

# PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 2027-o

Tallinn, 24.03.2022

## Avaldus nr 2027 – kaubamärgi „On Food + kuju“ (taotlus nr M202100158) registreerimise osaline vaidlustamine

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Heli Laaneots ja Külli Trepp, vaatas kirjalikus menetluses läbi Leedu juriidilise isiku Uždaroji akcinė bendrovė „Mantinga“ vaidlustusavalduse ON Food OÜ kaubamärgi „On Food + kuju“ (taotlus nr M202100158) registreerimise vastu klassis 29.

### Asjaolud ja menetluse käik

**28.06.2021** esitas Uždaroji akcinė bendrovė „Mantinga“ (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolnik Maria Silvia Martinson) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse ON Food OÜ (edaspidi ka taotleja; esindaja patendivolnik Ingrid Matsina) kaubamärgi „On Food + kuju“ (taotlus nr M202100158; taotluse esitamise kuupäev 29.01.2021) registreerimine osaliselt, s.o klassis 29 loetletud kaupade tähistamiseks:

*liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim, juust, või, jogurt ja muud piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad; lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast tooted, sh külmutatuna, konservituna ning poolfabrikaatidena; lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast valmistoidud ja snäkid; kodulinnud, v.a elusad; puljongid; puljongivalmistusained; puljongikontsentratsioonid; sealiha; loomaliha; hakkliha; kanahakkliha; suitsuliha; lihatarrendid; süldid; grill-lihad ja -ribid; šašlõkid; kotletid; pihvid, frikadellid, lihapallid; kroketid; šnitslid; vorstid, vorstitooted, sh viinerid, sardellid, hot dog'i vorstid, frankfurterid; sink ja verivorstid; pasteet, sh maksapasteet; lihasnäkid; rasvased võileivakatted; kalafilee; kalakonservid; anšoovised, v.a elusad; kalatoidud; soolakala; valmistoidud, mis põhiliselt koosnevad lihast või lihatoodetest, sh külmutatuna; valmissalatid, mis koosnevad peamiselt klassi 29 kuuluvatest toorainetest; hapukoore baasil valmistatud dipikastmed; jogurti baasil valmistatud dipikastmed.*

Avalduses märgitakse, et vaidlustajale kuulub Euroopa Liidu (EL) sõnaline kaubamärk „FOOD ON FOOT“ (reg nr 018046995; taotluse esitamise kuupäev 04.04.2019; registreerimise kuupäev 19.07.2019), mis on registreeritud järgmiste kaupade osas:

Klass 29 – valmistoidud lihast; peamiselt ulukilihast koosnevad valmistoidud; kalatoidud; vormiroad [toidud]; valmis köögiviljatoidud; peamiselt mereandidest koosnevad põhiroad; pihvid; köögiviljaburgerid; puuviljasalatid; köögiviljasalatid; supid; supikogud; puuviljadest valmistatud suupisted; peamiselt mune sisaldavad valmistoidud;

Klass 30 – makaronitoidud; nuudlitel põhinevad valmistoidud; riisitoidud; valmispitsained; hot dog'id [võileivad]; juustuburgerid [võileivad]; väikesaiad; burritod; pitsad; võileivad; suši; tortiljad [liha- või juustutäidisega Mehhiko pannileivad]; maiustused.

Vaidlustaja märgib, et tema kaubamärk on vastavalt kaubamärgiseaduse (KaMS) § 11 lg 1 punktile 6 varasem võrreldes taotleja kaubamärgiga ning et vaidlustaja ei ole andnud taotlejale nõusolekut kaubamärgi registreerimiseks KaMS § 10 lg 2 tähenduses. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi „On Food + kuju“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2, põhjendades oma seisukohta järgmiselt.

Address:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

Telefon:  
627 7942  
e-mail: [toak@epa.ee](mailto:toak@epa.ee)

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

Seoses võrreldavate kaupadega märgib vaidlustaja Euroopa Kohtu otsusele C-39/97 viidates, et kaupade samaliigilisuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade vahelisi seoseid. Sellised tegurid hõlmavad muu hulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpp-tarbijaid ja kasutusviisi ning seda, kas need kaubad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad. Vaidlustaja on seisukohal, et kõik taotleja kaubamärgitaotluses nimetatud klassi 29 kaubad on kas identsed või samaliigilised vaidlustaja varasemas kaubamärgiregistreeringus nimetatud kaupadega. Vaidlustaja osutab seejuures, et tulenevalt käibivast praktikast tuvastatakse kaupade identsus ka juhul, kui varasema märgiga tähistatud kaubad kuuluvad vaidlustatud märgi taotluses kasutatud üldnimetuse või laia kategooria alla (Euroopa Üldkohtu otsus T-133/05, p 29). Vaidlustaja hinnangul on käesoleval juhul identsed vähemalt järgmised võrreldavad kaubad:

<i>Taotleja kaubamärk</i>	<i>Vaidlustaja kaubamärk</i>
<i>liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast tooted, sh külmutatuna, konservituna ning poolfabrikaatidena; lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast valmistoidud ja snäkid; kodulinnud, v.a elusad; sealiha; loomaliha; hakkliha; kanahakkliha; suitsuliha; lihatarrendid; süldid; grill-lihad ja -ribid; šašlõkid; kotletid; pihvid, frikadellid, lihapallid; kroketid; šnitslid; vorstid, vorstitooted, sh viinerid, sardellid, hot dog'i vorstid, frankfurterid; sink ja verivorstid; pasteet, sh maksapasteet; lihasnäkid; rasvased võileivakatted; valmistoidud, mis põhiliselt koosnevad lihast või lihatoodetest, sh külmutatuna; valmissalatid, mis koosnevad peamiselt klassi 29 kuuluvatest toorainetest; tarretised, keedised, kompotid;</i>	<i>valmistoidud lihast; peamiselt ulukilihast koosnevad valmistoidud; pihvid</i>
<i>liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast tooted, sh külmutatuna, konservituna ning poolfabrikaatidena; lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast valmistoidud ja snäkid; kalafilee; kalakonservid; anšoovised, v.a elusad; kalatoidud; soolakala; valmissalatid, mis koosnevad peamiselt klassi 29 kuuluvatest toorainetest; tarretised, keedised, kompotid;</i>	<i>kalatoidud; peamiselt mereandidest koosnevad põhiroad;</i>
<i>konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad; valmissalatid, mis koosnevad peamiselt klassi 29 kuuluvatest toorainetest; tarretised, keedised, kompotid;</i>	<i>valmis köögiviljatoidud; köögiviljaburgerid; puuviljasalatid; köögiviljasalatid; puuviljadest valmistatud suupisted</i>
<i>munad</i>	<i>peamiselt mune sisaldavad valmistoidud</i>

Lisaks eeltoodule leiab vaidlustaja, et ka teised taotleja kaubad on identsed vaidlustaja kaupadega, kuivõrd vastavad kaubad sisalduvad komponentidena vaidlustaja kaupades (st piimatooted, puljongid ja erinevad õlid/rasvad sisalduvad vaidlustaja valmistoitutes) või siis kasutatakse vaidlustaja kaupades sisalduvaid kaupu (nt liha, köögiviljad) taotleja kaubamärgitaotluses nimetatud kaupade valmistamiseks (nt puljongivalmistusained, puljongikonsentraadid). Seetõttu on vaidlustaja seisukohal, et kõik taotleja kaubamärgitaotluse klassis 29 nimetatud kaubad on identsed vaidlustaja kaubamärgiregistreeringus sisalduvate klassi 29 kaupadega. Vaidlustaja lisab, et kui komisjon peaks siiski leidma, et mõnede eelnimetatud kaupade osas identsus puudub, esineb vastavate kaupade osas ikkagi samaliigilisus. Nimelt on vaatlusalustel kaupadel vaidlustaja hinnangul sama olemus ja lõpptarbija, neid müüakse samades turustuskanalites ning nad on üksteise suhtes konkureerivad ja/või üksteist asendavad. Samuti täheldab vaidlustaja, et ka tema kaubamärgiregistreeringu klassis 30 nimetatud kaubad on eelnimetatud põhjustel taotleja klassi 29 kaupadega samaliigilised.

Seoses võrreldavate kaubamärkidega märgib vaidlustaja Euroopa Kohtu otsusele C-251/95 viidates, et tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise, sh assotsieerumise hindamisel tuleb aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähise hindamine peab põhinema

tähisest tekkival üldmuljel. Määrav tähtsus on asjaolul, kuidas keskmine tarbija tähiseid tervikuna tajub, tuginedes enda ebatäiuslikule mälupeegeldile.

Vaidlustaja märgib, et tema varasem kaubamärk on sõnaline tähis „FOOD ON FOOT“ ning taotleja kaubamärk koosneb sõnalisest osast „On Food“ ja kujundusest, mis vaidlustaja hinnangul ei mõjuta kaubamärgi eristusvõimet. Mõlemas kaubamärgis sisalduvad sõnad „on“ ja „food“. Vaidlustaja leiab, et kuigi tema kaubamärk on ühe sõna võrra („foot“) pikem, sisalduvad sõnad „on“ ja „food“ vaidlustaja kaubamärgi algusosas ning tulenevalt käibivast praktikast loetakse seda reeglina olulisemaks tarbijate tähelepanu kujundamisel.

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt sarnased, kuna mõlemad sisaldavad sõnu „on“ ja „food“, kusjuures taotleja kaubamärk koosneb eelnimetatud kahest sõnast ning need kaks sõna moodustavad enamiku vaidlustaja kaubamärgist, asudes selle esiosas. Ühtlasi leiab vaidlustaja, et tema kaubamärgi viimane sõna „foot“ on visuaalselt väga sarnane sõnale „food“, mistõttu võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga visuaalselt väga sarnasena tajuda ka vaidlustaja kaubamärgi teist poolt.

Vaidlustaja leiab, et eeltoodud põhjustel on võrreldavad kaubamärgid sarnased ka foneetiliselt. Seejuures täheldab vaidlustaja, et sõnad „foot“ ja „food“ on foneetiliselt peaaegu identsed, millest tulenevalt on taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide foneetiline sarnasus väga suur.

Samuti leiab vaidlustaja, et võrreldavad kaubamärgid on semantiliselt osaliselt sarnased. Nimelt on kaubamärkides kattuvad sõnalised osad „on“ ja „food“, mis vaidlustaja hinnangul on ilmselt keskmise tarbija jaoks arusaadavad, s.t tähendades eesti keeles „peal“ ja „toit“. Lisaks sisaldub vaidlustaja kaubamärgis sõna „foot“ („jalg“).

Vaidlustaja leiab kokkuvõtlikult, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased visuaalselt ja foneetiliselt, samuti esineb osaline semantiline sarnasus. Seejuures täheldab vaidlustaja, et mõned semantilised erisused ei kaalu üles kaubamärkide visuaalset ja foneetilist sarnasust ega osalist semantilist sarnasust. Vaidlustaja peab äärmiselt tõenäoliseks, et tarbijad tajuvad võrreldavaid kaubamärke üldmuljelt sarnastena ning eeldavad, et kaubamärgid on üksteise variatsioonid.

Tulenevalt võrreldavate kaupade identsusest/samaliigilisusest ja kaubamärkide sarnasusest on vaidlustaja seisukohal, et käesoleval juhul esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Vaidlustaja osutab, et Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et äravahetamise tõenäosus (sealhulgas assotsieerumise tõenäosus) esineb juhul, kui avalikkus võib arvata, et kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või, olenevalt olukorrast, majanduslikult seotud ettevõtjatelt (C-39/97). Äravahetamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, sh kaubamärkide ning kaupade ja teenuste omavahelist sarnasust (C-251/95). Tulenevalt vastastikuse sõltuvuse printsiibist võib kaupade või teenuste väiksemat sarnasust kompenseerida kaubamärkide suurem sarnasus ja vastupidi (C-39/97). Asjaolu, et vaidlustaja kaubamärgis sisaldub täiendavalt sõna „foot“, ei muuda kaubamärke üksteisest piisavalt erinevaks ning on väga tõenäoline, et asjaomased tarbijad tajuvad kaubamärke üksteise variatsioonidena ja eeldavad, et tegemist on sama majandusliku päritoluga tähistega.

Tuginedes KaMS § 10 lg 1 punktidele 2, § 41 lõigetele 2 ja 3 ning vaidlustaja varasemale õigusele palub vaidlustaja komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „On Food + kuju“ (taotlus nr M202100158) registreerimise kohta klassi 29 kuuluvate kaupade osas ning teha uus otsus nimetatud kaubamärgi registreerimise kohta klassis 29, s.t teha kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest 5/2021 taotleja kaubamärgi kohta ning väljatrükk Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi kohta.

**13.07.2021** võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse ja toimetas selle samal kuupäeval taotlejale kätte e-kirja teel. Taotlejat teavitati kättetoimetamisel tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>2</sup> lõikest 1 tulenevast leppeperioodist ning sellest, et kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 peab taotleja kirjalikult teatama komisjonile hiljemalt 20.09.2021, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda.

**30.08.2021** teatas taotleja komisjonile, et taotleja soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda.

**30.08.2021** teavitas komisjon taotlejapoolsest vastuvaidlemisest vaidlustajat ning kooskõlas TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikega 1 andis vaidlustajale kahekuulise tähtaja (01.11.2021) avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks.

**31.08.2021** teavitas vaidlustaja komisjoni, et vaidlustaja ei soovi vaidlustusavaldust täiendada ning palus komisjonil anda taotlejale tähtaeg seisukohtade esitamiseks. Samal kuupäeval tegi komisjon vastavalt TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikele 2 taotlejale ettepaneku esitada oma kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse kohta kahe kuu jooksul (hiljemalt 01.11.2021).

**01.11.2021** esitas taotleja komisjonile omapoolsed seisukohad vaidlustusavalduse kohta. Taotleja vaidlustaja seisukohtadega ei nõustu ning leiab järgmist.

Taotleja ei pea korrektseks vaidlustaja väiteid, et taotleja kaubamärgitaotluses nimetatud klassi 29 kaubad on identsed vaidlustaja kaubamärgiregistreeringu klassi 29 kaupadega. Taotleja hinnangul on ilmselgelt väärad vaidlustaja seisukohad, et taotleja kaubamärgi kaubad „kala“, „kalast tooted“, „tarretised, keedised, kompotid“ on identsed vaidlustaja kaupadega „valmistoidud lihas; peamiselt ulukilihas koosnevad valmistoidud; pihvid“, et taotleja kaubad „liha, linnuliha ja ulukiliha; lihas, linnulihast ja ulukilihas tooted, sh külmutatuna, konservituna ning poolfabrikaatidena; lihas, linnulihast ja ulukilihas valmistoidud ja snäkid; valmissalatid, mis koosnevad peamiselt klassi 29 kuuluvatest toorainetest; tarretised, keedised, kompotid“ on identsed vaidlustaja kaupadega „kalatoidud; peamiselt mereandidest koosnevad põhiroad“, et taotleja kaubad „konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad; tarretised, keedised, kompotid“ on identsed vaidlustaja kaupadega „puuviljasalatid; puuviljadest valmistatud suupisted“ ning et taotleja kaup „munad“ on identne vaidlustaja kaubaga „peamiselt mune sisaldavad valmistoidud“. Taotleja leiab, et tegemist ei ole vaidlustaja üldnimetuste või laiade kategooriatega, mille alla taotleja kaubamärgi kaubad mahuksid. Samuti ei muuda taotleja hinnangul kaupu identseks see, et mõni neist võib sisalduda komponendina teises tootes või et neid kasutatakse teise toote valmistamisel – selle loogika alusel tuleks lugeda identseks ka sool ja lihapraad, sest üldjuhul viimast soolaga maitsestatakse.

Taotleja märgib, et kohtupraktika kohaselt tuleb kaupade sarnasuse hindamisel arvesse võtta kõiki nende kaupade vahelisi seoseid iseloomustavaid tegureid, sh kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi, seda, kas kaubad konkureerivad üksteisega või täiendavad üksteist ning samuti tuleb arvesse võtta näiteks kauba levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavapärase päritoluga seonduvat. Taotleja hinnangul ei ole vaidlustaja kaupu analüüsinud nendevahelisi seoseid iseloomustavaid tegureid arvesse võttes. Ilma asjakohast analüüsi läbi viimata, üksnes deklaratsiooni alusel ei ole võimalik teha järeldusi selle kohta, kas tegemist on samaliigiliste kaupadega või mitte. Taotleja leiab seega, et vaidlustaja seisukohas puudub nõuetekohane kaupade identsuse ja/või sarnasuse analüüs ja tegemist on paljasõnalise väitega, mis tuleb otsuse tegemisel jätta arvesse võtmata.

Taotleja märgib ka, et kuivõrd käesoleval juhul on vaatluse all toidukaubad, siis on keskmiseks tarbijaks Eesti laiem avalikkus ehk tavatarbijad, kelle tähelepanelikkus on tavapärane.

Seoses võrreldavate kaubamärkide sarnasusega märgib taotleja järgmist. Vaidlustaja on oma põhjendustes lähtunud asjaolust, et mõlemas kaubamärgis sisalduvad elemendid „on“ ja „food“, kuid taotleja toonitab, et kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna, mitte üksikuid elemente eraldi. Taotleja nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgi algusosa loetakse praktikas reeglina olulisemaks tarbijate tähelepanu kujundamisel. Kohtupraktika kohaselt osutab tarbija üldjuhul tähelepanu esmalt kaubamärgi algusosale, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde. See tähendab, et tavaliselt on tähise algus kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline (Euroopa Üldkohtu otsused T-412/08, p 40; T-109/07, p 30). Taotleja leiab, et algusosade võrdlus on oluline kaubamärkide visuaalset ja foneetilist sarnasust hinnates, kaubamärkide semantilise sarnasuse aspektist on oluline sõnade järjekord tervikuna, kuna just sellest võib oleneda, millist semantilist tähendusvälja kaubamärk kannab. Kaubamärke tervikuna hinnates ilmneb taotleja hinnangul, et ehkki kaubamärkides sisaldub ühiseid elemente, ei ole nad tervikuna sarnased tänu elementide erinevale paigutusele ning sellest tulenevatele visuaalsetele, foneetilistele ja semantilistele erinevustele.

Taotleja leiab, et visuaalselt on kaubamärgid erinevad nii oma algusosa, pikkuse kui kujunduse poolest. Vaidlustaja kaubamärk algab sõnaga „FOOD“, taotleja kaubamärk sõnaga „On“ – seega on kaubamärkide algusosad, millele tarbija eelkõige tähelepanu pöörab, täiesti erinevad. Vaidlustaja kaubamärk koosneb 10 tähest ja on kolmesõnaline, taotleja kaubamärk koosneb 6 tähest ning on tajutav ühe- või kahesõnalisena. Vaidlustaja kaubamärk koosneb kolmest läbivalt suurtähtedega kirjutatud sõnast ning on must-valge. Taotleja kaubamärk on kujutatud suure algustähega algavate kirjatähtedes ning esimene sõna „On“ on tumesinine, järgnev sõna „Food“ oranž. Kujunduslikult on

tegemist massiivsete tähtedega ümara kirjaga, mis taotleja hinnangul vastandub vaidlustaja kaubamärgi õhulisele teravnurksele kirjastiilile.

Foneetiliselt on võrreldavad kaubamärgid taotleja hinnangul erinevad, sest erinevad on nii nende algusosad, pikkus, häälikute paiknemise järjekord kui ka hääldusrütm. Taotleja kaubamärk algab silbiga [on], vaidlustaja kaubamärk algab täiesti erinevatest häälikutest koosneva silbiga [fu:d]. Taotleja kaubamärk koosneb kahest silbist [on fu:d] ning vaidlustaja kaubamärk koosneb kolmest silbist [fu:d on fut]. Taotleja leiab, et erinev sõnade hulk, häälikute erinev paiknemine ja pikkus toovad kaasa selle, et kaubamärkide hääldusrütmid on erinevad. Taotleja ei nõustu vaidlustaja arvamusega, et sõnad „food“ ja „foot“ on foneetiliselt peaaegu identsed. Tegemist on ingliskeelsete sõnadega ning komisjoni ja Patendiameti praktikas on kinnitust leidnud, et Eesti keskmine tarbija oskab inglise keelt hästi. Osutades oma seisukohtadele lisatud EIM [Eesti Integratsiooni Monitooring] 2020. a teabelehele „Keeleoskus ja rahustevahelised suhted“ märgib taotleja, et ka uuringud näitavad, et Eesti elanike inglise keele oskus paraneb järjepidevalt ning 2020. a andmetel ei oska üldse inglise keelt vaid 18% eestlastest ning 35% teistest rahvusest Eesti elanikest. See tähendab, et valdav osa rahvastikust oskab inglise keelt kas aktiivselt või vähemalt teataval määral passiivselt. Taotleja leiab, et sõnad „food“ ja „foot“, nagu ka sõna „on“, on inglise keele elementaarsesse baassõnavarasse kuuluvad sõnad, mida õpetatakse keele algõppe raames ning on tuttavad ja arusaadavad ka kõige algelisemal tasemel inglise keelt oskavale tarbijale. Seetõttu leiab taotleja, et keskmine tarbija hääldab neid sõnu inglise keele reeglitest lähtuvalt, kus sõna „food“ puhul on lisaks nõrga ja tugeva lõpptähe erinevusele täiesti erinev ka hääliku „u“ pikkus, ning nende koosmõjus on häälduses selgesti eristatav, kumma sõnaga tegemist on.

Taotleja hinnangul on võrreldavad kaubamärgid erinevad ka semantiliselt tulenevalt nende erinevast tähendusest. Taotleja märgib, et vaidlustaja on välja toonud kaubamärkide elementide tähendused, kuid on jätnud tähelepanuta kaubamärkide kui tervikute tähenduse ja tähenduse mõju sellele, kuidas keskmine tarbija neid tajub. Kuna Eesti keskmine tarbija oskab inglise keelt hästi ning seetõttu on tõenäoline, et ta saab aru kaubamärkide kui tervikute tähendusest inglise keeles, leiab taotleja, et vaidlustaja kaubamärk „FOOD ON FOOT“ on tõlgitav kui „toit jala peal“ ehk midagi, mis on mõeldud püstijalu (või muidu tarbijale sobivas kohas) tarbimiseks. Sellise tõlgenduse korrektsust kinnitab taotleja hinnangul ka see, et ka vaidlustaja kodulehel on selle kaubamärgiga tähistatud toodet kirjeldatud kui „A snack for travelers. A convenient packaging and an optimal size – one can eat the hamburger on-the-go, while walking or driving“ ja „Because this food is meant to be eaten here-and-now, at the place of your convenience, because we understand that no one knows you as well as yourself“. Taotleja kaubamärk „On Food + kuju“ on aga inglise keelest tõlgituna tajutav kui „toidust“. Kuna sõnal „on“ on tähendus ka eesti keeles, siis on kaubamärki taotleja hinnangul võimalik tajuda ka kui „on toit“. Mõlema tõlgenduse puhul peab taotleja oma kaubamärgi tähendusvälja täiesti erinevaks vaidlustaja kaubamärgiga võrreldes.

Kokkuvõtteks leiab taotleja, et võrreldavad kaubamärgid on nii foneetilisest, visuaalsest kui semantilisest aspektist piisavalt erinevad. Seejuures ei ole vaidlustaja tõendanud, et tema kaubamärgil oleks kõrgendatud eristusvõime, järelikult on kaubamärgi kui terviku eristusvõime tavapärane. Taotleja toonitab, et kaubamärgis sisaldub sõna „FOOD“, mille tähendus on „toit“ ning millel seetõttu puudub eristusvõime klassides 29 ja 30, mis sisaldavad toiduaineid.

Eeltoodud asjaoludel ei pea taotleja tõenäoliseks võrreldavate kaubamärkide äravahetamist, märkides, et äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Keskmine tarbija on tavapärase tähelepanelikkusega, mis tähendab, et ta on keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Taotleja leiab, et ehkki mõned kaubad võivad olla identsed, on kaubamärgid tervikuna visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt erinevad. Taotleja hinnangul ei ole vaidlustaja kaupade väidetavat identsust ja samaliigilisust põhjendanud. Kaubamärkide sarnasust põhjendades on vaidlustaja eriti rõhutanud sõnade „on“ ja „food“ sisaldumist mõlemas kaubamärgis, kuid nende sõnade paigutus ja järjekord on kaubamärkides erinev ning semantiliselt annavad nad kaubamärkidele kui tervikutele seetõttu täiesti erineva tähenduse.

Taotleja leiab, et kuivõrd ingliskeelse sõna „food“ tähendus on „toit“ ning hea inglise keele oskusega keskmine Eesti tarbija mõistab selle sõna tähendust toiduainete tähistamisel adekvaatselt, on tõenäoline, et keskmine tarbija pöörab sellele kui kauba liiki ja otstarvet kirjeldavale sõnale vähem tähelepanu. Taotleja hinnangul on ühise osa „food“ kirjeldava laadi tõttu tähiste foneetilised, visuaalsed ja eelkõige semantiliselt erinevused piisavad, et välistada kaubamärkide segiajamise tõenäosus, sealhulgas identsete kaupade puhul. Taotleja märgib, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt tähendab segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine seda, et vastandatud tähiste semantiliselt (kontseptuaalselt) erinevused võivad neutraliseerida nende kahe tähise foneetilise ja visuaalse

sarnasuse, kui vähemalt ühel neist on asjaomase avalikkuse jaoks selline selge ja kindlaksmääratud tähendus, et avalikkus saab sellest vahetult aru (C-16/06, p 98; C-361/04 P, p 20; C-206/04 P, p 35). Ka käesoleval juhul on taotleja hinnangul märkide võimalikud sarnasused neutraliseeritud keskmisele tarbijale vahetult tajutava semantilise erinevusega.

Kõike eeltoodut arvestades ei ole taotleja hinnangul tõenäoline, et keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas tarbija vahetab taotleja ja vaidlustaja kaubamärgid ära või peab neid seotud ettevõtjate kaupadeks.

Taotleja seisukohtadele on lisatud EIM 2020. a teabeleht „Keeleoskus ja rahvustevahelised suhted“.

**02.11.2021** edastas komisjon taotleja seisukohad vaidlustajale ning andis ühekuulise tähtaja seisukohtadele vastamiseks. **14.11.2021** teavitas vaidlustaja komisjoni, et vaidlustaja jääb enda varasemate seisukohtade juurde ning ei näe vajadust esitada täiendavaid seisukohti.

**19.11.2021** tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul (tähtpäevaga 20.12.2021).

**15.12.2021** esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles kinnitas, et vaidlustaja jääb enda varasemalt esitatud seisukohtade juurde, mille kohaselt Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „On Food + kuju“ on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

Muu hulgas selgitas vaidlustaja, et ei näinud põhjust esitada süvaanalüüsi kaupade identsuse ja/või samaliigilisuse osas, kuivõrd enamike kaupade puhul on seos vaidlustaja hinnangul ilmselge. Nii on vaidlustaja kaubamärgiregistreeringus sisalduvad lihakaubad identsed või samaliigilised kõikide lihakaupadega, mis sisalduvad taotleja kaubamärgitaotluses, seejuures võivad lihakaubad sisalduda ka samasse klassi liigitatud kaubas „*tarretised, keedised, kompotid*“. Samuti on vaidlustaja registreeringus sisalduvad kalakaubad, köögiviljakaubad, puuviljakaubad, munakaubad identsed või samaliigilised vastavalt kõikide kalakaupadega, köögiviljakaupadega, puuviljakaupadega ja munakaupadega, mis sisalduvad vaidlustatavas taotluses. Vaidlustaja märgib, et ka siis, kui mõne kauba puhul ei ole võimalik identsust tuvastada, on tegemist väga sarnaste samaliigiliste kaupadega, kuivõrd need sisaldavad samu koostisosi ning on toidukaubad.

Vaidlustaja on endiselt ka seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnased. Kokkuvõttelikult leiab vaidlustaja, et käesoleval juhul eksisteerib taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide äravahetamise tõenäosus, sh assotsieerumise tõenäosus. Vaidlustaja palub jätkuvalt vaidlustusavaldus rahuldada.

**16.12.2021** edastas komisjon vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale ning tegi taotlejale ettepaneku esitada omapoolsed lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul (tähtpäevaga 17.01.2022).

**17.01.2022** esitas taotleja komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles kinnitas, et taotleja jääb varem esitatud seisukohtade juurde ning kordas neist põhilisemaid.

**07.02.2022** alustas komisjon vaidlustusavalduse lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetluses esitatud seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Vaidlustaja on taotleja kaubamärgi „On Food + kuju“ (taotlus nr M202100158) registreerimise osaliselt (s.o klassi 29 kaupade osas) vaidlustanud tuginedes KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt 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.

Taotleja kaubamärgile vastandatud varasema õigusena tugineb vaidlustaja oma registreeritud EL kaubamärgile „FOOD ON FOOT“ (reg nr 018046995). Taotleja kaubamärgi „On Food + kuju“ taotluse esitamise kuupäev on 29.01.2021 ning vaidlustaja kaubamärgi „FOOD ON FOOT“ taotluse esitamise kuupäev on 04.04.2019. Seega on vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast varasem KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses.

Vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide reproduktsioonid koos kaubamärkidega hõlmatud asjassepuutuvate kaupadega on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk

Taotleja kaubamärk

**FOOD ON FOOT**



*Klass 29: Valmistoidud lihast; peamiselt ulukilihast koosnevad valmistoidud; kalatoidud; vormiroad [toidud]; valmis köögiviljatoidud; peamiselt mereandidest koosnevad põhiroad; pihvid; köögiviljaburgerid; puuviljasalatid; köögiviljasalatid; supid; supikogud; puuviljadest valmistatud suupisted; peamiselt mune sisaldavad valmistoidud;*

*Klass 30: Makaronitoidud; nuudlitel põhinevad valmistoidud; riisitoidud; valmispitsaeined; hot dog'id [võileivad]; juustuburgerid [võileivad]; väikesaiad; burritod; pitsad; võileivad; suši; tortiljad [liha- või juustutäidisega Mehhiko pannileivad]; maiustused.*

*Klass 29: Liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim, juust, või, jogurt ja muud piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad; lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast tooted, sh külmutatuna, konservituna ning poolfabrikaatidena; lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast valmistoidud ja snäkid; kodulinnud, v.a elusad; puljongid; puljongivalmistusained; puljongikonsentraadid; sealiha; loomaliha; hakkliha; kanahakkliha; suitsuliha; lihatarrendid; südid; grill-lihad ja -ribid; šašlõkid; kotletid; pihvid, frikadellid, lihapallid; kroketid; snitslid; vorstid, vorstitooted, sh viinerid, sardellid, hot dog'i vorstid, frankfurterid; sink ja verivorstid; pasteet, sh maksapasteet; lihasnäkid; rasvased võileivakatted; kalafilee; kalakonservid; anšoovised, v.a elusad; kalatoidud; soolakala; valmistoidud, mis põhiliselt koosnevad lihast või lihatoodetest, sh külmutatuna; valmissalatid, mis koosnevad peamiselt klassi 29 kuuluvatest toorainetest; hapukoore baasil valmistatud dipikastmed; jogurti baasil valmistatud dipikastmed.*

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et tulenevalt vaidlustaja varasemast kaubamärgist „FOOD ON FOOT“ esineb taotleja kaubamärgi „On Food + kuju“ registreerimisel kaubamärgitaotluses nimetatud klassi 29 kaupade tähistamiseks vastuolu KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Ainuüksi asjaolu, et võrreldavad kaubamärgid sisaldavad identseid elemente (sõnad *food*, *on*) ei ole komisjoni hinnangul piisav pidamiseks kaubamärke sarnasteks määral, mis võiks põhjustada kaubamärkide äravahetamist. Arvesse tuleb võtta, milline mulje jääb kaubamärkidest kui tervikutest, sh mil moel on kaubamärke moodustavad elemendid kummaski kaubamärgis omavahel seotud ning kuidas sellest tulenevalt tarbijad kaubamärke visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt tajuvad. Samuti tuleb arvestada kaubamärkides sisalduvate elementide eristusvõimega. Taotleja kaubamärgi puhul tuleb lisaks arvestada ka kaubamärgi kujunduslike aspektidega. Eelöeldu on kooskõlas ka Euroopa Kohtu praktikaga, millest tulenevalt peab kaubamärkide sarnasuse hindamine põhinema kaubamärkidest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi, kusjuures keskmise tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile (C-251/95, p 23).

Komisjon nõustub taotlejaga, et kuigi võrreldavates kaubamärkides sisaldub ühiseid elemente, ei ole kaubamärgid tervikuna sarnased tulenevalt elementide erinevast paigutusest ning sellest tingitud visuaalsetest, foneetilisest ja semantilisest erinevustest. Visuaalsest aspektist jääb esimese asjana silma kaubamärkide sõnaliste osade erinev algus – vaidlustaja kaubamärk algab sõnaga *food*, taotleja kaubamärk sõnaga *on*. Nagu ka taotleja Euroopa Liidu Kohtu praktikale viidates õigesti on märkinud, osutab tarbija üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärgi algusosale, mistõttu reeglina on just esimesel positsioonil olev sõna kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline (Euroopa Üldkohtu otsused T-412/08, p 40; T-109/07, p 30). Kuigi sõnad *food* ja *on* sisalduvad mõlemas võrreldavas kaubamärgis, muudab nende paiknemine erinevas järjekorras kaubamärgid vaatlusel piisavalt erinevaks. Erinevust suurendab asjaolu, et vaidlustaja kaubamärk sisaldab kolmanda sõnana sõna *foot*, mida ei ole taotleja kaubamärgis. Samuti suurendab kaubamärkide visuaalset erinevust taotleja kaubamärgi kirjastiil ning tumesinise ja oranžika värvi kasutamine.

Komisjon nõustub taotlejaga ka selles, et foneetilisest aspektist toovad võrreldavate kaubamärkide erinev sõnade hulk, häälikute erinev paiknemine ja pikkus kaasa selle, et kaubamärkide hääldusrütmid on erinevad. Isegi kui mõõnda, et sõnadel *food* ja *foot* on (inglise keele reeglite järgi) hääldamisel teatavaid sarnasusi, on vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid tervikuna tulenevalt neis sisalduvate sõnaliste osade erinevast pikkusest, häälikute järjestusest ja rütmist foneetiliselt piisavalt erinevad.

Komisjon leiab, et iseäranis selgelt avaldub võrreldavate kaubamärkide erinevus semantilisest aspektist. Taotleja kaubamärgis sisalduv ingliskeelne sõnaühend „On Food“ on eesti keelde tõlgitav kui „toidust“. Arvestades, et sõnal *on* on tähendus ka eesti keeles, ei välista komisjon, et Eesti tarbijad võivad taotleja kaubamärki tajuda ka kui „on toit“. Komisjon nõustub taotlejaga, et nii ühel kui teisel juhul on taotleja kaubamärgi tähendusväli selgelt erinev vaidlustaja kaubamärgi tähendusväljast. Nimelt seostub vaidlustaja kaubamärk „FOOD ON FOOT“ (otsetõlkes „toit jala peal“) kontseptsiooniga, mille kohaselt pakutakse tarbijale toitu viisil, kus toit on mõeldud tarbimiseks püstijalu, kiirelt ja/või n-ö möödaminnes (näiteks nn tänavatoidu kontseptsioon). Taotleja kaubamärk analoogseid assotsiatsioone ei tekita. Kuigi kaubamärgid koosnevad käesoleval juhul ingliskeelsetest sõnadest, nõustub komisjon taotlejaga, et Eesti keskmine tarbija oskab inglise keelt pigem hästi. Arvestades seejuures, et sõnad *food*, *foot* ja *on* on inglise keele baassõnavarasse kuuluvad sõnad, leiab komisjon, et need on arusaadavad ka algelisel tasemel inglise keelt oskavale tarbijale, mistõttu keskmine Eesti toidukaupade tarbija saab aru kaubamärkide kui tervikute tähendusest.

Komisjon peab asjakohaseks ka taotleja viidet Euroopa Kohtu praktikale, mille kohaselt võrreldavate tähiste semantilised (kontseptuaalsed) erinevused võivad neutraliseerida tähiste foneetilise ja visuaalse sarnasuse, kui vähemalt ühel neist on asjaomase avalikkuse jaoks selline selge ja kindel tähendus, et avalikkus seda kohe mõistab (C-16/06 P, p 98 ja C-437/16 P, p 43 ning neis viidatud kohtupraktika). Kuivõrd käesoleval juhul ei ole võrreldavad tähised isegi visuaalselt ja foneetiliselt olulises osas sarnased, siis seda enam on kaubamärgid komisjoni hinnangul erinevad tulenevalt nende selgest semantilisest erinevusest.

Komisjoni hinnangul on oluline arvestada ka sellega, et kuivõrd sõna *food* tähendus eesti keeles on *toit*, siis klasside 29 ja 30 toidukaupade kontekstis pöörab keskmine tarbija sellele kui kauba liiki ja otstarvet kirjeldavale sõnale vähem tähelepanu. Teisisõnu, toidukaupu tähistavates kaubamärkides sisalduv sõna *food* iseenesest ei ole tarbijate jaoks kaupade päritolu identifitseerimist võimaldavaks tähiseks ning ainuüksi ühise elemendi *food* sisaldumine võrreldavates kaubamärkides ei too kaasa vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide segiajamist.

Seoses võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud kaupadega leiab komisjon, et kuigi kõik vaidlustaja klasside 29 ja 30 kaubad ei ole identsed taotleja klassi 29 kaupadega, on igal juhul tegemist samaliigiliste kaupadega. Siiski, kuivõrd komisjoni hinnangul on vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid tervikuna piisavalt erinevad ning eriti arvestades tähiste kontseptuaalset erinevust, ei pea komisjon vaatamata vaatlusaluste kaupade osalisele identsusele ja osalisele samaliigilisusele tõenäoliseks võrreldavate kaubamärkide äravahetamist, sh assotsieerumist. Taotleja kaubamärgi „On Food + kuju“ registreerimine ei ole seega vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ning vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

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

**jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Sulev Sulsenberg

Heli Laaneots

Küllil Trepp