



Otsus nr 2075-o

Tallinn, 15.03.2023

**Avaldus nr 2075 – rahvusvahelisele kaubamärgile „fit ACTIVE + kuju“ (reg nr 1605582) õiguskaitsese andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Heli Laaneots, Kärt Michelson, vaatas läbi **TERE AS** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Ingrid Matsina) 28.12.2021 vaidlustusavalduse **Limited Liability Company «Piteko», RU** (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „fit ACTIVE + kuju“ (reg nr 1605582, registreeringu kuupäev 19.02.2021, avaldamise kuupäev 1.11.2021; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitsese andmise vastu.

Vaidlustatud kaubamärk ja sellega tähistatavad kaubad ja teenused (avalduse lisa 1):

	<p>Klass 5 Balms for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; sea water for medicinal bathing; mineral waters for medical purposes; thermal water; dietary fiber; dietary fibre; hematogen; haematogen; mud for baths; medicinal mud; medicinal sediment [mud]; vitamin supplement patches; mineral food supplements; nutritional supplements; albumin dietary supplements; dietary supplements for animals; yeast dietary supplements; alginate dietary supplements; glucose dietary supplements; casein dietary supplements; lecithin dietary supplements; linseed oil dietary supplements; flaxseed oil dietary supplements; propolis dietary supplements; protein dietary supplements; royal jelly dietary supplements; pollen dietary supplements; wheat germ dietary supplements; linseed dietary supplements; flaxseed dietary supplements; acai powder dietary supplements; dietary supplements with a cosmetic effect; enzyme dietary supplements; yeast for pharmaceutical purposes; fish oils for medical purposes; cachou for pharmaceutical purposes; candy, medicated; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; lactose for pharmaceutical purposes; milk sugar for pharmaceutical purposes; candy for medical purposes; adhesive plasters; sticking plasters; medicinal oils; castor oil for medical purposes; dill oil for medical purposes; menthol; medicinal drinks; almond milk for pharmaceutical purposes; powdered milk for babies; royal jelly for pharmaceutical purposes; flour for pharmaceutical purposes; meal for pharmaceutical purposes; linseed meal for pharmaceutical purposes; flaxseed meal for pharmaceutical purposes; mint for pharmaceutical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes; malted milk beverages for medical purposes; cotton sticks for medical purposes; cotton swabs for medical purposes; stick liquorice for pharmaceutical purposes; pastilles for pharmaceutical purposes; lozenges for pharmaceutical purposes; pectin for pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceutical purposes; food for babies; vitamin preparations; pharmaceutical preparations for skin care; preparations of trace elements for human and animal use; dietetic foods adapted for medical purposes; syrups for pharmaceutical purposes; bath salts for medical purposes; digestives for pharmaceutical purposes; nervines; serums; appetite suppressant pills; slimming pills; antioxidant pills; medicinal herbs; diabetic bread adapted for medical use; medicinal tea; herbal teas for medicinal purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; elixirs [pharmaceutical preparations].</p> <p>Klass 29 Ajvar [preserved peppers]; peanuts, prepared; albumen for culinary purposes; white of eggs; beans, preserved; soya beans, preserved, for food; bouillon; broth; ginger jam; ham; laver, preserved; peas, preserved; mushrooms, preserved; guacamole [mashed avocado]; gelatin; jellies for food; fruit jellies; yolk of eggs; fruit-based snack food; milk substitutes; eggplant paste; aubergine paste; vegetable marrow paste; fish roe, prepared; caviar; yogurt; kefir [milk beverage]; kefir [milk beverage]; kimchi [fermented vegetable dish]; milk shakes; arrangements of processed fruit; compotes; vegetables, tinned; vegetables, canned; fruits, tinned; fruits, canned; croquettes; sweet corn, processed; marmalade; oils for food; peanut butter; cocoa butter for food; coconut oil for food; corn oil for food; maize oil for food; sesame oil for food; linseed oil for food; flaxseed oil for food; extra virgin olive oil for food; olive oil for food; sunflower oil for food; almonds, ground; milk; peanut milk; peanut milk for culinary purposes; coconut milk; coconut milk for culinary purposes; almond milk; almond milk for culinary purposes; oat milk; rice milk; rice milk for culinary purposes; albumin milk; protein milk; condensed milk; soya milk; powdered milk; vegetable mousses; fruit pulp; milk beverages, milk predominating; peanut milk-based beverages; coconut milk-based beverages; almond milk-based beverages; vegetables, preserved; freeze-dried vegetables; lyophilized vegetables; lyophilised vegetables; vegetables, dried; vegetables, cooked; olives, preserved; flavoured nuts; flavored nuts; candied nuts; coconut, desiccated; nuts,</p>
--	---


prepared; pickles; jams; milk products; prostokvasha [soured milk]; cranberry compote; tomato purée; apple purée; ryazhenka [fermented baked milk]; vegetable salads; fruit salads; seeds, prepared; sunflower seeds, prepared; cream [dairy products]; whipped cream; vegetable-based cream; smetana [sour cream]; lemon juice for culinary purposes; tomato juice for cooking; vegetable juices for cooking; whey; cheese; tahini [sesame seed paste]; falafel; dates; crystallized fruits; frosted fruits; frozen fruits; fruit, preserved; fruit, stewed; hazelnuts, prepared; hummus [chickpea paste]; fruit peel; low-fat potato chips; low-fat potato crisps; fruit chips; seaweed extracts for food; berries, preserved.

Klass 30 Vanilla flavourings for culinary purposes; vanilla flavorings for culinary purposes; flavourings [flavourings], other than essential oils, for cakes; flavorings, other than essential oils, for cakes; flavourings, other than essential oils, for cakes; flavourings, other than essential oils, for beverages; flavorings, other than essential oils, for beverages; coffee flavourings; coffee flavourings; food flavorings, other than essential oils; food flavourings, other than essential oils; baozi [stuffed buns]; cereal bars; high-protein cereal bars; pancakes; buns; bulgur; bread rolls; edible rice paper; burritos; vanillin [vanilla substitute]; vareniki [stuffed dumplings]; waffles; vermicelli [noodles]; natural sweeteners; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; mirror icing [mirror glaze]; cake frosting [icing]; glucose for culinary purposes; mustard; buckwheat, processed; gluten additives for culinary purposes; yeast; rice-based snack food; cereal-based snack food; artificial coffee; vegetal preparations for use as coffee substitutes; dressings for salad; fruit jellies [confectionery]; candy decorations for cakes; confectionery for decorating christmas trees; cakes; pastries; peanut confectionery; almond confectionery; pasta; ginger [spice]; frozen yogurt [confectionery ices]; frozen yoghurt [confectionery ices]; cocoa; capers; caramels [candy]; curry [spice]; ketchup [sauce]; gimbap [korean rice dish]; quiches; gluten prepared as foodstuff; flour-based dumplings; sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; mints for breath freshening; dulce de leche; cinnamon [spice]; coffee; starch for food; crackers; custard; hominy grits; semolina; oatmeal; crushed barley; groats for human food; ice cubes; corn, milled; maize, milled; corn, roasted; maize, roasted; meat pies; turmeric; couscous [semolina]; noodles; edible ices; candy; rice cakes; mayonnaise; macaroons [pastry]; macaroni; maltose; hominy; marinades; marzipan; honey; miso [seasoning]; royal jelly; ice cream; bean meal; buckwheat flour; tapioca flour; potato flour; corn flour; corn meal; maize flour; maize meal; nut flours; flour; meal; wheat flour; soya flour; barley meal; dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses; muesli; mint for confectionery; cocoa beverages with milk; coffee beverages with milk; coffee-based beverages; cocoa-based beverages; chamomile-based beverages; tea-based beverages; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; infusions, not medicinal; crushed oats; husked oats; nutmegs; chocolate-coated nuts; stick liquorice [confectionery]; pastila [confectionery]; pastilles [confectionery]; lozenges [confectionery]; molasses for food; pelmeni [dumplings stuffed with meat]; pepper; allspice; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; cookies; biscuits; petit-beurre biscuits; bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; pies; pizzas; meat gravies; fondants [confectionery]; popcorn; powders for making ice cream; baking powder; mustard meal; pralines; aromatic preparations for food; condiments; cereal preparations; oat-based food; propolis; bee glue; gingerbread; spices; petits fours [cakes]; rice pudding; puddings; cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; chewing gum; rice; instant rice; wheat germ for human consumption; spring rolls; sago; sugar; palm sugar; sesame seeds [seasonings]; linseed for culinary purposes [seasoning]; flaxseed for culinary purposes [seasoning]; processed seeds for use as a seasoning; aniseed; agave syrup [natural sweetener]; golden syrup; confectionery; sugar confectionery; batter mixes for okonomiyaki [japanese savoury pancakes]; batter mixes for okonomiyaki [japanese savory pancakes]; baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; bicarbonate of soda for cooking purposes [baking soda]; malt for human consumption; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; sherbets [ices]; sorbets [ices]; cranberry sauce [condiment]; soya sauce; tomato sauce; apple sauce [condiment]; sauces [condiments]; pasta sauce; spaghetti; seasonings; chocolate-based spreads; chocolate spreads containing nuts; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; tarts; dough; pastry dough; almond paste; rice pulp for culinary purposes; cake dough; cake batter; tortillas; garden herbs, preserved [seasonings]; chocolate decorations for cakes; vinegar; halvah; bread; unleavened bread; chips [cereal products]; corn flakes; maize flakes; oat flakes; hot dog sandwiches; flowers or leaves for use as tea substitutes; chicory [coffee substitute]; tea; iced tea; chutneys [condiments]; minced garlic [condiment]; cheeseburgers [sandwiches]; saffron [seasoning]; chocolate; husked barley.

Klass 32 Aperitifs, non-alcoholic; aerated water; carbonated water; lithia water; seltzer water; soda water; waters [beverages]; mineral water [beverages]; table waters; kvass [non-alcoholic beverage]; cocktails, non-alcoholic; lemonades; non-alcoholic beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honey-based beverages; rice-based beverages, other than milk substitutes; soya-based beverages, other than milk substitutes; aloe vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; protein-enriched sports beverages; soft drinks; non-alcoholic beverages flavoured with coffee; non-alcoholic beverages flavored with coffee; non-alcoholic beverages flavoured with tea; non-alcoholic beverages flavored with tea; non-alcoholic fruit juice beverages; energy drinks; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; powders for effervescing beverages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups for lemonade; syrups for beverages; smoothies; tomato juice [beverage]; cider,

<p><i>non-alcoholic; vegetable juices [beverages]; fruit juices; fruit juice; non-alcoholic preparations for making beverages; preparations for making aerated water; preparations for making carbonated water; pastilles for effervescing beverages; sherbets [beverages]; sorbets [beverages]; non-alcoholic fruit extracts; essences for making beverages.</i></p> <p><i>Klass 35 Advertising agency services; demonstration of goods; commercial information and advice for consumers in the choice of products and services; marketing; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; commercial intermediation services; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; presentation of goods on communication media, for retail purposes; wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; retail services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; sales promotion for others; advertising; publicity; online advertising on a computer network; outdoor advertising; advertising by mail order; television advertising; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses].</i></p> <p><i>Klass 43 Accommodation bureau services [hotels, boarding houses]; tourist home services; hotel services; snack-bar services; information and advice in relation to the preparation of meals; café services; cafeteria services; boarding house services; rental of cooking apparatus; rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of transportable buildings; rental of drinking water dispensers; restaurant services; self-service restaurant services; canteen services; decorating of food; holiday camp services [lodging]; bar services; food and drink catering.</i></p>
--

Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid (lisad 2 ja 3):

Kaubamärk	Andmed	Kaubad
ACTIFIT	Reg nr 43722; taotluse esitamise kuupäev 22.12.2004	<p>Klass 5 Farmaatsiatooted, meditsiinilised toiteained, dieetained inimestele, dieetjogurtid, piimhappebakterid, lactobacillus, meditsiinilised bakteripreparaadid, meditsiinilised biopreparaadid, bakterid ja bakteripreparaadid ning bioloogilised ja biokeemilised preparaadid meditsiinis ja tervishoius kasutamiseks, farmatseutilised piimaensüümid, vitamiinipreparaadid, imikutoidud, sh pulbrilised ja vedelad, piimapulber imikutele, meditsiinilised toiteained, piimasuhkur.</p> <p>Klass 29 Liha, kala, linnuliha ja ulukiliha, lihaekstraktid, konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili, tarretised, keedised, puuviljakompotid, munad, piim ja piimatooted, sh piimadesserdid, jogurtid, joogijogurtid, vahud, vahukreemid, kreemid, kooredesserdid, kohupiim, kohupiimakreemid ja -vahud, toiduõlid ja toidurasvad.</p> <p>Klass 30 Kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained, jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis, mesi, siirup, pärm, küpsetuspulbrid, sool, sinep, äädikas, vürtsikastmed, vürtsid, jää, külmutatud jogurt, kakao-piimajoogid, kohvi-piimajoogid, šokolaadi-piimajoogid, jäätisepulber.</p> <p>Klass 32 Õlu, mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid, puuviljajoogid ja puuviljamahlad, siirupid ja teised joogivalmistusained.</p>
	EL reg nr 018009461; taotluse esitamise kuupäev 14.01.2019	<p>Klass 29 Liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad; piim ja piimatooted, sealhulgas hapukoor, keefir, piimadesserdid, jogurtid, joogijogurtid, vahud, vahukreemid, kreemid, kooredesserdid, kohupiim, kohupiimakreemid, -pastad ja -vahud; hapendatud piimatooted, v.a juust ja juustutooted; toiduõlid ja toidurasvad; piimatoodete, sh jogurti ning hapukoore baasil valmistatud magusad ja soolased kastmed, nimelt eri tüüpi dipikastmed ning magusad kastmed (põhikomponent piim).</p> <p>Klass 30 Kohv, tee, kakao; suhkur; riis; tapiokk, saago; kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai; kondiitritooted ja maiustused; jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas; vürtsikastmed; vürtsid; jää; külmutatud jogurt; jäätise ja/või külmutatud jogurti baasil valmistatud külmutatud magustoidud; kakao-piimajoogid, kohvi- piimajoogid, šokolaadi-piimajoogid; jäätisepulber; pudingid; dessertvahud ja šokolaadivahud; koogiglasuurid; kastmed (vürtsid); salatikastmed; lihakastmed; majonees ja majoneesi baasil valmistatud kastmed; kontsentraadid kastmete valmistamiseks.</p>

### Menetluse käik

Vaidlustaja on **28.12.2021** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitses anda on vastuolus kaubamärgiseaduse

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

Vaidlustaja nõue oli tuvastada rahvusvahelise registreeringu nr 1605582 suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) väljavõtte Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta; (2) väljavõtte varasema sõnamärgi kohta; (3) väljavõtte varasema EL kaubamärgi kohta.

**Komisjon** võttis vaidlustusavalduse menetlusse **12.01.2022**. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo vahendusel omanikule teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Omanikul oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 13.04.2022. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>4</sup> lõikega 1.

Komisjon võimaldas **14.04.2022** TÕAS § 48<sup>3</sup> lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 15.06.2022.

Vaidlustaja esitas **31.05.2022** põhjendused, milles märgiti järgmist. Kaupade ja teenuste sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nendevahelist seost iseloomustavaid tegureid, sh olemust, otstarvet ja kasutusviisi, seda, kas nad konkureerivad üksteisega või täiendavad üksteist (EKO 29.09.1998, C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer*, p 23) ning samuti tuleb arvesse võtta muid asjakohaseid tegureid, mis tarbijate taju mõjutavad (näiteks turustuskanalid, asjaomane sihtrühm, kaupade/teenuste tavapärane päritolu). Vaidlustaja kõrvutas varasemate kaubamärkidega tähistatavaid ja vaidlustatud kaubamärgi kaupu ja teenuseid.

Vaidlustaja leidis, et taotleja klassi 5 kaubad on vaidlustaja klassi 5 kaupadega identsed, sest nad kõik on hõlmatud vaidlustaja loetelus sisalduvate üldmõistetega *farmaatsiatooted, meditsiinilised toiteained, dieetained inimestele, bioloogilised ja biokeemilised preparaadid meditsiinis ja tervishoius kasutamiseks, imikutoidud*. Taotleja klassi 29 kaubad on vaidlustaja klassi 29 kaupadega valdavalt identsed, sest nad on hõlmatud vaidlustaja loetelus sisalduvate üldmõistetega. Taotleja loetelus sisalduvad erinevad *pähklid ja seemned* on samaliigilised vaidlustaja kaupadega *kuivatatud puuvilja ja dessertidega* nende otstarve (maiustamiseks), kasutusviisi (koheseks tarbimiseks), ostukanalite (toidukauplused), tarbijate (kogu elanikkond) ja tavapärase päritolu (tootjad) samasuse tõttu. Taotleja loetelus sisalduvad erinevad taimsed piimad on samaliigilised vaidlustaja kaupadega *piim ja piimatooted* ning *magusad kastmed*, sest nad on konkureerivad kaubad ning nende olemus (joogid), kasutusviis (koheseks tarbimiseks või toidu valmistamiseks), ostukanalid (toidukauplused) ja tarbijad (kogu elanikkond) on samad. Taotleja loetelus sisalduvad *konserveeritud marjad* on samaliigilised vaidlustaja kaupadega *konserveeritud puuvilja ning tarretised ja keedised*, sest nad on konkureerivad kaubad ning nende otstarve (magustoiduks), kasutusviis (koheseks tarbimiseks või toidu valmistamiseks), ostukanalid (toidukauplused) ja tarbijad (kogu elanikkond) on samad. Taotleja klassi 30 kaubad on vaidlustaja klassi 30 kaupadega identsed, sest nad kõik on hõlmatud vaidlustaja loeteluga. Taotleja klassi 32 kaubad on vaidlustaja klassi 32 kaupadega identsed, sest nad kõik on hõlmatud vaidlustaja loeteluga.

Vaidlustaja leidis samuti, et taotleja klassi 35 teenused *kaupade demonstreerimine; kaubanduslik teave ja nõustamine tarbijatele toodete ja teenuste valikul; kaubanduslikud vahendusteenused; sidusturu pakumine kaupade ja teenuste ostjatele ja müüjatele; kaupade esitlemine sidemeedias jaemüügi eesmärgil; farmaatsia-, veterinaar- ja hügieenitoodete ning meditsiinitarvete hulgemüügiteenused; farmaatsia-, veterinaar- ja hügieenitoodete ning meditsiinitarvete jaemüügiteenused; hanketeenused teistele [kaupade ja teenuste ostmise teistele ettevõtetele]* on samaliigilised vaidlustaja kaupadega klassides 5, 29, 30 ja 32, sest tegemist on üksteist täiendavate kaupade ja teenustega (kaubad ja kaupade müük), neil on samad jaotuskanalid ja tarbijad (kogu elanikkond). Taotleja klassi 43 teenused *suupistebaari teenused; teave ja nõustamine seoses toitumise valmistamisega; kohvikuteenused; kohvikuteenused; pensionaaditeenused* (Pansionaat - (ajutist) eluaset koos söögiga üüriv ettevõtte (nt võõrastemaja, eakate hooldekodu), [sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/pansionaat/1](https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/pansionaat/1)); *toiduvalmistamiseseadmete rent; toolide, laudade, laudlinade, klaasnõude rentimine; joogiveeautomaatide rent; restoraniteenused; iseteenindus-*

*restoranide teenused; sööklateenused; toidu kaunistamine; toitlustamine toidu ja joogiga* on samaliigilised vaidlustaja kaupadega klassides 29, 30 ja 32, sest tegemist on üksteist täiendavate kaupade ja teenustega (toidukaupad ja joogid on vajalikud toitlustuse pakkumiseks), neil on osaliselt samad jaotuskanalid ja sama päritolu (toidukaupu ja jooke müüakse kaasa samades kohtades, kus pakutakse toitlustusteenust ja vastupidi) ning ka tarbijad (kogu elanikkond) on samad. Vaidlustaja leidis, et ka taotleja klassi 35 teenused *reklaamiagentuuriteenused; turundus; näituste korraldamine äri- või reklaamieesmärkidel; müügiedendus kolmandatele isikutele; reklaam; avalikustamine; sidusreklaam arvutivõrgus; välireklaam; reklaam postimüügi teel; telereklaam* ja klassi 43 teenused *majutusbüroo teenused [hotellid, pansionaadid]; turistide koduteenused; hotelliteenused; teisaldatavate ehitiste rentimine; puhkelaagriteenused [majutus]* on vaidlustaja kaupadega klassis 5, 29, 30 ja 32 vähesel määral sarnased, sest kõik need teenused võivad olla seotud kl 5 kaupade, toidukaupade ja jookide reklaamimisega või toidukaupade ja jookide pakkumisega majutusteenuse raames või lisana.

Äravahetamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav tähtsus selles, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (EKO 11.11.1997, C-251/95 *Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, p 23; EKO 22.06.1999, C-342/97 *Lloyd Schufabrik*, p 25). Vaidlustaja märkis, et kõigi kaubamärkidega tähistatavaks kaubaks on toiduained ja alkoholivabad joogid, mis on mõõduka hinnaga ja Eestis laialdaselt tarbitav tarbekaup, mis võib olla suunatud nii tava- kui äritarbijale. Seega on keskmine tarbija siin keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas ning osutab ostu hetkel kaubale madalat või keskmist tähelepanu. Klassi 5 kaupadest eeldatakse kohtupraktika kohaselt ravimite puhul, kus tarbijaks on nii tavatarbijad kui professionaalid (meditsiinitöötajad), suhteliselt suurt tähelepanu, ülejäänud kaubad on valdavalt suunatud tavatarbijale ja nende puhul on eeldatav keskmine tähelepanelikkus. Klassi 35 teenused on suunatud nii äritarbijale (reklaam), kelle puhul võib eeldada keskmist tähelepanelikkust, kui tavatarbijale (müügiga seotud teenused), mille puhul tähelepanu on keskmine või madal. Ka klassi 43 teenuste puhul võib eeldada keskmist tähelepanelikkust.

Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub üldjuhul võimalus märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Vaidlustaja märkis, et üks varasem kaubamärk on sõnamärk „ACTIFIT“, mille puhul domineerivat ja eristusvõimelisemat osa eraldi välja tuua ei ole võimalik. Vaidlustaja teine kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnalisest osadest ja kujunduselementidest. Komisjon on 12.01.2012 otsuses nr 1317-o märkinud: „Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa“. Kujunduslikult on üks sõnaline element (TERE) väiksem ja vähem märgatav. Seda arvestades tuleb järeldada, et vaidlustaja kombineeritud kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõnaline osa FIT!. Sama kehtib ka vaidlustatud kaubamärgi kohta, mis on samuti kombineeritud kaubamärk, koosnedes sõnalisest osast ja kujunduselementidest. Seega on vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks elemendiks fit ACTIVE. Foneetiliselt on kaubamärgid väga sarnased, sest vaidlustaja üks kaubamärk [aktifit] ja vaidlustatud kaubamärgi sõnalisel elemendil [fit aktive] koosnevad foneetiliselt samadest elementidest ja kokkulangevaid häälikuid on 7/9. Vaidlustaja teise kaubamärgi domineeriv element [fit] sisaldub täielikult vaidlustatud kaubamärgis [fit aktive] ning foneetiline erinevus seisneb vaid taotleja kaubamärgi viimase sõna olemasolus. Ka visuaalselt on kaubamärgid sarnased, sest neis sisalduvad visuaalselt samad või väga lähedased sõnalisel elemendid – vaidlustajal fit ACTIVE, taotlejal ACTIFIT ja FIT! - on visuaalselt selgelt tajutavad, asudes ka kombineeritud kaubamärkide kujunduses olulisel kohal. Erinevused kaubamärkide kujunduses ei suuda kõrvaldada asjaolu, et vaidlustaja kaubamärkide sõnalise osa suur sarnasus taotleja kaubamärgi sõnalise osaga on visuaalselt selgelt ja üheselt tajutav. Kontseptuaalselt on kaubamärgid identsed või väga sarnased. Vaidlustatud kaubamärgi domineeriv sõnaline osa koosneb inglise keele baassõnavarasest kuuluvatest sõnadest „fit ACTICE“, mis on Eesti keskmisele tarbijale mõistetav tähenduses „vormis, aktiivne“ või „sobiv aktiivseks [tegevuseks]“. Vaidlustaja kaubamärgid ACTIFIT ja FIT! viitavad identsel tähendusele ning kujunduselementide ja taotleja põhimärgi TERE väiksena lisamine ühele märgile ei muuda kaubamärgi tajutavat tähendust. Seega leidis vaidlustaja, et kaubamärgid on sarnased.

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. Seejuures tuleb arvestada Euroopa Kohtu praktika, mille kohaselt puudub keskmisel tarbijal reaalses turusituatsioonis reeglina võimalus kaubamärke vahetult võrrelda ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud ebatäiuslikku mälu (C-342/97, p 26) ning märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna, analüüsivõime selle üksikuid detaile (C-251/95, p 23). Vaidlustaja leidis, et esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaidlustatud kaubamärgi tema varasemate kaubamärkidega segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Vaidlustatud kaubamärgi esitamise kuupäev on 19.02.2021. Vaidlustaja EL kaubamärk on varasem KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses, selle esitamise kuupäev on 14.01.2019, kaubamärk „ACTIFIT“ on varasem KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses, selle esitamise kuupäev on 22.12.2004. Taotleja soovib registreerida oma kaubamärgi vaidlustaja kaubamärkidega identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks. Tähistavate kaupade ja teenuste puhul on keskmine tarbija tähelepanu olenevalt kaubast ja teenusest kas keskmisest madalam (igapäevased kaubad klassides 5, 29, 30, 32), keskmine või kõrgem (ravimid klassis 5). Vaidlustaja on eespool toonud välja kaubamärkide domineerivad osad ja põhjendanud kaubamärkide sarnasust. Vaidlustaja lisas, et kaubamärkide domineerivateks elementideks on sõnalised osad, vaidlustajal fit ACTIVE, taotlejal ACTIFIT ja FIT!, mis on suures osas kokkulangevad, kusjuures taotleja sõnaline osa FIT sisaldub täielikult vaidlustaja sõnalisel osas. Taotleja kaubamärgi sõnaline osa fit ACTIVE ja vaidlustaja sõnamärk ACTIFIT koosnevad sisuliselt samadest elementidest ümberpööratud järjekorras ning kontseptuaalse identsuse tõttu on ebatõenäoline, et tarbija neid järjestuse alusel eristada suudaks. Ehkki ühel vaidlustaja kaubamärgil ja vaidlustatud kaubamärgil on ka kujundus, ei tähenda see, et tarbijal oleks võimalik üksnes selle alusel kaubamärke eristada. Kaupade ja teenuste turul, eriti toiduainete ja jookide turul on tavapärane, et pakendid on kirevad, mitmesuguste, tihti sarnaste kujunduselementidega ja värvikombinatsioonidega. Seetõttu on tarbijal keeruline kujunduste paljususe tõttu neid meelde jätta ja tarbijad ei osuta seetõttu ka neile kaubamärgi eristamise eesmärgil suuremat tähelepanu. Keskmine tarbija on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalisel vormis kui erinevate kujundustega ning uuendavad oma kaubamärkide kujundust aeg-ajalt. Selline kaubamärkide ja pakendite uuendamine on eriti levinud toiduainete ja jookide turul, ning antud juhul on tegemist mh toiduainete ja jookide tähistamiseks mõeldud kaubamärkidega. Seetõttu, kui ühel isikul on kaubamärk ja teine isik kasutab kaubamärki, mis sisaldab identset või väga sarnast sõnalist elementi, siis seostavad tarbijad seda uut kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga kaupu ja teenuseid. Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailiselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade ja teenuste vahel valiku tegemisel kaubamärke vahetult võrrelda. Antud juhul mõjutavad kaubamärkide üldmuljet kõige rohkem sõnad fit ACTIVE, ACTIFIT ja FIT!, mis on suures osas kokkulangevad. Just sõnalisel elemendist lähtuvalt valib tarbija kauba või teenuse, ning sõnalisel elementide erinevus on antud juhul väga väike, ning tegemist on identsete ja samaliigiliste kaupadega. Seetõttu esineb tõenäosus, et tarbijad võivad, isegi kõrge tähelepanelikkuse korral, kaubamärgid ära vahetada või pidada nendega tähistatud kaupu või teenuseid sama ettevõtja pakutavateks kaupadeks või teenusteks. Euroopa Kohtus on otsuse C-39/97 punktis 17 leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*”. Seega suurendab ka antud juhul äravahetamise tõenäosust veelgi asjaolu, et paljud kaubad on identsed. Arvestades kaupade ja teenuste identsust ja samaliigilisust ning kaubamärkide sarnasust leidis vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Komisjon alustas **12.01.2023** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

### **Komisjoni selgitused ja otsus**

Kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48<sup>1</sup> lõikes 3 nimetatud teade on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS §

48<sup>3</sup> lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätetstatuga.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, KaMS § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1, otsustab komisjon:

**rahuldada TERE AS vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Limited Liability Company «Piteko» rahvusvahelisele kaubamärgile „fit ACTIVE + kuju“ (reg nr 1605582) Eestis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti õiguskaitse andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.**

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 nimetatud 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)*

Tanel Kalmet

Heli Laaneots

Kärt Michelson