

**PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1929-o

Tallinn, 9.06.2021

**Avaldus nr 1929 – kaubamärgi „DEFYING THE TIME ATHLETICS FOR  
MASTER ATHLETES FACEBOOK TIPS TRICKS CAMPS CHAMPS +  
kuju“ (taotlus nr M201901122) registreerimise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Janika Kruus, Maria Silvia Martinson, vaatas läbi **Facebook Inc., US** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Ingrid Matsina) 4.05.2020 vaidlustusavalduse kaubamärgi „DEFYING THE TIME ATHLETICS FOR MASTER ATHLETES FACEBOOK TIPS TRICKS CAMPS CHAMPS + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M201901122, taotluse esitamise kuupäev 30.10.2019, avaldamise kuupäev 2.03.2020) registreerimise vastu **Radoonitõrjekeskus OÜ** (edaspidi taotleja; kustutatud 22.09.2020) nimele klassis 41 (*spordiüritustega seotud teabe pakkumine; spordiõpetus, spordialane treenimine ja juhendamine*).

Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustajale kuuluvad kehtivad kaubamärgiregistreeringud (vaidlustusavalduse lisad 2–4):

Kaubamärk	Registreering	Esitamise kuupäev	Kaitstud klassis
FACEBOOK	EL kaubamärk nr 17918069	14.06.2018	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
<b>facebook</b>	EL kaubamärk nr 14496707	20.08.2015	9, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45
facebook	EL kaubamärk nr 14496608	20.08.2015	9, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45

**Menetluse käik**

**Vaidlustaja on 4.05.2020** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-de 2 alusel, mille 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 kaubamärgide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga; -mis on identne või sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas varasemal kaubamärgil on õiguskaitse identsete, samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, juhul kui varasem Eesti kaubamärk on tuntud Eestis või varasem Euroopa Liidu kaubamärk on tuntud

Adress:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

Telefon:  
627 7942  
e-mail: toak@epa.ee

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

*Euroopa Liidus ja kui hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.*

Vaidlustaja leidis, et tema varasemad kaubamärgid on Euroopa Liidus tuntud kaubamärgid.

Vaidlustaja nõue oli tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti ja EUIPO andmebaasidest vaidlustatud ja vastandatud kaubamärkide kohta.

**Komisjon** võttis vaidlustusavalduse menetlusse **8.05.2020** ja toimetas selle taotlejale avalikult kätte 3.06.2020. Taotleja teatas 29.06.2020 komisjonile oma kontaktid, mida kasutades komisjon toimetas 6.07.2020 taotlejale vaidlustusavalduse materjalid. Taotlejale teatati, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>2</sup> lõikest 1 algab ametlikust teadaandmisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 19.08.2020, kas ta soovib või ei soovi avaldusele vastu vaielda.

**Taotleja** teatas **16.08.2020** oma 29.06.2020 digiallkirjastatud kirjaga, et vaidleb avaldusele vastu.

**Komisjon** võimaldas **19.08.2020** vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 20.10.2020.

**22.09.2020** kustutati taotleja Radoonitõrjekeskus OÜ (reg nr 14426263) äriregistrist. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse ülemineku kohta andmeid esitatud ei ole. Komisjon ja vaidlustaja said sellest asjaolust teada hiljem. Endise taotleja esindaja esitas 19.10.2020 komisjonile sisulise seisukoha, mis ei ole aga seoses taotleja õigusvõime kaotusega menetluses tähendust omav.

**Vaidlustaja** esitas **20.10.2020** vaidlustusavalduse põhjendused. Vaidlustaja märkis, et Facebook on maailmakuulus suhtlusvõrgustik, mobiilirakendus ja veebisait, mis käivitati 2004. aastal. Facebooki missioon on anda inimestele võimalus kogukonna loomiseks ja maailma lähendamiseks. Inimesed kasutavad Facebooki, et olla ühenduses sõprade ja perega, avastada maailmas toimuvat ning jagada ja väljendada neile olulist. Facebook on saadaval veebis ja mobiilsete tarkvararakenduste (mobiilirakenduste) kaudu. Kasutajad saavad jälgida sõpru, perekonda, kuulsusi, poliitilisi tegelasi ja ettevõtteid, et näha nende postitusi, jagada fotosid, videoid, veebisaitide ja muud meediat ning suhelda platvormidel mitmel viisil. Seda illustreerivad Interneti-väljavõtted on lisatud (põhjenduste lisa 1). Vaidlustaja andis lühikese ülevaate Facebooki ajaloost veebruarist 2004 juunini 2020, mis näitab tema sõnul selle kiiret kasvu alates selle loomisest. Vaidlustaja märkis, et Facebook on ülipopulaarne ja laia levikuga, seda nii praegu kui ka varasematel aegadel. Seisuga 30.09.2019, vaid üks kuu enne vaidlustatud taotluse esitamist, oli Facebookil üle 2,45 miljardi igakuise aktiivse kasutaja ja keskmiselt 1,62 miljonit igapäevast aktiivset kasutajat (lisad 2 ja 3). Facebook on muutunud kasutajate jaoks populaarseks uudiste jagamise viisiks ja on esindatud peaaegu kõigil suurematel meediaväljaannete veebisaitidel, muutes kaubamärgi FACEBOOK vaieldamatult kuulsaks ja seega õigustatuks saama ulatusliku õiguskaitse. Facebooki populaarsus on toonud kaasa ka tuhandeid meedia- ja popkultuurivõtteid Facebookile ja selle teenustele ning FACEBOOKi märk on nüüd üks maailma silmapaistvamaid kaubamärke. Facebook peab oma veebisaiti aadressil [www.facebook.com](http://www.facebook.com). Lisa 4 peegeldab kasutajate andmeid aastal 2016, lisa 5 aastal 2017. Lisad 6–8 näitavad Facebook'i kaubamärgi positsiooni maailma kõige väärtuslikumate kaubamärkide hulgas aastatel 2017-2019. 2017. aastaks oli Facebook jõudnud esikümnesse, aastal 2018 oli 12. ja 2019 viies. Eestis oli FACEBOOK juba aprillis 2010 tuntuim sotsiaalvõrgustik, mille kasutajate arv oli poole aastaga kahekordistunud ja jõudnud 184 780 kasutajani. Sellel ajal oli FACEBOOK'il maailmas üle 400 miljoni aktiivse kasutaja, kellest 50% kasutas oma kontot iga päev ja keskmine kasutaja veetis FACEBOOK'is 55 minutit (lisa 9). Samast lisast ilmneb, et Baltic Media News väitel on FACEBOOK tänapäeval üks populaarseim sotsiaalmeedia turunduskanal. Veebruariks 2011 oli kasutajate arv tõusnud juba 350 tuhandeni, see tähendas, et enam kui 26% Eesti elanikkonnast ja 36% siinsetest internetikasutajatest olid FACEBOOK'i püsikliendid (lisa 10). Mais 2011 kasutas FACEBOOK'i üle 400 000 eestlase ehk ligi 31% elanikkonnast, kusjuures 49% kasutajatest oli vanuses 18-34 (lisa 11). Samas lisas tõstab internetiagentuur DreamGrow esile FACEBOOK'i olulisust turunduskanalina: „[...] 400 000 piiri ületamine on märk sellest, et Facebook pole haip vaid väga tõsiseltvõetav keskkond, mis pakub turundajatele targalt tegutsedes palju uusi võimalusi“. 21.06.2011 oli peaaegu kolmandik Eesti elanikest Facebook'i kasutajad ja Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaal nimetas FACEBOOK'i ülipopulaarseks suhtlussaidiks (lisa 12). Järgnevate aastate jooksul on FACEBOOK'i kasutatavus ja populaarsus Eesti suurenenud. Turu-uuringute ettevõtte GfK 2012. aasta uuringu andmetel külastas vähemalt korra nädalas Facebooki 65% Eesti internetikasutajatest, kusjuures 35% neist veetis seal vähemalt tund aega päevas (uudis 14.03.2012). Uuring näitas ka, et suhtlusvõr-

gustiku Facebook populaarsus oli konkurentidega võrreldes kerkinud mäekõrguseks (uudis 13.03.2012). Uudised GfK uuringu kohta on lisatud (lisa 13). Aastal 2016 kuulus FACEBOOK TNS Emori andmetel Eesti meeldivamate kaubamärkide esikümnesse (lisa 14). Lisad 15 ja 16 näitavad Facebook'i kasutajate arvu Eestis aastatel, mis 2018. a oktoobris oli üle 670 000 ja 2019. a oktoobris üle 730 000. Milos Reklaami 2019 aasta ülevaates, mis tugineb rahvusvahelistele ja Statistikaameti andmetele (lisa 17), on öeldud, et Facebook on endiselt säilitanud oma sotsiaalmeediaplatvormi liidripositsiooni üle maailma (2,271 miljardit kasutajat) ning hinnanguliselt on aktiivseid eestlaste kontosid 600 000 – 700 000 (eelmise aasta Hootsuite uuringu järgi oli konkreetsemaks numbriks 720 000). Samuti on Facebook üks populaarsemaid mobiilirakendusi kogu maailmas. Facebooki mobiiliäpi populaarsuse kohta esitas vaidlustaja sõltumatu rakenduste analüüsiettevõtte App Annie andmed, kust ilmneb, et 30.10.2019 (vaidlustatud taotluse nr M201901122 esitamise kuupäev) seisuga oli Facebook Eestis kõige kasutatavamate mobiilirakenduste hulgas (lisa 18).

Vaidlustaja tõi esile, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldub sõltumata sellest, kas varasemal kaubamärgil on õiguskaitsese identsete, samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, seega ei ole kaupade ja teenuste võrdlev analüüs KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeldusena vajalik. Vaidlustaja viitas oma kaubamärkide maine ja eristusvõime tõendamiseks esitatud asjaoludele ja tõenditele. Vaidlustaja kaubamärgid on olnud nii Euroopa Liidu kui ka Eesti ja muu maailma turul pikaajaliselt, neid on ulatuslikult reklaamitud ning nad on tarbijate hulgas väga tuntud mitte üksnes sotsiaalmeedia ja tarkvara valdkonnas vaid ka telekommunikatsiooni, meelelahutuse ja hariduse valdkonnas. Komisjon on tunnustanud FACEBOOK kaubamärkide eristusvõimet ja tuntust oma 30.06.2014 otsuses nr 1441-o, märkides: „Komisjon leiab, et vaidlustaja on vaidlustusavaldusega piisavalt tõendanud vaidlustaja varasemate FACEBOOK-kaubamärkide eristusvõimet ja üldtuntust ning mainet sihtgrupi ja avalikkuse hulgas ega pea vajalikuks neid korrata. Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, kuna see sarnaneb valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud varasema Euroopa Ühenduses registreeritud kaubamärgiga „facebook + kuju“, millel on õiguskaitsese sideteenuste tähistamiseks klassis 38. Samuti nõustub komisjon vaidlustajaga selles, et hilisema kaubamärgiga „facematch + kuju“ võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasemate FACEBOOK-kaubamärkide mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.“ Samuti on EUIPO mitmel korral tunnustanud FACEBOOKi kaubamärkide mainet ELis. Näiteks otsustas EUIPO oma vastulausete otsuses nr B 2 779 364 6.03.2018 keelduda kaubamärgi FACEDOGS registreerimisest: „Teiseks tuleb vastulausete osakond meelde, et maine, mida [Facebooki logo] asjaomasel territooriumil naudib seoses suhtlusvõrgustike ja seotud teenustega, on tohutu. Muutes revolutsiooniliselt sotsiaalmeedia maailma ja inimeste sotsiaalset suhtlemist, on FACEBOOK teinud maailmast globaalse kogukonna. Nagu tõendid näitavad, see mainekas sotsiaalse võrgustiku platvorm "määratles sotsiaalmeedia ruumi", "muutis sõbra verbiks" ja "jätkab oma ülesannet, et anda inimestele võimalus jagada ja muuta maailm avatumaks ja seotumaks ". Veelgi enam, see on suure uue majandusökosüsteemi tuum: Facebookile ehitatud või sellega integreeritud rakendused ja veebisaidid, meediakonsultatsiooni- ja reklaamibürood, kogukonna juhid. [...] Seepärast toetab vastulausete osakond vastulause esitaja argumente ja leiab, et arvestades asjaomaste tarbijate olulist kokkupuudet vastulause esitajate varasemate kaubamärkidega, seoses teenustega, mille maine on leitud, ja võttes arvesse kaubamärkide sarnasust ja varasemate kaubamärkide olemusliku eristusvõime määra on suur tõenäosus, et vaidlusaluse kaubamärgi kasutamine kõigi vaidlustatud kaubamärgi kaupade ja teenuste suhtes võib viia „tasuta sõitmiseni“ (free ride ingl. k), see tähendab, et vaidlustatud kaubamärk kasutab tõenäoliselt varasemate kaubamärkide eristusvõimet või mainet ebaõiglaselt.“ Keeldudes kujutismärgi „face traveller“ registreerimisest kaubamärgi FACEBOOK maine alusel, kirjutas EUIPO 4.02.2020: „Veelgi enam, varasema kaubamärgi FACEBOOK maine olemasolu on kinnitanud ka vastulausete osakonna varasemad otsused ning siseriiklike ametiasutuste tunnistused ja otsused. /.../ Seepärast, arvestades asjaomaste tarbijate olulist kokkupuudet vastulause esitajate varasema kaubamärgiga seoses teenustega, mille maine on tuvastatud, ning võttes arvesse kaubamärkide sarnasust ja varasema kaubamärgi olemuslikku eristusvõimet, on väga tõenäoline, et vaidlusaluse kaubamärgi põhjendamatu kasutamine ülalnimetatud vaidlusalustele kaupadele ja teenustele võib viia „tasuta sõitmiseni“, see tähendab, et vaidlustatud kaubamärk kasutab tõenäoliselt ebaõiglaselt ära varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet.“ Seetõttu on vaidlustaja hinnangul selge, et vaidlustaja kaubamärkidel on maine on Eestis ja Euroopa Liidus.

Euroopa Kohus on 23.10.2003 otsuses C-408/01 märkinud, et mainekatele kaubamärkide kaitseks ei ole vajalik, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Isegi kui esinev sarnasus ei pruugi panna tarbijaid kaubamärke segi ajama, kuid võib jätta mulje, et nad on omavahel seotud, see tähendab luua nende vahelise seose, siis tuleb sellest järeldada, et mainekatele kaubamärkidele antud kaitset võib kohaldada isegi siis, kui vastandatud tähised on omavahel vähesel määral sarnased. Mainekatele kaubamärkidele antud laiendatud kaitse on olemuslikult erinev traditsioonilisest äravahetamise tõenäosusel põhinevast kaitsest. Asumine maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu

viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda hüvitist maksmata ja panustamata kaubamärgi kuvandi loomisesse ja säilitamisse on kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks piisab vaid sellisest sarnasusest, et tarbijad loovad seose maineka märgi ja tähise vahel. Kui kaubamärgid on kas või vähesel määral sarnased, peab hindama, kas kaubamärkide vähesest sarnasusest hoolimata on muude tegurite nagu varasema kaubamärgi üldtuntuse või maine esinemise tõttu tõenäoline, et asjaomane avalikkus loob nende vahel seose (EKO 24.03.2011, C-552/09 P, Ferrero / OHIM, p 66). Seega ei ole ka oluline, kas tarbija vahetaks ära vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud kauba ning taotleja kaubamärgiga tähistatud kauba või seostaks nende omanikke. Märkide sarnasuse seisukohast määrav on üksnes see, kas vaidlustaja kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi vahel on teatav sarnasus (taotleja kaubamärk meenutab või jälgendab tarbija jaoks vaidlustaja kaubamärki). Euroopa Kohus on leidnud, et sellise kaubamärkide vahelise seose olemasolu hindamisel võivad olla asjakohased järgmised asjaolud: kaubamärkide vahelise sarnasuse ulatus - mida sarnasemad on märgid, seda tõenäolisem on, et hilisem märk meenutab asjaomasele sihtrühmale varasemat mainega kaubamärki (ka 06/07/2012, T-60/10, p 26); nende kaupade või teenuste laad, millega seoses on varasemal märgil maine ja mille jaoks soovitakse hilisemat märki registreerida, sh nende kaupade või teenuste sarnasuse või erisuse ulatus ning samuti asjaomane osa avalikkusest. Kaubad või teenused võivad olla niivõrd erinevad, et hilisem kaubamärk ei meenuta tõenäoliselt asjaomasele sihtrühmale varasemat kaubamärki; varasema kaubamärgi maine tugevus; varasema kaubamärgiga olemusliku või kasutamise käigus tekkinud eristusvõime ulatus – mida suurem on varasema kaubamärgi olemuslik eristusvõime, seda suurema tõenäosusega meenutavad tarbijad seda sarnase (või identse) hilisema märgiga kokkupuutel; tõenäosus, et avalikkus võib kaubamärgid omavahel segi ajada (EKO 27.11.2008, C-252/07 Intel Corporation/CPM United Kingdom, p 41-42, 49). See loetelu ei ole ammendav ning märkide seose võib tõestada või välistada ka ainult mõne kriteeriumi alusel.

Vaidlustaja leidis, et taotleja kaubamärgi sarnasus vaidlustaja kaubamärkidega ning nendevaheline seos tuleneb ühisest elemendist FACEBOOK. Vaidlustaja sõnaline kaubamärk ning kujundatud kaubamärkide sõnaline osa FACEBOOK sisaldub identsel kujul taotleja kaubamärgis. Ehkki taotleja kaubamärk sisaldab ka muid elemente, on need tajutavad, eriti taotletavate teenuste kontekstis, kirjeldava ja kiitva tekstina, ning FACEBOOK mõjub selles kontekstis iseseisva eristusvõimega ning tarbijale selgelt silmatorkava kaubamärgina, mida on kasutatud teise kaubamärgi koosseisus. Varasem kaubamärk „FACEBOOK” oma olemuselt eristusvõimeline, sest see on sõna, millel puudub igasugune kirjeldav seos või assotsiatsioon tähistatavate kaupade ja teenustega. EUIPO Apellatsioonikoda on märkinud, et ehkki sõnadel FACE ja BOOK eraldisesivalt on tähendus, ei eksisteeri sellist mõistet nagu „FACEBOOK“, FACEBOOK on väljamõeldud mõiste, millel puudub tähendus kui selline ja mille eristusvõime peitub selle kombinatsioonis ning mida keskmine tarbija ei jaga ega hakka jaotama eraldi elementideks (28.01.2016 otsus R 890/2015-2, SENIORBOOK / FACEBOOK, p 31; 29.06.2020 otsus R 1134/2019-4 p 30). Vaidlustaja kaubamärkide maine on Euroopa Liidus (ja ka mujal maailmas) väga kõrge, tegemist on ühe maailma tuntuima kaubamärgiga. Taotletavate teenuste ja varasemate kaubamärkide kaupade ja teenuste sihtgrupp kattub, mõlemal juhul on kaubad ja teenused suunatud laiale avalikkusele. Vaidlustaja leidis, et arvestades eeltoodut on tegemist sarnaste kaubamärkidega ning on tõenäoline, et keskmine tarbija loob taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärkide vahele seose.

Euroopa Kohus on selgitanud mainekate kaubamärkide kaitse sätte (Eestis KaMS § 10 lg 1 p 3) tõlgendamise kriteeriumit ning leidnud, et ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud; piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks *prima facie* järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (12.12.2008, C-197/07 Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM p 22). Niisugusele järeldusele võib jõuda tõenäosuste analüüsi pinnalt tehtavate loogiliste järelduste alusel, võttes arvesse asjaomases kaubandussektoris levinud praktikast ning kõiki muid konkreetse juhtumi asjaolusid. Vaidlustaja oli arvamisel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab ja kasutab ära tema kaubamärkide mainet ja eristusvõimet ning see arvamus ei ole üksnes hüpoteetiline. Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et mida tugevamad on kaubamärgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on möönda, et sellele on tekitatud kahju (18.06.2009, C-487/07 L'Oréal and others, p 44). Hilisema identse või sarnase kaubamärgi esmakordne kasutamine võib olla teataval juhul piisav varasema kaubamärgi eristusvõime tegelikuks ning hetkel aset leidvaks kahjustamiseks või tõsise ohu tekitamiseks, et kaubamärki tulevikus sel moel kahjustatakse (27.11.2008, C-252/07, p 75).

Euroopa Kohus on selgitanud, et mis puudutab konkreetsemalt varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamist, mida nimetatakse ka „lahjendamiseks”, „kärpimiseks” ja „hägustamiseks”, siis sellise kahjustamisega on tegu niipea, kui nõrgeneb selle kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti ja mille jaoks seda kasutatakse, sest hilisema kaubamärgi kasutamine tingib varasema kaubamärgi identiteedi ja selle hajumise, kuidas avalikkus domineerivat mõju tajub. Nii on see eeskätt siis, kui varasem kauba-

märk, mis tekitab kohese seose kaupade või teenustega, mille jaoks see registreeriti, ei tekita enam sellist seost (27.11.2008, C-252/07, p 29). Tarbija jaoks seostub kaubamärk FACEBOOK vaidlustaja poolt pakutavate teenustega. Tegemist on nii olemuslikult kui kasutamise käigus omandatud kõrge eristusvõimega, eksklusiivse kaubamärgiga. Identset tähist sisaldava, kuid muu isiku teenuseid tähistava märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja kaubamärkide eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustajaga ja tekib oht, et seda seostatakse hoopis taotlejaga. Teatavasti peab keskmine tarbija ostu sooritades toetuma oma ebakindlale mälupeeldile. Sarnase kaubamärgi registreerimine ja kasutamine tekitab turul olukorra, kus nähes vaidlustaja kaubamärke ei teki tarbijal enam varasemat kohest seostust vaidlustaja teenustega vaid ka taotleja kaubamärgi ja teenustega. Kui vaidlustaja sellist olukorda lubaks, tekiks ka muudel kolmandatel isikutel mulje, nagu oleks vaidlustaja kaubamärgi kasutamine muude isikute poolt aktsepteeritav. Vaidlustaja võttis oma kaubamärgi kasutusele juba aastaid tagasi ja on panustanud märkimisväärsel hulgal aega, energiat ja raha oma teenuste ja kaubamärgi vahelise tugeva sideme ülesehitamisse. Taotlejal seevastu on väga lihtne see side hävitada, reklaamides oma teenust vaidlustaja kaubamärki sisaldava tähisega. Vaidlustaja kaubamärki sisaldava kaubamärgi registreerimine teise, vaidlustajaga mitte seotud isiku nimele nõrgendab tarbija jaoks seost konkreetse kauba ja kaubamärgi vahel ja kahjustab selle eristusvõimet.

Kohtuasjas C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV tehtud otsuse punktides 49-50 ütleb Euroopa Kohus, et "kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks. Eeltoodut arvestades tuleb viiendale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 [analoogne KMS §10 lg 1 p-le 3] tuleb tõlgendada selliselt, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata." Nii vaidlustaja kui taotleja teenused on suunatud tavatarbijale. Nähes taotleja kaubamärki võib keskmise tähelepanelikkusega tarbijale jääda ka mulje, et tegemist on vaidlustaja kaubamärgi uue versiooniga või vaidlustajaga seotud isiku kaubamärgiga. Samuti võib tarbija, nähes taotleja kaubamärki, teha järelduse, et vaidlustaja on turule tulnud oma kaubamärgiperekonda kuuluva uue teenusega. Sellega saab taotleja vaidlustaja kaubamärgi maine ja eristusvõime arvelt ja neid ära kasutades eelise teiste turul osalejate ees. Taotleja on oma kaubamärgi loonud ära kasutades vaidlustaja kaubamärke, mitte oma iseseisvalt. Arvestades vaidlustaja kaubamärkide pikaajalist turulolekut ja tuntust on taotleja kaubamärgivaliku juhuslikkus välistatud. Seega tekib taotlejal võimalus kasutada ära vaidlustaja kaubamärgiga seostatud head mainet, sh laitmatut mainet ja kõrget kvaliteeti ja üsaldusväärust. Vaidlustaja on arvamusel, et kasutades vaidlustaja kaubamärki ja kujundmärkide sõnalist osa oma kaubamärgi koosseisus kasutab taotleja vaidlustaja kaubamärkide mainet ebaausalt ära oma uue brändi loomiseks.

Komisjon on 23.11.2010 otsuses 1025-o asunud seisukohale, et kui taotleja on valinud oma (tulevaste eeldatavate) toodete markeerimiseks vaidlustaja kaubamärkidega sarnase sõnakombinatsiooni PEIP-SI KOLA, siis tuleb tal ka vastutada selles osas, et taolise kaubamärgi nägemine toob tarbijatele tahes-tahtmata meelde vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi(d) ning selline kasvõi nn kaudne assotsieerumine ei ole mingil juhul kasulik (pigem vastupidi) vaidlustaja kaubamärkide mainele ning nendega markeeritud kaupadele. Vaidlustaja on oma kaubamärgi tuntuse saavutamisse märkimisväärselt investeerinud. Tarbijad usaldavad vaidlustaja teenust ja selle kvaliteeti. Vaidlustaja ja taotleja on iseseisvad isikud (kelle ainsaks seoseks oli see, et taotlejal oli konto Facebook'is, mis nüüdseks on taotleja väitel suletud), kuid märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad ekslikult seostada taotleja kaubamärgiga tähistatud teenuseid vaidlustaja teenusega ning vaidlustajaga. Vaidlustaja ei saa kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud teenuse kvaliteeti ja sellega seotud mainet, kuigi keskmine tarbija eeldaks just seda, nähes taotleja kaubamärgil sõna FACEBOOK. Seetõttu esineb oht, et taotleja tegevus ei vasta vaidlustaja kvaliteedistandardile ning sellest tulenevale tarbijate ootusele ning võivad vaidlustaja kaubamärkide mainet kahjustada. Vaidlustaja oli seisukohal, et taotleja kaubamärk kasutab ära ja kahjustab tema kaubamärkide mainet ja eristusvõimet.

Vaidlustaja on kõrvutanud vaidlustatud kaubamärgi teenuseid klassis 41 varasemate kaubamärkide teenustega samas klassis. Ta leidis, et taotleja teenused on vaidlustaja varasemate kaubamärkide teenustega identsed, sest kõik taotleja teenused (spordiüritustega seotud teabe pakkumine; spordiõpetus, spordialane treenimine ja juhendamine) on hõlmatud varasemate kaubamärkide teenusega

'Spordi- ja kultuurialane tegevus'. Arvutimängude pakkumisega seotud vaidlustaja teenused on samuti väga seotud spordialaste teenustega, sest kujutavad endast e-sporti ehk sportlike võistluste pakkumist arvutimängude valdkonnas (vt <https://www.facebook.com/formedia/blog/introducing-the-facebook-sports-stadium>). Taotleja teenused on ühtlasi ka samaliigilised teiste teenustega, sest ka need on suunatud samale sihtgrupile (laiale avalikkusele), on sarnase eesmärgiga (meelelahutus, uute oskuste õppimine, võistlemine), võivad olla ka konkureerivad (valik spordi ja muu meelelahutuse vahel) või üksteist täiendavad (spordialane tegevus on ühtlasi ka meelelahutus ja õppimine), neid võidakse pakkuda samade teenuspakkujate poolt (huviharidusasutused, haridusasutused).

Äravahetamise tõenäosuse igakülgtsel hindamisel on otsustav tähtsus selles, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (EKo 11.11.1997, C-251/95, p 23; 22.06.1999, C-342/97 Lloyd Schufabrik, p 25). Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad teenused on suunatud laiale avalikkusele, nende tarbijaks võib olla igaüks. Keskmise tarbija, kes on kohtupraktika kohaselt keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, osutab sellistele teenustele keskmist tähelepanu, puuduvad asjaolud, mis põhjustaksid keskmisest madalamat või kõrgemat tähelepanelikkust.

Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport 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 võimalus üldjuhul 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 kaks kaubamärki ja vaidlustatav kaubamärk on kombineeritud kaubamärgid, mis koosnevad 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“. 12.11.2014. aasta otsuses vastulause nr B 2 220 120 kohta tegi EUIPO otsuse (lisa 19) Facebooki kasuks, leides, et kaubamärk „NEXT WAVE IBIZA [www.facebook.com/nextwaveibiza](http://www.facebook.com/nextwaveibiza) + kuju“ aetakse tõenäoliselt segi FACEBOOK kaubamärgiga. EUIPO märkis: „On tõsi, vaidlusalune tähis on kompleksne tähis, mis sisaldab lisaks sellele sõnale ka mitmeid muid sõnalisi ja kujundlikke elemente (kaks korda mainitud "NEXT WAVE IBIZA", [www.\(\).com](http://www.().com), kolme noolt meenutav kujunduselement, mis osutab paremale). Samuti on tõsi, et ühine element hõivab vaidlustatud tähises teisejärgulise positsiooni, olles visuaalselt asetatud kaasdomineerivate elementide alla ja olles kirjutatud väiksema kirjasuurusega ... Sellegipoolest, nagu juba eespool selgitatud, ei ole need muud elemendid piisavalt eristavad ega saa oluliselt mõjutada vaidlusaluse tähise üldmuljet ja juhtida tarbijate tähelepanu kõrvale eristavalt elemendilt FACEBOOK. „NEXT WAVE IBIZA“ lihtsalt teavitab tarbijaid meelelahutusürituste sarjast, mis toimub Ibizal, samal ajal kui [www.\(\).com](http://www.().com) mõistetakse lihtsalt kui domeeniaadressi määratlust Internetis. Nooltesarnased kujundelemendid ei mõjuta ka oluliselt tarbijate taju, kuna üldjuhul on sõnalistest ja kujundlikest komponentidest koosnevate märkide puhul tarbijale tugevam mõju just sõnalisel komponendil. Seetõttu, hoolimata vaidlusaluses tähises täiendavate domineerivate sõnaliste elementide „NEXT“, „WAVE“ ja „IBIZA“ olemasolust, saab „facebooki“ selles siiski selgelt identifitseerida iseseisva ja eraldiseisva elemendina. Veelgi enam, tähiste vahel on kontseptuaalne seos sama kokkulangeva elemendi „FACEBOOK“ kaudu, kuna asjaomasel territooriumil olev avalikkus mõistab seda ingliskeelsete sõnade „face“ ja „book“ kombinatsioonina. Kõike eelnevat arvesse võttes ja kõiki asjakohaseid tegureid hinnates leiab vastulausete osakond, et on olemas segiajamise tõenäosus, sealhulgas vaidlusaluste kaubamärkide seostamise tõenäosus Euroopa Liidu ingliskeelse avalikkuse hulgas.“ Samamoodi leidis EUIPO 28.01.2015 otsuses vastulause kohta nr B 1 923 450, et sõnamärki ja kujundmärki „COMPANYBOOK“ on tõenäoline segi ajada FACEBOOKi sõna- ja kujundmärkidega ning keeldus kaubamärgi registreerimisest, kirjutades: "Võttes arvesse mõlema eespool kirjeldatud tähise sarnasust ja asjakohaste tegurite vastastikust sõltuvust, leiab vastulausete osakond, et avalikkuse jaoks eksisteerib segiajamise tõenäosus ühenduse kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses ja seetõttu on vastulause osaliselt põhjendatud vastulause esitaja ühenduse kaubamärgi registreeringu alusel. Eeltoodust järeldub, et vaidlustatud kaubamärk tuleb tagasi lükata klassi 42 kuuluvate teenuste osas, mis on identsed ja sarnased varasema kaubamärgi teenustega.“

Seetõttu, arvestades vaidlustaja kaubamärkide kujundelementide iseloomu tuleb vaidlustaja hinnangul järeldada, et vaidlustaja kombineeritud kaubamärkide domineerivaks elemendiks on sõnaline osa FACEBOOK. Vaidlustatud kaubamärgil on olulisel kohal nii kujundelemendid kui ka sõnalised elemendid. Analüüsides sõnalisi elemente DEFYING THE TIME, ATHLETICS FOR MASTER ATHLETES TIPS, TRICKS CAMPS CHAMPS võib järeldada, et inglise keelt hästi oskava Eesti tarbija

jaoks on need tajutavad taotleja teenust kirjeldava tekstina. Sama võib öelda kujundelemendi, sportlase kujutise, kohta. Seega omab taotleja kaubamärgis kõige olulisemat eristavat positsiooni FACEBOOK. Seega on vaidlustatud kaubamärgi eristav element identne varasemate kaubamärkide domineerivate elementidega.

Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt on kaubamärgid sarnased seetõttu, et nad sisaldavad kokkulangevat osa FACEBOOK. Sealjuures tuleb arvestada, et sarnasust suurendab asjaolu, et valdav osa taotleja kaubamärgist (nii sõnaline osa kui kujundelemendid) on tarbija jaoks tajutavad kui teenusele viitav ja seda kirjeldav tekst. Euroopa Kohus on kohtuasjas LIFE / THOMSON LIFE märkinud, et: „ei ole absoluutselt välistatud, et teatavatel juhtudel säilitab varasem kaubamärk, mida kolmas isik kasutab mitmeosalises tähises ja mis sisaldab selle kolmanda isiku ettevõtte nime, domineerivaks osaks olemata mitmeosalises tähises iseseisva eristava tähtsuse. Sellisel juhul võib mitmeosalisest tähisest jääva tervikmulje tagajärjeks olla see, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt, mille puhul tuleb tõdeda segiajamise tõenäosuse olemasolu. Segiajamise tõenäosuse olemasolule ei saa seada tingimust, mille kohaselt mitmeosalisest tähisest jäävas tervikmuljes peab olema domineeriv see osa, mis koosneb varasemast kaubamärgist.“ (6.10. 2005, C-120/04, p 30–32). Vaidlustaja leidis, et ka antud juhul on sõnal FACEBOOK taotleja kaubamärgi koosseisus iseseisva eristav roll. See tuleneb asjaolust, et taotleja kaubamärgi muud elemendid on nõrgad, taotleja teenusele viitavad elemendid. Seetõttu pöörab tarbija rohkem tähelepanu elemendile FACEBOOK, millel selline tähendus puudub ja mis on ka tarbijale tuttav kui mainekas kaubamärk.

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. Silmas tuleb pidada, et keskmisel tarbijal ei ole reeglina võimalik ostuhetkel kaubamärke vahetult võrrelda ning nad peavad usaldama oma eelneva ostu käigus või reklaami nägemisel mällu talletunud pilti varasemast märgist. Seetõttu mäletab keskmine tarbija eelkõige kaubamärgi domineerivaid elemente, mitte aga detaile. Vaidlustaja leidis, et esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaidlustatud kaubamärgi tema varasemate kaubamärkidega segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või eelkõige, seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Kõigi kaubamärkidega tähistatavateks teenusteks on igapäevaseks kasutatavad teenused. Seega on keskmine tarbija siin keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas ning osutab kaubamärkidele tavapäraselt tähelepanu. Taotleja soovib registreerida oma kaubamärgi vaidlustaja kaubamärkidega identsete teenuste tähistamiseks. Vaidlustaja on eespool toonud välja kaubamärkide domineerivad osad ja põhjendanud kaubamärkide sarnasust. Keskmine tarbija on harjunud, et ettevõtjad täiendavad tootearenduse käigus oma kaubamärgiperekondi, lisades olemasolevatele kaubamärkidele uusi, tähistamaks uusi tootegruppe, samuti uuendavad ettevõtjad oma kaubamärke aeg-ajalt. Samuti on tarbijad harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnaliselt kui ka erinevate kujundustega ning uuendavad oma kaubamärkide kujundust aeg-ajalt. Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk või kombineeritud kaubamärk ja teine isik kasutab identsetel teenustel kaubamärki, mis sisaldab identset elementi, siis seostavad tarbijad seda uut kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid. Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade või teenuste vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Valiku protsessis ei osuta tarbija erilist tähelepanu kaubamärkide detailidele, vaid lähtub eelkõige üldmuljest, mille kaubamärgid talle jätavad, ning kaubamärkide kokkulangevatest osadest. Antud juhul mõjutab üldmuljet kõige rohkem sõna FACEBOOK. Sarnase üldmulje tõttu esineb tõenäosus, et tarbijad võivad kaubamärgid ära vahetada. Euroopa Kohtus on 29.09.1997 otsuses C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 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 on teenused on identsed. Euroopa Kohus on 22.06.1999 otsuses C-342/97, punktis 20 võtnud seisukoha, et “... mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus (SABEL, p 24) ja seepärast kõrge eristusvõimega tähised, emb-kumb, kas iseenesest või nende omandatud tuntuse pärast, naudivad laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised.” Vaidlustaja kaubamärgid on Euroopa Liidu, sh Eesti tarbijate hulgas omandanud üldtuntuse ja maine. Seega suurendab äravahetamise tõenäosust asjaolu, et vaidlustaja kaubamärkide tuntus on väga kõrge.

Arvestades teenuste identsust, kaubamärkide sarnasust ning elemendi FACEBOOK identsust ja iseseisvat eristavat positsiooni, leidis vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi

äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Eeltoodust tulenevalt on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Põhjendustele olid lisatud (1) Facebook'i tutvustus; (2–5) andmed Facebook'i kasutajate kohta; (6) Ranking 2017, European Brand Institute; (7) Global Top 100 Brand Corporations, 2018; (8) Global Top 100 Brand Corporations, 2019; (9) [www.balticmedianews.ee\\_facebooki-kasutajad-eestis](http://www.balticmedianews.ee_facebooki-kasutajad-eestis); (10) Kogu tõe Facebooki kasutajatest 1.02 2011; (11) Üle 400 000 eestlase kasutab aktiivselt Facebooki 30.05.2011; (12) Populaarseim suhtlussait Eestis on Facebook, Arhiiv, ERR; (13) [gfbaltic\\_public\\_relations\\_press\\_releases](http://gfbaltic_public_relations_press_releases), märts 2012; (14) Vaata, millised on Eesti kõige tuntumad kaubamärgid, [arileht.ee](http://arileht.ee) 3.03.2016; (15) Facebook'i kasutajad, oktoober 2018; (16) Facebook'i kasutajad 2019–2020; (17) Suur uuring – eestlaste internetikasutus aastal 2019, Milos OÜ; (18) AppAnnie andmed; (19) EUIPO otsus NEXTWAVEIBIZA logo – FACEBOOK, likelihood of confusion.

**Komisjon**, olles mitte teadlik taotleja registrist kustutamisest, võimaldas **21.10.2020** taotlejal esitada oma seisukoha hiljemalt 22.12.2020. Endise taotleja esindaja loobus sellest õigusest oma 10.12.2020 e-kirjas, mis ei ole aga seoses taotleja õigusvõime kaotusega menetluses tähendust omav.

**Komisjon** võimaldas 15.12.2020 TÕAS § 48<sup>4</sup> lõike 3 kohaselt vaidlustajal esitada oma täiendavad seisukohad hiljemalt 18.01.2021.

**Vaidlustaja** esitas **18.01.2021** täiendavad tõendid. Vaidlustaja jäi varem väljendatu juurde lisades järgmist.

1) Facebooki statistika kasutajate, kasumi ja investeeringute kohta Euroopas ja mujal (täiendav lisa 1). Tõendist nähtub vaidlustaja hinnangul, et perioodil 2017. a 3. kvartal kuni 2019. a 3. kvartalini kasvas Facebooki igapäevaste kasutajate arv Euroopas 274 miljoniilt 288 miljoni. Igapäevaste kasutajate hulk moodustab umbes 66% kõigist igakuistest Facebook'i kasutajatest.

2) Statistilised andmed Facebook'i teenuse kasutajate hulga ja kasvu kohta aastatel 2011-2017 – kolm artiklit veebilehelt [www.internetworldstats.com](http://www.internetworldstats.com) (lisa 2). Tõendist nähtub vaidlustaja hinnangul, et perioodil 2011-2012 kasvas kasutajaskond Euroopa 200 miljoniilt ligi 233 miljoni. Aastal 2016 oli Euroopa piirkonnas kasutajaid 328 miljonit, mis moodustas piirkonna elanikkonnast 39,5%. Aastal 2017 oli Euroopas kasutajaid 343 miljonit, mis moodustas piirkonna elanikkonnast 41,7%. Tegemist on teenuse otseste kasutajatega, kahtlemata on nii mastaapse kasutajaskonna puhul lisaks veel ka väga suur hulk elanikkonnast, kes Facebook'i teenust ise (veel) ei kasuta, sellest hästi teadlik ning tunneb kaubamärki.

3) 25.03.2015 artikkel pealkirjaga „Saksamaa sotsiaalmeedia kasutajad kontrollivad mitu korda päevas“ (allikas: <https://www.emarketer.com/Article/Germanys-Social-Users-Check-Several-Times-Daily/1012263>, lisa 3). Artiklis öeldakse, et 62,2% sotsiaalvõrgustiku kasutajatest, kellel oli nutitelefon, ütlesid, et kasutasid seda Facebooki külastamiseks. Ligikaudu 51 protsenti Saksamaa sotsiaalmeedia kasutajatest kasutab Facebooki mitu korda päevas ja umbes 23 protsenti teeb seda üks kord päevas. See tähendab, et Facebook on Saksamaal juhtiv sotsiaalmeediakanal.

4) Artikkel Facebook'i kasutajate kohta Prantsusmaal, 2017 (lisa 4). Artikli andmetel oli aastal 2017 Prantsusmaal 31 miljonit Facebook'i kasutajat, interneti kasutajaid oli 55,9 miljonit ning kogu rahvaarv oli Wikipedia andmetel 65 miljonit. Sama allika (<http://www.alexitaubin.com/2013/04/combien-utilisateurs-de-facebook.html> andmetel on aastaks 2020 kasutajate arv tõusnud 38 miljoni.

5) Artikkel Facebook'i kasutajate kohta Hispaanias, 2017 (allikas: <https://www.telecoming.com/blog/the-spanish-social-network-user/>, lisa 5). Artikli andmetel oli Hispaanias aastal 2017 19 miljonit sotsiaalmeedia kasutajat, kellest 91% omas Facebook'i profiili.

6) Artikkel populaarsemate Saksamaa, Prantsusemaa ja Iirimaa Facebook'i kontode külastatavuse kohta (allikas: <https://www.newswhip.com/2016/01/the-biggest-sites-on-facebook-in-germany-france-and-ireland/> lisa 6). Artikkel näitab vaidlustaja hinnangul, et populaarsemaid Saksamaa, Prantsusmaa ja Iirimaa Facebook'i lehti külastasid detsembris 2015 miljonid inimesed.

7) Artikkel populaarsemate Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Saksamaa Facebook'i kontode külastatavuse kohta (allikas: <https://www.newswhip.com/2016/01/the-biggest-sites-on-facebook-in-germany-france-and-ireland/> lisa 7). Artikkel näitab, et populaarsemaid Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Saksamaa Facebook'i lehti külastasid juunis 2018 miljonid inimesed.

TÕAS § 48<sup>4</sup> lõike 3 kohaselt juhul, kui teine menetlusosaline ei esita TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul oma kirjalikku seisukohta, võimaldab apellatsioonikomisjon avalduse esitajal ühe kuu jooksul esitada täiendavaid kirjalikke seisukohti ning alustab seejärel lõppmenetlust. Komisjon alustas **10.03.2021** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.



## Komisjoni selgitused ja otsus

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 ning lisatud põhjendustes ja täiendustest esitatud seisukohtade ja tõenditega ning neid kordamata, peab tõendatuks, et vaidlustaja näol on tegemist vaieldamatult tuntud ettevõtjaga, kellele kuulub eri kujundustes eristatav, üldtuntud ja mainekas kaubamärk, mis on lisaks varasemate kaubamärkidena korduvalt registreeritud. Vaidlustaja varasem sõnaline kaubamärk, samuti tema kombineeritud kaubamärkide ainus sõnaline osa sisalduvad tervikuna vaidlustatud kaubamärgi sõnalisel osas. Kuigi vaidlustatud kaubamärgis on elementi „FACEBOOK“ kasutatud osana sõnalisest osast, ei välista see vaidlustatud kaubamärgi ja vastandatud kaubamärkide sarnasust, sest vaidlustatud märgis on kasutatud varasemat mainekat märki identsel kujul. Komisjon nõustub vaidlustaja väitega, et ülejäänud vaidlustatud märgil olev sõnaline osa on enamikus teenuseid kirjeldav tekst, mistõttu varasem mainekas kaubamärk „FACEBOOK“ torkab paremini silma ja jääb tarbijale meelde. Komisjon nõustub ka sellega, et kaubamärkidega tähistatavad teenused klassis 41 on samaliigilised ja suure osas identsed. Arvestades tähiste ja teenuste sarnasust ning keskmise tarbija tähelepanu, võib järeldada, et tarbija, nähes vaidlustatud kaubamärki selles sisalduva sõnalise elemendiga „FACEBOOK“ võib arvata, nagu oleks pakutavad teenused pärit vaidlustajalt või temaga seotud isikult või nagu vastutaks vaidlustaja nende teenuste kvaliteedi eest. Seega on tähised eksitavalt sarnased ning see toob kaasa suure tõenäosuse kaubamärkide äravahetamiseks, sealhulgas nende tähiste või nende kasutajate ekslikuks assotsieerimiseks. Samuti on tõenäoline, et tuntud ja maineka tähise kasutamine vaidlustatud kaubamärgi koosseisus võib kaasa tuua selle tähise erisusvõime kuritarvitamise ja/või erisusvõime või maine kahjustamise. Seega on täidetud tingimused KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaldamiseks.

Taotleja ei ole vaidlustaja toodud argumente ega tõendeid ümber lükanud ega põhjendanud, kuidas on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine kooskõlas KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatuga. Arvestades taotleja äriregistrist kustutamist on vaidlustatud taotlus muutunud „peremeheta varaks“, mille eest keegi ei vastuta ning kuna sellega kaasneb põhjendatud oht vaidlustaja ainuõiguse rikkumisele, tuleb vaidlustatud kaubamärgi registreerimisest keeldumist lugeda igati põhjendatuks.

Komisjon selgitab, et taotleja, kellel puudub registrist kustutamise tõttu juriidiline eksistents ja õigusvõime, ei ole menetlusosaline. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 45 lõike 2 kohaselt eraõigusliku juriidilise isiku registrist kustutamisega juriidiline isik lõpeb. Sama seaduse § 26 lõike 1 kohaselt on juriidilise isiku õigusvõime võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi. Lõppenud isikule ei saa kuuluda taotlusest tulenevad õigused ega menetlusosalise õigused.

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

**rahuldada Facebook Inc. vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Radoonitõrjekeskus OÜ (registrist kustutatud) kaubamärgi „DEFYING THE TIME ATHLETICS FOR MASTER ATHLETES FACEBOOK TIPS TRICKS CAMPS CHAMPS + kuju“ (taotlus nr M201901122) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 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

Janika Kruus

Maria Silvia Martinson