

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1695-o**

Tallinnas, 30. augustil 2018. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Evelyn Hallika, Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku NORTLANDER A/S vaidlustusavalduse Patendiameti 01.12.2016. a otsuse vastu registreerida kaubamärk „FISU JÄÄTÄVÄ ALKOHOLIJUOMA ISANDE ALKOHOLDRYCK+kuju“, (kaubamärgitaotluse nr M201600114) T.Mark OÜ nimele klassis 33 märgitud alkoholjookide (v.a õlu) tähistamiseks.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Vaidlustusavalduse esitas 31.01.2017. a tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) NORTLANDER A/S (edaspidi vaidlustaja, esindaja Intels Patendibüroo OÜ patendivolnik Riina Pärn) Patendiameti 01.12.2016. a otsuse vastu registreerida kombineeritud kaubamärk (taotlus nr M201600114) "FISU JÄÄTÄVÄ ALKOHOLIJUOMA ISANDE ALKOHOLDRYCK+kuju" (edaspidi „FISU+kuju“ või "FISU JÄÄTÄVÄ ALKOHOLIJUOMA ISANDE ALKOHOLDRYCK+kuju") T.Mark OÜ (edaspidi taotleja, keda esindab T.Mark OÜ juhatuse liige Silver Laido) nimele klassis 33 märgitud alkoholjookide (v.a õlu) tähistamiseks.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise Patendiameti otsuse teade avaldati 01.12.2016. a ametlikus väljaandes „EESTI KAUBAMÄRGILEHT“ nr 12/2016 lk-l 23.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi „FISU+kuju“ registreerimine taotleja nimele klassis 33 kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 ja § 41 alusel on vale ning taotleb Patendiameti 01.12.2016. a otsuse tühistamist ning Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja märgib vaidlustusavalduses lühidalt järgmist.

Vaidlustajale kuulub klassis 33 Eestis KaMS § 11 lg 1 p-de 2 ja 6 tähenduses varasemalt õiguskaitse omandanud EL kaubamärk „FISK“ (EL kaubamärk nr 002945905, prioriteedikuupäev 01.05.2004). Viidatud vaidlustajale kuuluva EL kaubamärgi „FISK“ prioriteedikuupäev on varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgi „FISU+kuju“ taotluse esitamise kuupäevaga, millest tulenevalt tuleb vaidlustajale kuuluvat kaubamärki vaadelda varasema kaubamärgina KaMS § 11 lg 1 p-de 2 ja 6 tähenduses.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi „FISU+kuju“ registreerimise kohta klassis 33 on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2, 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 kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.*

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk "FISU+kuju" klassis 33 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk "FISU+kuju" on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, talle kuuluva varasema kaubamärgiga „FISK“ klassis 33 ja omandanud õiguskaitsese identsetele/samaliigilistele kaupadele.

Vaidlustaja kaubamärk ja kaubad	Taotleja kaubamärk ja kaubad
<p style="text-align: center;"><b>FISK</b></p> <p>33 – Liköörid ja viinašotid.</p> <p>(ingl k: „<i>Liqueurs and vodka shots.</i>“)</p>	 <p>33 - Alkoholjoogid (v.a ölu).</p>

Visuaalselt ei ole võrreldavad tähised kujunduslikust aspektist otseselt võrreldavad, kuna varasema märgi puhul on tegemist sõnamärgiga. Taotleja kaubamärgis eristub visuaalselt ja on koheselt märgatav punases suurtähtkirjas esitatud sõna „FISU“, mis on kaubamärgis esitatud domineerivalt, ning mis tarbijat tema tavalise tähelepanelikkuse juures eelkõige köidab. Võrreldavad tähised „FISK“ vs. „FISU+kuju“ on sarnased nende olulises osas, langedes visuaalselt kokku ühises alusosas FIS-, erinedes üksteisest vaid viimase tähe –K vs. –U poolest, mis tarbija tavalise tähelepanelikkuse juures võib jääda vähemärgatavaks.

Foneetiliselt on võrreldavate tähiste sõnalised osad sarnased, sest „FISK“ vs. „FISU+kuju“ puhul on identsed tähiste algusosad [fis-], millele tarbija vastavalt kaubamärgipraktikale esmalt tähelepanu pöörab. Vaidlustatud kaubamärgi foneetilisel analüüsimisel ei saa arvesse võtta kaubamärgis sisalduvaid ülejäänud sõnalisi elemente, mis on kaubamärgi koosseisus kirjeldavad ja erisuvõimetud, tarbijad ei pööra nendele sõnalistele elementidele tähelepanu, neid tooteid jäetakse meelde sõna „FISU“ kaudu (vt eespool). Seega on nimetatud tähised vaidlustaja hinnangul foneetiliselt sarnased.

Kontseptuaalselt ei saa võrreldavaid tähiseid „FISK“ vs. „FISU+kuju“ omavahel võrrelda, sest nende sõnalistel osadel puuduvad eesti keeles tähendused, mistõttu ei seostu need sõnad Eesti tarbijatele mingis konkreetses tähenduses ning millest tulenevalt võiks neid kaubamärke üksteisest kontseptuaalselt eristada. Seega on võrreldavad tähised „FISK“ vs. „FISU+kuju“ KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses sarnased.

Võrreldavate kaubamärkidega „FISK“ vs. „FISU“ kaetud kaubad on identsed, osaliselt samaliigilised KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Taotleja kaubamärk „FISU+kuju“ hõlmab erinevaid alkoholjooke (v.a ölu), sh neid tooteid, mis on hõlmatud vaidlustaja kaubamärgiga „FISK“ kaetud kaupadega klassis 33.

Arvestades taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide visuaalseid, foneetilisi ning kontseptuaalseid sarnasusi, on võimalik kaubamärkide „FISK“ vs. „FISU+kuju“ tarbijatepoolne tõenäoline äravahetamine, sh kaubamärkide

assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Arvestades kõiki esitatud asjaolusid ja kuna taotlejal puudub vaidlustaja KaMS § 10 lg 2 kohane kirjalik luba kaubamärgi "FISU + kuju" (taotl nr M201600114) registreerimiseks, siis palub vaidlustaja tühistada KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsus kaubamärgi "FISU+kuju" (taotl nr M201600114) registreerimise kohta klassis 33 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud kaubamärgi "FISU+kuju" väljavõtte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist; kaubamärgi "FISU+kuju" väljavõtte Kaubamärgilehest nr 12/2016; vaidlustaja EL kaubamärgi „FISK“ nr 002945905 väljavõtte EL Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) elektroonilisest andmebaasist; soome-inglise keele *online* sõnaraamatu väljavõtte; rootsi-eesti *online* sõnaraamatu väljavõtte; Soome Kõrgema Halduskohtu 27.09.2012 otsus nr kho-2012-2578; 23.01.2017. a volikiri; 31.01.2017 maksekorralduse nr 072 koopia riigilõivu tasumise kohta.

### **02.05.2017 esitas taotleja vaidlustusavalduse kohta oma seisukohad**

Taotleja märgib, et kuna sõnamärki FISU ei saa kaitsta ning T.Mark OÜ taotleb kaitsmist kaubamärgi kujundusele, siis leiab ta, et vastaspoole ehk NORTLANDER A/S vaidlustus on alusetu. Eesti Patendiameti andmebaasis on kaitstud Insider OÜ poolt klassis 33 kaubamärk nr 53673, millele on samuti kirjutatud sõna FISU. Seega leiab taotleja, et vastustaja vaidlustusavaldust ei tohiks rahuldada.

### **02.08.2017 esitas vaidlustaja täiendavaid seisukohti taotleja 02.05.2017 esitatud seisukoha kohta.**

Vaidlustaja ei nõustu taotleja esitatud seisukohaga ja palub komisjonil seda mitte aktsepteerida ning jätta see tähelepanuta. Vaidlustaja arvates ei tohiks käesolevas vaidluses taotlejale võimaldada lõplike seisukohtade ega muude täiendavate seisukohtade esitamist. Vaidlustaja leiab, et taotleja on komisjonile esitanud vaidlustusavalduse kohta lakoonilise seisukoha, mida pole vajalikul kujul ning nõuetekohaselt argumenteeritud. Vaidlustaja arvates tuleb taotleja 02.05.2017 seisukohta tõlgendada komisjoni põhimääruse § 15 lg 2 alusel kujul, mille kohaselt taotleja pole oma kirjalikku seisukohta vaidlustusavaldusele esitanud, ning vastavalt komisjoni põhimääruse § 18<sup>1</sup> lg-le 3 ei tohiks käesolevas vaidluses taotlejale võimaldada lõplike seisukohtade esitamist.

Käesolev vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt *ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsete identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.*

Vaidlustaja märgib, et taotleja on 02.05.2017.a seisukohas viidanud kolmanda isiku nimel registreeritud kaubamärgile, s.o kaubamärgile „FISU+kuju“ reg nr 53673 (taotl nr M201200990; taotl kuup 16.11.2012, reg kuup 20.01.2016) klassis 33 Insider OÜ nimel (nüüd Finesta Baltic OÜ nimel)<sup>1</sup>.

Vaidlustaja kinnitab, et jääb siinjuures oma varasemalt esitatud argumentide, seisukohtade, tõendite ja nõude juurde. Vaidlustaja on endiselt seisukohal, et kaubamärgi „FISU+kuju“ registreerimise otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, kusjuures vaidlustaja ei ole andnud KaMS § 10 lg 2 tähenduses taotlejale nõusolekut vaidlustatud kaubamärgi esitamiseks, kasutamiseks ega registreerimiseks.

Vaidlustaja leiab, et kolmanda isiku nimele registreeritud kaubamärk „FISU+kuju“ reg nr 53673 ei oma käesolevas vaidluses tähtsust, isegi juhul, kui TOAK peaks aktsepteerima taotleja poolt esitatud seisukoha.

---

<sup>1</sup> Võõrandamiskanne teostatud 15.05.2017, avaldatud Kaubamärgilehes 01.06.2017 nr 6/2017.

Vaidlustaja palub eespool toodust tulenevalt ning tulenevalt varasemalt esitatust tühistada KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsuse kaubamärgi "FISU+kuju" (taotl nr M201600114) registreerimise kohta klassis 33, ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja on täiendavatele seisukohtadele lisanud komisjoni 01.04.2015 otsuse nr 1504-o; Alco Outlet OÜ äriregistri väljavõtte; T. Mark OÜ äriregistri väljavõtte; Äripäeva 16.05.2007 artikli; Insider OÜ väljavõtted äriregistrist.

#### **Vaidlustaja esitas 04.05.2018. a lõplikud seisukohad**

Muu hulgas kinnitab vaidlustaja, et jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, esitatud tõendite ning nõude juurde ja ei pea vajalikuks korrata varasemalt esitatut ning uuesti välja tuua teatud asjaolusid, kuna kõik antud asjas tähtsust omavad asjaolud, seisukohad, tõendid ning nõue on juba varasemalt esitatud.

Lisaks viitab vaidlustaja asjaolule, et komisjon on rahuldanud sama kaubamärgi, so „FISU+kuju“ (kaubamärgitaotlus nr M201600114) vastu esitatud vaidlustusavalduse nr 1694, mille suhtes on komisjon teinud 30.11.2017. a otsuse nr 1694-o, millega tühistati Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „FISU+kuju“ T.Mark OÜ nimele klassis 33 märgitud alkoholjookide (v.a õlu) tähistamiseks.

Komisjon alustas 16.07.2018 vaidlustusavalduse 1695 lõppmenetlust.

#### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud menetluses esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, leiab järgmist.

Vaidlustaja NORTLANDER A/S esitas 31.01.2017. a komisjonile vaidlustusavalduse Patendiameti 01.12.2016. a otsuse vastu registreerida kombineeritud kaubamärk "FISU JÄÄTÄVÄ ALKOHOLIJUOMA ISANDE ALKOHOLDRYCK+kuju" ehk „FISU+kuju“ (kaubamärgitaotlus M201600114) taotleja T.Mark OÜ nimele klassis 33 märgitud alkoholjookide (v.a õlu) tähistamiseks.

Komisjonile esitatud vaidlustusavalduse menetlusdokumentidest selgub, et vaidlustaja ei ole andnud KaMS § 10 lg 2 tähenduses taotlejale nõusolekut vaidlustatud kaubamärgi esitamiseks, kasutamiseks ega registreerimiseks.

Vaidlustaja taotleb kaubamärgi FISU+kuju" taotleja nimele registreerimise Patendiameti otsuse tühistamist kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 alusel, ning Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

*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.*

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk „FISK“ on varasem kaubamärk KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes. Vaidlust ei ole ka selles, et vaidlustaja kaubamärgiga „FISK“ tähistatud klassi 33 kaubad *liköörid ja viinašotid* on identsed taotleja kaubamärgitaotluses märgitud klassi 33 kaupadega *alkoholjoogid (v.a õlu)*.

Seega peab komisjon hindama, kas võrreldavad tähised on identsed või sarnased määral, mis tingiks nende äravahetamise tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumise varasema kaubamärgiga.

Visuaalsel võrdlusel nähtub, et vaidlustaja kaubamärgi puhul on tegemist sõnamärgiga, samas kui taotleja kaubamärk sisaldab lisaks sõnalisele osale ka kujundust. Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et taotleja kaubamärgi domineerivaks osaks on sõna FISU, mis on erinevalt muust sõnalisest osast kujundatud suuremana ja silmapaistvalt punasena. Seega tuleb visuaalsest aspektist eelkõige võrrelda sõnu FISK ja FISU.

Sõnad FISK ja FISU erinevad teineteisest viimase tähe poolest, milleks on vastavalt täht K ja U. Visuaalsest aspektist on tähed K ja U teineteisest väga erinevad. Seetõttu leiab komisjon, et sõltumata ühetähelisest erinevusest võrreldavate sõnade lõpuosas on sõnad piisavalt erinevad, et neid omavahel segi mitte ajada.

Kontseptuaalselt ei saa tähiste domineerivaid elemente omavahel võrrelda, sest teadaolevalt ei ole neil eesti keeles tähendust. Samas on taotleja kaubamärgil lisaks domineerivale elemendile FISU loetav ka tekst JÄÄTÄVÄ ALKOHOLIJUOMA ISANDE ALKOHOLDRYCK, millest esimesed kaks sõna on tarbijale äratuntavalt soome keeles ja mille tähendust võib Eesti tarbija ka teada. Viimast arvestades leiab komisjon, et tähised tervikuna on kontseptuaalselt erinevad.

Foneetilise võrdluse osas komisjon vaidlustajaga ei nõustu. Tähise foneetilist tervikmuljet mõjutab eelkõige selle silpide arv ja järjestus. Kuigi võrreldavad elemendid koosnevad mõlemad neljast häälikust ja sõnade kolm esimest tähte on identsed ning erinevus on ainult neljanda tähe osas, siis tähise FISK puhul on tegemist ühesilbilise sõnaga, samas kui sõna FISU puhul on tegemist kaheasilbilise [fi-su] sõnaga.

Lisaks on tähiste foneetilisel tajumisel oluline roll tähise rütmil ja intonatsioonil. Sõna FISK hääldamise puhul on rõhk sõna lõpul, sõna FISU on häälduselt neutraalne rõhutamata ühtegi sõnaosa. Ka on sõnade FISK ja FISU hääldamisel suu asend erinev just sõna lõpu osas. Hääliku K puhul on tegemist helitu sulghäälikuga, mille hääldamisel suletakse keelelabaga õhuvool täielikult. Samas häälik U puhul on tegemist täishääliku ehk vokaaliga, mille artikuleerimisel pääseb õhk vabalt ja pidevalt välja suust või suust ja ninast nii, et [kõnetraktis](#) õhuvool ei sulgu. Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et võrreldavate tähiste domineerivad elemendid FISK ja FISU on ka foneetiliselt erinevad.

Kokkuvõtteks leiab komisjon, et kuna võrreldavad tähised ei ole sarnased visuaalselt, kontseptuaalselt ega foneetiliselt, puudub vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Komisjonile jääb arusaamatuks vaidlustaja viide komisjoni otsusele asjas 1694. Otsus käsitleb küll vaidlustust sama kaubamärgitaotluse õiguspärase registreerimise üle, kuid ei oma mingit puutumust käesoleva vaidluse ega vaidlustajaga.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, komisjon

#### **o t s u s t a s:**

##### **jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi

menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

H.-K. Lahek

E. Hallika

M. Tähepõld