiga.

Menetlusosaliste vahel ei ole vaidlust selles, et vaidlustajale kuuluvad vastandatud kaubamärgid on varasemad kui vaidlusalune kaubamärk „EasyFit+kuju“.

Väljakujunenud praktika kohaselt defineeritakse kaubamärkide äravahetamise tõenäosust riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt.

Komisjon hindas vastandatud kaubamärke igakülgselt, võttes arvesse kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning seejuures tugines üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente.

Käesolevas vaidluses koosnevad vastandatud kaubamärgid tarbijate jaoks üheti arusaadavat tähendust omavatest sõnadest, sisaldades ühise komponendina sõna *easy*, mis võrreldavate kaubamärkide koosseisus ei oma eristusvõimet, domineerivat rolli ega mõju kaubamärkide üldmuljele. Komisjon nõustub taotlejaga, et sõna *easy* tekitab tarbijates suure tõenäosusega teatavaid positiivseid assotsiatsioone, viidates sellele, et konkreetse teenuse tarbimine on murevaba ning kerge. Lisaks, taotleja esitatud väljatrükk OHIM-is registreeritud kaubamärkide kohta, mis sarnaselt vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidele sisaldavad sõna *easy*, näitab, et sõna *easy* on paljude 41 klassi teenuste puhul levinud kaubamärgi osa, millega soovitakse viidata teenuste lihtsusele ja hõlpsusele. Lisaks puuduvad tõendid, et Eesti keskmine tarbija seostaks sõna *easy* kasutamist 41 klassi teenuste (iseäranis füüsiliste harjutustega seotud teenused ja spordiklubiteenused) osas just vaidlustajaga. Ka ei ole tõendatud, et tarbijal oleks mingi ettekujutus vaidlustajale kuuluvast nõ *easy*-kaubamärkide perekonnast, seda enam, et identse ülesehitusega nõ *easy*-kaubamärke on OHIM-is registreeritud ja registreerimiseks esitatud samas teenustevaldkonnas palju teisigi. Lisaks, asjaolu, et vaidlustaja veebilehel easyjet.com on esitatud teisi *easy*-märke, ei tähenda, et Eesti tarbijad nendega tuttavad oleks või neid vaidlustajaga seostaks.

Komisjon on seisukohal, et keskmine tarbija lähtub võrreldavate kaubamärkide eristamisel nende tähendusest ning infost, mida need kombineeritud tähised tervikuna tarbijale edastavad – viitavad klassi 41 kuuluvatele teenustele, nende omadustele ja/või teenuste osutamise kohale ning sellele, et nende teenuste tarbimine on hõlbus ja lihtne. Ka vaidlustaja ise on õigesti märkinud viidates Euroopa Kohtu otsusele C-251/95 (SABEL v Puma), et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile. Lisaks on komisjon veendumusel, et kõikide võrreldavate tähiste inglisekeelsed sõnalised osad on arusaadavad keskmisele Eesti tarbijale, kuna kuuluvad inglise keele baassõnavarasse.

Hinnates võrreldavaid kaubamärke visuaalsest ja foneetilisest aspektist, arvestades sealjuures, et kaubamärkide ühine osa sõna *easy* on eristusvõimetu, on tähised erinevad, kuivõrd sõnaosad FIT, GYM, FOOTBALL, Sport, SERVICES ja FITNESS on erinevad nii visuaalselt kui foneetiliselt.

Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi.

Komisjon leiab, et võrreldavad kaubamärgid on sedavõrd erinevad, et langeb ära vajadus analüüsida nendega tähistatavate teenuste samaliigilisuse astet, kuna see ei muudaks otsuse sisu. Komisjon soovib siiski juhtida tähelepanu, et vaidlusaluse kaubamärgiga kõige enam sarnasust omav vaidlustaja

vastandatud kaubamärk "easyFitness+kuju" on kaitstud klassis 41 teenuste osas, mis ilmselgelt erinevad taotleja teenuste loetelust. Nimetatud asjaolu välistab tõenäosuse, et tarbija võiks neid kaubamärke segi ajada või seostada nende omanikke.

Teiseks vaidlustusavalduse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 3, mille kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.*

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „EasyFit+kuju“ registreerimisega võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustajale kuuluva kaubamärgi „EasyJet.com Come on, let's fly!“ mainet ja eristusvõimet, mis vaidlustaja väitel on omandatud vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks.

KaMS § 10 lg 1 p 3 rakendamise eelduseks on vaidlusaluse kaubamärgi identsus või sarnasus varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga.

Komisjoni hinnangul ei ole käesoleval juhul nimetatud tingimus täidetud. Võrreldavad tähised on erinevad nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt. Kaubamärkide ühine osa sõna *easy* on eristusvõimetu ja informatiivne, jäädes seega kaubamärgi üldmulje mõjutamiseks teisejärguliseks. Vaidlustaja kaubamärgis sisalduv sõna *Jet* tähendab inglise keeles käesolevas kontekstis reaktiivlennukit, mis seega erineb tunduvalt vaidlustatud kaubamärgis sisalduva sõna *fit* tähendusest. Lisaks koosneb vastandatud tähis veel domeenist „.com“, loosungist *Come on, let's fly!* (tõlkes: „Tule, lähme lendame!“) ning kujundusest, mis oma koosluses muudavad varasema tähise vaidlustatud tähisest „EasyFit+kuju“ veelgi erinevaks.

Komisjon, leides, et võrreldavad kaubamärgid on erinevad foneetiliselt ja visuaalselt, iseäranis aga kontseptuaalselt ehk täidetud ei ole KaMS § 10 lg 1 p-s 3 rakendamisel nõutav identsuse või sarnasuse tingimus, ei pea vajalikuks analüüsida vaidlustaja kaubamärgi omandatud mainet, eristusvõimet ja tuntust, kuna see ei muudaks otsuse sisu.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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

K. Tillberg

R. Laaneots

M. Tähepõld