



OTSUS nr 2132-o

Tallinn, 23.03.2023

**Avaldus nr 2132 – kaubamärgile „Fit PARAD + kuju“
(rahvusvaheline registreering nr 1648335) õiguskaitse
andmise vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja) ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi TERE AS vaidlustusavalduse Limited Liability Company „Piteko“ kaubamärgi „Fit PARAD + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1648335) registreerimise vastu klassides 5, 29, 30, 32, 35 ja 43.

Asjaolud ja menetluse käik

04.08.2022 esitas TERE AS (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolnik Ingrid Matsina) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse Limited Liability Company „Piteko“ (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „Fit PARAD + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1648335; registreeringu kuupäev 10.08.2021) registreerimine järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:

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];*

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; kephir [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, 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; flavorings [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; coffee flavourings; coffee flavorings; 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, 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;

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];

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.

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgile „Fit PARAD + kuju“ õiguskaitse andmist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuuluvad järgmised varasemad kaubamärgid:

- Eesti kaubamärk „ACTIFIT“ (reg nr 43722; taotluse esitamise kuupäev 22.12.2004, registreerimise kuupäev 04.04.2007), klassid 5, 29, 30 ja 32;
- Euroopa Liidu (EL) kaubamärk „TERE FIT! + kuju“ (reg nr 018009461; taotluse esitamise kuupäev 14.01.2019, registreerimise kuupäev 27.06.2019), klassid 29 ja 30.

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.

Viidates KaMS § 10 lg 1 punktile 2, § 11 lg 1 punktidele 2 ja 6 ning § 52 lõikele 1¹ palub vaidlustaja komisjonil tuvastada kaubamärgi „Fit PARAD + kuju“ suhtes KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Avalduses märgitakse, et vaidlustaja esitab põhjendused ja vajadusel lisatõendid menetluse hilisemas faasis, kui komisjon määrab vastava tähtaja.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljavõtted Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi „Fit PARAD + kuju“ ja vaidlustaja kaubamärgi „ACTIFIT“ kohta ning väljavõte Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi „TERE FIT! + kuju“ kohta.

10.08.2022 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvahelise Büroo vahendusel taotlejale teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Taotlejal oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 14.11.2022, mida taotleja ei teinud. Sellest tulenevalt kohaldub käesolevas asjas kiirendatud menetlus kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1.

17.11.2022 tegi komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 18.01.2023. Komisjon selgitas,

et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

19.12.2022 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused, leides kokkuvõtlikult järgmist.

Seoses võrreldavate kaupade ja teenustega märgib vaidlustaja, et 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 (Euroopa Kohtu otsus C-39/97, p 23) ning samuti tuleb arvesse võtta muid asjakohaseid tegureid, mis tarbijate taju mõjutavad (näiteks turustuskanalid, asjaomane sihtrühm, kaupade/teenuste tavapärane päritolu). Vaidlustaja toob tabeli kujul võrdlevalt välja vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud kaubad ja teenused, tuues seejuures esile järgmist. Vaidlustaja leiab, 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 loetelus sisalduvate kuivatatud puuviljade ja dessertidega, kuivõrd nende otstarve (maiustamiseks), kasutusviis (koheseks tarbimiseks), ostukanalid (toidukauplused), tarbijad (kogu elanikkond) ning tavapärane päritolu (tootjad) on samad. 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 puuvili 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 klasside 30 ja 32 kaubad on identsed vaidlustaja vastavate klasside kaupadega, sest nad kõik on hõlmatud vaidlustaja loeteludega. Taotleja klassi 35 teenused „kaupade demonstreerimine; kaubanduslik teave ja nõustamine tarbijatele toodete ja teenuste valikul; kaubanduslikud vahendusteenused; sidusturu pakkumine 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 vaidlustaja hinnangul 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). Vaidlustaja leiab ka, et taotleja klassi 35 teenused „reklaamiagentuuriteenused; turundus; näituste korraldamine äri- või reklaamieesmärkidel; müügiehendus 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 klassides 5, 29, 30 ja 32 vähesel määral sarnased, sest kõik need teenused võivad olla seotud klassi 5 kaupade ning toidukaupade ja jookide reklaamimisega või toidukaupade ja jookide pakkumisega majutusteenuse raames või lisana. Taotleja klassi 43 teenused „suupistebaari teenused; teave ja nõustamine seoses toitide valmistamisega; kohvikuteenused; kohvikuteenused; pansionaaditeenused; toiduvalmistamiseseadmete rent; toolide, laudade, laudlinade, klaasnõude rentimine; joogiveeautomaatide rent; restoraniteenused; iseteenindusrestoranide teenused; sööklateenused; toidu kaunistamine; toitlustamine toidu ja joogiga“ on vaidlustaja hinnangul samaliigilised vaidlustaja kaupadega klassides 29, 30 ja 32, sest tegemist on üksteist täiendavate kaupade ja teenustega (toidukaubad 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 samad on ka tarbijad (kogu elanikkond).

Seoses kaubamärkidega hõlmatud kaupade ja teenuste keskmise tarbija ja tema tähelepanelikkusega märgib vaidlustaja, et äravahetamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav tähtsus sellel, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (Euroopa Kohtu otsused C-251/95, p 23; C-342/97, p 25). Vaidlustaja leiab, et kõigi kaubamärkidega tähistatavaks kaubaks on toiduained ja alkoholivabad joogid, mis on mõõduka hinnaga ja Eestis laialdaselt tarbitav tarbekaup ja võib olla suunatud nii tava- kui äritarbijale. Keskmise tarbija on nende kaupade puhul keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas ning osutab ostuhetkel kaubale madalat või

keskmist tähelepanu. Klassi 5 kaupadest eeldatakse kohtupraktika kohaselt suhteliselt suurt tähelepanu ravimite puhul, mille tarbijateks on nii tavatarbijad kui professionaalid (meditsiinitöötajad), ülejäänud kaubad on valdavalt suunatud tavatarbijale ja nende puhul on eeldatav keskmine tähelepanelikkus. Klassi 35 teenused on suunatud nii äritarbijale (reklaam), kelle puhul võib vaidlustaja hinnangul eeldada keskmist tähelepanelikkust, kui tavatarbijale (müügiga seotud teenused), kelle puhul tähelepanelikkus on keskmine või madal. Klassi 43 teenuste puhul, millest osa on suunatud tava- ja osa äritarbijatele, võib vaidlustaja hinnangul eeldada, et tarbija on keskmise tähelepanelikkusega, kuna tegemist ei ole eriliselt kallite või harva vaja minevate teenustega, samas ka mitte täiesti igapäevaste teenustega.

Seoses võrreldavate kaubamärkide domineerivate osade ja kaubamärkide sarnasusega viitab vaidlustaja Euroopa Kohtu praktikast (C-251/95) tulenevale märkide igakülgse, kõiki asjakohaseid tegureid ning eristavaid ja domineerivaid komponente arvesse võtva võrdlemise põhimõttele ning leiab kokkuvõtlikult järgmist. Vaidlustaja märgib, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt ning arvestada tuleb ka, et üldjuhul puudub tarbijal võimalus märke üheaegselt vaadelda – usaldama peab mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa, mistõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Vaidlustaja kaubamärkidest üks on sõnamärk „ACTIFIT“, mille puhul domineerivamat ja eristusvõimelisemat osa eraldi välja tuua ei ole võimalik. Vaidlustaja teine kaubamärk „TERE FIT! + kuju“ on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnalistest osadest ja kujunduselementidest. Kujunduslikult on selles üks sõnaline element (TERE) väiksem ja vähem märgatav, millest järeldub, et vaidlustaja kombineeritud kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõnaline osa FIT!. Taotleja kaubamärk „Fit PARAD + kuju“ on samuti kombineeritud kaubamärk, iseseisvad eristavad kujunduselemendid vaidlustaja hinnangul sellel puuduvad, kujundus seisneb kirjastiilis ning sõnaliste elementide paigutuses. Sõnaline element Fit on taotleja kaubamärgis kujutatud *bold*'is ning oluliselt suuremana kui selle alla asetatud teine sõnaline element, seega on element Fit taotleja kaubamärgi domineerivaks elemendiks.

Vaidlustaja peab taotleja kaubamärki „Fit PARAD + kuju“ visuaalselt väga sarnaseks vaidlustaja kaubamärgiga „TERE FIT! + kuju“, sest neis sisalduvad visuaalselt kõige olulisemal positsioonil identsed sõnad, mis on ka sarnaselt kujundatud (mõlemad *bold*'is). Erinevused kaubamärkide teiste sõnaliste osade vahel jäävad vaidlustaja hinnangul visuaalselt palju vähem märgatavaks ja seetõttu on vaidlustaja kaubamärkide sõnalise osa suur sarnasus taotleja kaubamärgi sõnalise osaga visuaalselt selgelt ja üheselt tajutav. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk on sarnane ka vaidlustaja sõnamärgiga „ACTIFIT“ tulenevalt mõlemas märgis visuaalselt tajutavast sõnalisest elemendist FIT.

Tulenevalt võrreldavates kaubamärkides sisalduvast foneetiliselt esinevast sõnalisest elemendist [fit] peab vaidlustaja võrreldavaid kaubamärke sarnasteks ka foneetiliselt. Seejuures leiab vaidlustaja, et ehkki taotleja ja vaidlustaja kombineeritud kaubamärkides sisalduvad ka muud sõnaliselt elemendid, on need kujutatud oluliselt väiksemana ning ei ole tõenäoline, et keskmine tarbija neid kaubamärke foneetiliselt kasutades (kaubamärke „nimetades“) välja ütleva hakkaks.

Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgid ka kontseptuaalselt väga sarnased. Taotleja kaubamärgi domineeriv sõnaline osa sisaldab inglise keele baassõnavarasse kuuluvat sõna „fit“, mis on Eesti keskmisele tarbijale mõistetav tähenduses „vormis“ (seda eriti taotletavate toidukaupade kontekstis) või „sobiv“. Vaidlustaja kaubamärgid viitavad identsele tähendusele ning kujunduselementide ja taotleja põhimärgi „TERE“ väiksena lisamine ühele märgile ei muuda kaubamärgi tajutavat tähendust.

Eeltoodust tulenevalt peab vaidlustaja võrreldavaid kaubamärke tervikuna sarnasteks.

Arvestades võrreldavate kaupade ja teenuste identsust ja samaliigilisust ning võrreldavate kaubamärkide sarnasust leiab vaidlustaja, et käesoleval juhul esineb tõenäosus, et tarbija ajab taotleja kaubamärgi vaidlustaja varasemate kaubamärkidega segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Muu hulgas märgib vaidlustaja, et keskmine tarbija on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnaliselt vormis kui erinevate kujundustega ning uuendavad oma kaubamärkide kujundust aeg-ajalt. Selline kaubamärkide ja pakendite uuendamine on eriti levinud toiduainete ja jookide turul ning käesoleval 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. Neil asjaoludel on taotleja kaubamärgi registreerimine vaidlustaja hinnangul vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

31.01.2023 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile „Fit PARAD + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1648335) klassides 5, 29, 30, 32, 35 ja 43, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus TÕAS § 48⁴ lg 1 kohaselt rahuldamisele otsust põhjendamata.

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

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ning § 41 lõikest 3, otsustas komisjon:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „Fit PARAD + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1648335) klassides 5, 29, 30, 32, 35 ja 43 õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest.

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

Tanel Kalmet