

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1638-o

Tallinnas 24. jaanuaril 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi (Pärnu mnt 142a, 11317 Tallinn, EE) kaebuse Patendiameti 09.09.2015 otsuse peale, millega keelduti kaubamärgi **ENERGIAJOOKS** (taotlus nr M201300291) registreerimisest klassis 41 märgitud teenuste *spordialane tegevus, nimelt jooksuürituste korraldamine ja läbiviimine* osas.

Asjaolud ja menetluse käik

09.11.2015 esitas MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi (edaspidi kaebaja ja kaubamärgi taotleja), keda esindab patendivolinik Raivo Koitel, tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti 09.09.2015 otsuse peale, millega keelduti tähise **ENERGIAJOOKS** kaubamärgina registreerimisest klassi 41 teenuste *spordialane tegevus, nimelt jooksuürituste korraldamine ja läbiviimine* osas kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel.

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.

Patendiameti 09.09.2015 registreerimisest keeldumise otsuse aluseks oli varasema kaubamärgi nr 43984 **ENERGIAKÕND** olemasolu.

Taotleja leiab, et Patendiamet on alusetult keeldunud Patendiametile kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise **ENERGIAJOOKS** registreerimisest klassis 41 ja taotleb Patendiameti 09.09.2015 otsuse tühistamist ning Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebus võeti komisjoni menetlusse nr 1638 all ning selle eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Kaebuse sisu

Patendiamet väljastas 09.09.2015 kaubamärgitaotluse M201300291 **ENERGIAJOOKS** registreerimisest keeldumise otsuse klassi 41 teenuste *spordialane tegevus, nimelt jooksuürituste korraldamine ja läbiviimine* osas (vt kaebuse lisa 1).

Patendiameti seisukoht on, et kaubamärk **ENERGIAJOOKS** on sedavõrd sarnane varasema kaubamärgiga nr 43984 **ENERGIAKÕND** (kaebuse lisa 2), et identsete ja samaliigiliste teenuste puhul on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt ning selle registreerimiseks on vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 vaja esitada varasema kaubamärgi nr 43984 omaniku kirjalik nõusolek.

Kaubamärgitaotleja on esitanud kaubamärgiekspertiisi käigus omapoolsed vastavasisulised seisukohad 16.07.2014, 29.10.2014, 11.02.2015 ja 30.06.2015 kirjadega (vt kaebuse lisad 3-6).

Patendiamet leiab, et kõnealuste märkide kõrvuti võrdlemisel võib leida neist teatud erinevusi, siis identsete ja samaliigiliste teenuste puhul ning arvesse võttes, et turusituatsioonis ei ole tarbijal enamasti võimalik kaht märki kõrvuti võrrelda, on tõenäoline, et tarbija võib tähised omavahel ära vahetada ning uskuda, et vaadeldavad teenused pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest. Patendiamet leiab, et segiajamise tõenäosust suurendab oluliselt asjaolu, et hilisemat märki

on võimalik seostada varasema kaubamärgiga seetõttu, et varasemal märgil ja hilisemal kaubamärgitaotlusel on sarnasusi, mis võivad panna tarbijaid uskuma, et hilisema kaubamärgiga tähistatud teenused ning varasema kaubamärgiga tähistatud teenused on sama või omavahel seotud päritolu.

Samuti märgib Patendiamet oma otsuses, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel ei ole otsus langetatud üksnes ühe sõna esinemise järgi kaubamärkidel, vaid võrreldud on kaubamärke tervikuna.

Kaebaja arvates nähtub otsusest, et võrreldavad kaubamärgid on Patendiamet oma detailses analüüsis tükeldanud osadeks – vastavalt 'energia', 'kõnd', 'jooks' – ja analüüsinud siis neid sõnu omavahel, kusjuures oma käsitluses on Patendiamet määratlenud 'energia' domineerivamaks kaubamärgi osaks kui 'kõnd' või 'jooks'.

Sellega seoses on Patendiamet oma detailses analüüsis läinud vastuollu üldtunnustatud põhimõttega, et kaubamärkide võrdlemisel tuleb arvestada nendest tarbijale jäävat terviklikku üldmuljet, s.t ka arvestada ka nende tähenduslikku olemust. Nagu on märgitud Euroopa Kohtu lahendis C-251/95 *Sabel*, tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile.

Samas, vastuoluliselt eelmärgitule, on Patendiamet analüüsinud kaubamärkide eraldi sõnade 'energia', 'kõnd', 'jooks' õiguskaitses ulatust ja leidnud, et nendest saadud terviksõnaühend ei moodusta uue tähendusega tervikut.

Patendiamet on määratlenud kaubamärkide eristusvõimetuteks osadeks sõnad 'kõnd' ja 'jooks' ning sõna 'energia' osas märkinud, et kaubamärgid viitavad sportlikule tegevusele, mis annab energiat. Järelikult puudub kaubamärgitaotleja hinnangul ka sõnal 'energia' käesolevas kontekstis eristusvõime (või on see äärmiselt nõrk).

Kaubamärgitaotleja juhib tähelepanu asjaolule, et Eestis omavad õiguskaitses mitmed klassis 41 registreeritud EU kaubamärgid, mis sisaldavad ingliskeelset sõna 'energy' (eestikeelne sõna 'energia' on tuletatud võõrkeelest (olgu siis saksa keelne 'energie' või ingliskeelne 'energy') sõnast ja selle ingliskeelse vaste eestikeelse tähenduse arusaamisega ei ole keskmisel Eesti tarbijal probleeme). Järelikult võib öelda, et sõna 'energia' (ing k energy) on võrreldavate tähistate puhul klassi 41 spordialaste teenuste tähistamisel olematu või siis vähenenud eristusvõimega tähis ja see on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses ja heauskses äripraktikas. Nendeks kaubamärkideks on nt CTM 000140038 "ENERGY NRJ", CTM 000627760 „ENERGY DANCE“, CTM 000667394 "open energy + device", CTM 004886453 ENERGY ONE, CTM 005832498 PURE ENERGY, CTM 008147225 JUST ENERGY, CTM 008811176 ENERGY MOVES.

Kaubamärgitaotleja märgib, et ka tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi TOAK) arvestab ühiseid elemente sisaldavate kaubamärkide võrdlemisel muuhulgas ka seda, kas kaubamärgiregistris ja erinevate omanike poolt on kasutuses veel teisi sama ühiselementi sisaldavaid kaubamärke. Näitena võib tuua TOAK-i 21.10.2010. a otsuse nr 1148-o, kus TOAK sedastas järgmist: „Ühiseid elemente sisaldavate kaubamärkide võrdlemisel arvestab komisjon ka seda, kas kaubamärgiregistris ja erinevate omanike poolt on kasutuses veel teisi sama ühiselementi sisaldavaid kaubamärke. Antud juhul on tähis FLEX üksikuna ja ka kombinatsioonis erinevate sõnadega kaubamärkide koosseisus Euroopas laialt kasutatav. /.../ Vaatamata ühise tunnuse sõna FLEX esinemisele mõlemas kaubamärgis leiab komisjon, et tarbija, kes näeb neid kaubamärke üheskoos või eraldi, tõenäoselt ei loo seost mõlema kaubamärgi vahel. Antud kaubamärkide üldist muljet arvestades on raske täheldada märkides sisalduvat visuaalset sarnasust. Järelikult antud tähised ei ole sedavõrd kokkulangevad, et eksisteeriks tõenäosus kaubamärkide assotsieerumiseks“.

Nimetatud asjaolu vähendab tähise 'energia' eristusvõimet klassi 41 teenuste osas ja tõstab esile sellele lisatud teiste sõnaliste elementide olulisust, eriti kui lähtuda põhimõttest, et kaubamärke tuleb võrrelda kui tervikuid. Sellest saab omakorda järeldada, et kaubamärk **ENERGIAKÕND** on saanud õiguskaitses tervikuna, kuna ta moodustab kahe kirjeldava sõna kombinatsioonis uue tähendusega terviku, millel on kaubamärgina registreerimiseks piisav eristusvõime. Selliselt tervikuna tuleb käsitleda ka kaubamärgitaotlust **ENERGIAJOOKS** ja hinnata selle segiajamise ja assotsieerumise tõenäosust varasemast kaubamärgist.

Kaubamärkidenä on klassis 41 varasemalt registreeritud mitmeid 'energy' kaubamärke, on seega äärmiselt oluline, et hinnates iga sellise kaubamärgi tarbijapoolset segiajamise ja assotsieerumise tõenäosust, ei jäetaks analüüsist välja neis esinevate täiendsõnade olemasolu (mis sest, et need võivad üksikuna võttes olla ka kirjeldavad) ning nende omavahelist visuaalset ja foneetilist erinevust ning sisulist (semantilist) tähendust kaubamärkidenä käsitletavate tähistele kui tervikutele. Kaebaja leiab, et selliste täiendustega terviklikud sõnaühendid moodustavad igaüks uue tervikliku tähendusega sõnaühendi, mille erinev sisu ja omavaheline eristamine on tarbija jaoks üheselt võimalik (jooksuvõistlus vs kõndimisüritus vs tantsuüritus). Nende terviklik uus tähendus tuleb välja terviksõnaühendite võrdlemisel ja nende poolt tekitatud arusaamal/assotsiatsioonidel, mis nad tarbijale nendega tähistatavate teenuste (erinevate liikumisürituste) osas tekitavad.

Patendiamet on leidnud, et sõna 'energia' on kaubamärkide koosseisus domineeriv sõna. Taotleja sellega ei nõustu ja väidab, et domineerivad (või vähemalt sõnaga 'energia' võrdselt domineerivad) sõnad on ka 'jooks' ja 'kõnd', kuna need annavad vastavatele terviktähistele tähendusliku sisu. Tarbija, kes läheb vastavale spordiüritusele 'energiat' saama, teeb oma n.ö alavaliku just sõnade 'jooks' ja 'kõnd' järgi, mitte selle järgi, et mõlema tähise koosseisus on ka sõna 'energia'. Asjaoluga, et varasemat kaubamärki moodustav tähis 'energia' on hõlmatud taotletavasse kaubamärki ja omab seal sõltumatut tähtsust, ei kaasne segiajamise tõenäosust, kui ühine element ei ole eristusvõimeline või on nõrga eristusvõimega või kui täiendavad elemendid (antud juhul 'jooks' ja 'kõnd') on ühisest elemendist tugevamad (vt siinjuures OHIM suuniseid C osa, vastulausemenetlus, 2. jaotis, 8 ptk lk 31). Kaubamärgitaotleja arvates ei ole põhjust alahinnata ega pidada vähem domineerivaks sõnaliste terviktähiste teist poolt 'jooks' ja 'kõnd', kuna need annavad tarbija jaoks võrreldavatele tähistele tegeliku sisu ja on seetõttu antud kontekstis ühisest elemendist tugevamad tähised.

Tulenevalt vajadusest kaubamärkide võrdlemisel arvestada nende tarbijale jäävat terviklikku üldmuljet, ei saa väita, et tervikliku ühest sõnast koosneva kaubamärgi (olguigi, et see on keeleliselt moodustatud kahest eraldi sõnast) mingi element on domineerivam kui mõni teine (nt energia vs jooks või kõnd). Mõlemad tähised viitavad tervikuna tervislikule või sportlikule tegevusele, mille eesmärk on anda vastavat tegevust harrastavale inimesele energiat/jõudu ja seeläbi ka parema enesetunde. Vähetähtis ei ole kaubamärkides olev vihje vastavale konkreetsele ja teineteisest selgelt eristatavale sportlikule tegevusele, sest see näitab ära vastava kaubamärgi tegeliku olemuse ehk kas tegemist on kõndimise või jooksmisega, mille harrastamisega tarbija seda energiat/jõudu saab. Seetõttu on kaubamärgitaotleja arvamusel, et just see erinevale sportlikule tegevusele viitav vihje (jooks vs kõnd) annab koosmõjus sõnaga 'energia' võrreldavatele tähistele teineteisest eristamiseks selle uudse, teise tähendusega terviku, mis tähendab, et tarbijale jääb meelde, et tegemist on eriliiki spordiharrastust pakkuvate (kõndimine vs jooksmine) üritustega, mille tulemusena suureneb tema energia ja seeläbi paraneb enesetunne.

Mõlemad kaubamärgid koosnevad kahest eestikeelsest sõnast 'energia' ja vastavalt 'kõnd' või 'jooks'. Järelikult tähistavad mõlemad tähised otseselt (tervise)spordiüritust (vastavalt kõnd/jooks). Tervisespordile viitab otseselt tähistele koosseisus olev sõna 'energia' e. tinglikult energiat andev (tervise)spordiüritus. Üldteada on, et regulaarselt sportides ja liikudes (ka tervisesporti harrastades) tõstame oma füüsilist võimekust, oleme vähem haiged, tervemad ning energilisemad (saame lisaenergiat). Kuivõrd tähised **ENERGIAKÕND** ja **ENERGIAJOOKS** omavad eristusvõimet tervikuna, tuleb nende omavahelisel eristamisel analüüsida nende semantilist ja kontseptuaalset erinevust, mis tuleneb elementidest 'kõnd' ja 'jooks'. Viitame siinjuures ka TOAK otsusele 1470-o, 25.04.2014 ('TIGUTOIT'), milles hinnates kaubamärgi 'TIGUTOIT' äravahetamise tõenäosust varasema kaubamärgiga 'TIGU', leidis komisjon, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus. Komisjon ei nõustunud selles otsuses Patendiametiga, et mõlema märgi domineerivaks osaks on sõna „TIGU“. Komisjon leidis, et kaebaja sõnalise kaubamärgi teist poolt '-TOIT' ei ole põhjust alahinnata ega pidada vähem domineerivaks kui esimest poolt 'TIGU-'. Komisjoni leidis, et tuleb tõendada, et taotleja sõnamärgi koosseisu kuuluv sõna 'TOIT' ei oma olulist kaalu kaebaja kaubamärgi varasemast kaubamärgist erinevaks muutmisel. Kokkuvõttes komisjon ei pidanud võrreldavaid

kaubamärke visuaalselt niivõrd sarnasteks, et tarbijad tellides toitlustusteenust ja nähes kumbagi kaubamärki, võivad sattuda eksitusse kaubamärkide päritolu osas.

Ka käesoleval juhul on tegemist eestikeelsete tähistega **ENERGIAKÕND** ja **ENERGIAJOOKS**, mis omavad tarbija jaoks otsest ja sisulist tähendust – neil on erinev semantiline tähendus. Lisaks on neil tähistel kaubamärkide eristusvõime hindamise seisukohalt vajalike aspektidena veel erinev hääldus ja tähtede arv. Tulenevalt TOAK lahendist 1470-o, on selliste liitsõnade puhul oluline, et tegemist on sisulise tähendusega sõnadega, kusjuures vastavates sõnapaarides on tarbija jaoks ka sõnadel 'kõnd' ja 'jooks' ilmne kõla (ja ka erinev tähendus) olemas, mis annab võrreldavatele terviktähistele kontseptuaalse erinevuse. Järelikult nende sõnade kõrvalejätmine antud kontekstis terviktähiste omavahelisel võrdlemisel ei ole põhjendatud. Samas tulenevalt võrreldavate kaubamärkide vihjavast iseloomust ja nende arusaadavusest on need seetõttu ka kaubamärgitaotleja arvates teineteisest tervikuna lihtsalt eristatavad. Võrreldavate tähistel ei ole tegemist tehissõnadega, vaid keeleliselt kahest tavapärasest eestikeelsest sõnast koostatud terviklike tähistega. See muudab tarbijale nendest arusaamise ja nende teineteisest eristamise lihtsaks. Arvestades kaitstavat valdkonda, ei saa tarbijale olla kahtlust, et üks tähistab kõnni- ja teine jooksuüritust. Oma olemuselt on nad (tervise)spordiüritused (nagu nt on ka CTM 000627760 ENERGY DANCE teenuste: sport events; dance, fitness and gymnastic events, osas), kuid äärmiselt oluline on siin nende terviklik sisuline erinevus, mis tuleneb vastava spordivaldkonna tähisest (kõnd vs jooks vs tantsimine).

Kaubamärgiseaduse kohaselt tuleb välistada võimalus, et esineb tõenäosus, mille kohaselt tarbija vahetab ära hilisema kaubamärgi (registreeritav kaubamärk **ENERGIAJOOKS**) varasema kaubamärgiga (registreeritud kaubamärk **ENERGIAKÕND**) või assotsieerub varasema kaubamärgiga. Järelikult tuleb siinjuures võrreldavate tähistel analüüsimisel lähtuda sellest, milline on varasema kaubamärgi **ENERGIAKÕND** tähendus ja assotsiatsioonid, mis ta tekitab tarbijale (s.h ka teenused, millele ta oma nimetusest lähtuvalt viitab) e. mis on selle kaubamärgi sisuks, ja alles seejärel, milline on hilisema kaubamärgi **ENERGIAJOOKS** vastav tähendus, assotsiatsioonid, teenused e. sisu ning kas need on konkreetsel juhtumil omavahel segiaetavad või mitte.

Käesoleval juhul tähistavad võrreldavad kaubamärgid ühte kindlat tarbija füüsilise liigutamise viisi – kõndimine vs jooksmine. Eestis kehtivate kaubamärkidenä on lisaks registreeritud kaubamärke, mis sisaldavad mingit muud alternatiivset füüsilist liigutamise viisi, nt tantsimine vms (vt CTM 000627760 ENERGY DANCE, CTM 008811176 ENERGY MOVES). Sellega seoses moodustab iga selline spetsiifiline liigutamise viisi tähistav kaubamärk terviksõnaühendina uue tähendusega terviku, millest tarbija saab üheselt aru, millist liigutamiseviisi sellega tähistatakse ja millisest sportimis- või ka harrastusüritusest ta vastavale üritusele minnes osa võtab (kas siis kõndimine, jooksmine või tantsimine).

Sellest tulenevalt on ka võrreldavatel tähistel tervikuna erinev tähendus (semantiline erinevus), sest laiend 'kõnd', 'jooks', 'tantsimine' vms annab terviksõnaühendile spetsiifilise sisu, mis välistab vastavate terviksõnaühendite äravahetamise tõenäosuse, sest nende laiendite abil saadud terviksõnaühendid moodustavad igaüks uue tähendusega terviku, millest tarbijad ka üheselt aru saavad ning teineteisest eristavad. Üks viitab üheselt kõndimisele, teine jooksmisele, kolmas tantsimisele – kõik on erineva füüsilise tegevuse eri vormid. Seoses sellega pidas kaebaja ülal oluliseks viidata ka TOAK lahendile 1470-o (TIGU vs TIGUTOIT).

Tähiste segiajamine ja omavaheline assotsieerumine võiks kõne alla tulla, kui kaubamärgitaotluse näol oleks tegemist mingisuguse abstraktse energiat andva liikumise kirjeldamisega (nt **ENERGIAKÕND** vs **ENERGIALIIKUMINE**) või mõlemad tähised käsitleksid ainult kõndimist/jalutamist (nt **ENERGIAKÕND** vs **ENERGIAKÄIMINE**).

Patendiamet on otsuses kirjutanud, et 'kõnd' ja 'jooks' märgivad sama liikumisviisi eri etappe. See võib olla nii, kui me räägime n.ö igapäevasest kahel jalal liikumisest. Käesoleval juhul käsitlevad mõlemad tähised aga kellegi poolt organiseeritult korraldatava tegevuse käigus harrastatavat spetsiifilist (spordi)ala e. spordivõistlust või ka sportimisüritust (tervisesport) – kõndimine vs jooksmine e. klassi 41 mõistes spordialane tegevus). Nende kahe eri spordiala eri etappideks saavad olla vastavalt nt 'aeglane kõnd' ja 'kiirkõnd' või 'sörkjooks' ja 'sprintjooks'. Võistluslikust ja ka korralduslikust seisukohast lähtuvalt teevad

nii harrastajad (sportlased) kui ka korraldajad nendel liikumisviisidel sisulist vahet, mis pealegi omab tähtsust ka sportlase võistlustulemusele (ka harrastusüritustel võisteldakse aja peale, mis sest et n.ö võistlus käib iseendaga e. kas suudetakse ennast ajaliselt nt eelmisest korrast ületada). Inimene, kes otsustab mingist organiseeritult korraldatavast sportimistegevusest osa võtta, teeb selleks ettevalmistusi – üldjuhul tehakse eelnevalt trenni, raja läbimiseks pannakse selga/jalga vastav (spordi)riietus, valitakse endale sobilik ala (kas nt kõndimine või jooksmine) ja distants. Sportlased (ka harrastus- ja/või rahvasportlased) on väga informeeritud ja teadlik sihtgrupp, kes teeb teadliku valiku võitlusel või üritusel osalemiseks, mitte ei satu sinna juhuslikult ja teadmatusest hakkab siis nt käimisvõistlusel (-üritusel) jooksmas.

Patendiamet tõi välja, et jooksuüritustel võib ka kõndida. See võib nii olla, sest jooksuüritustel pole iseenesest keelatud distantsi läbida kõndides. Küsimus on eesmärkides – kas soovatakse võistelda (nt ajaga või sõbraga või iseendaga) või lihtsalt distantsi läbida arvestamata selle läbimiseks kuluvat aega. Samuti on jooksuüritusel võimalik ka kõndimine nt ajutisest väsimusest/kurnatusest tulenevalt. Lisaks on kõndimisüritusel üldjuhul teine sihtgrupp kui jooksuüritusel – isikud, kes erinevatel põhjustel ei taha või ei saa osa võtta jooksuüritusest (nt vähene treenitus, vanus, terviseprobleemid (nt vigastused, südame- või liigesevõistlusprobleemid või ka kaaluprobleemid)), kuid kes soovivad end siiski kollektiivselt liigutada. Üheselt on aga selge, et kõndimisüritustel on jooksmine välistatud. Võime argumenteerida, et rahvaspordiüritusel ei jälgita, et kas rada läbitakse kõndides, kiirkõnniga või isegi joostes. See on igaühe n.ö südametunnistuse või ka (sportlas)eeetika küsimus. Kindel on aga see, et nt ajavõtuga sportlikel kõndimisüritusel on jooksmine välistatud/keelatud. Näiteks kiirkõnd kui olümpiaala on hea näide selles mõttes, et selle käigus on tavapärane võistlusrajal võistlejate diskvalifitseerimine, kuna nad jooksevad (isegi kui ainult imiteerivad seda). Järelikult on vastavatel tähistel ja spordialadel ka eraldi spetsiifiline sihtgrupp, mis samuti välistab tähiste omavahelise äravahetamise ja assotsieerumise.

Kaebaja nõustub Patendiameti seiskohaga, et 'jooksuüritustel' toimuvad lisaks põhidistantsi läbimisele ka alternatiivsed rajaläbimisvõimalused, nt lastejooks, teatejooks, kepikõnd, ratastoolisõit vms. Ilmselt tuleneb see sellest, et 'jooksuüritus' on n.ö universaalsem liikumisharrastus ja näitab ära, et tegemist on n.ö kahel jalal maapinnal liikumisega (erinevalt nt jalgrattasõidust) ja laiema osavõtu saamiseks on siis sellele n.ö poogitud juurde ka alternatiivseid liikumisvõimalusi, et nt kaasata sportimisharrastusse kogu pere. Samas on need 'jooksuüritusel' pakutavad erinevad liikumisvõimalused alati põhiesmärgist selgesti eristatud, mis välistab tarbijapoolse segiajamise võimaluse distantsi läbimisviisiks jooksuvõistlusel (vt nt kaebuse lisa 7). Küll aga pole kaubamärgitaotleja kohanud 'käimisüritust', kus ühe võimalusena oleks eraldi välja toodud ka distantsi läbimine joostes. Kuigi ka 'kõndimine/käimine' on n.ö kahe jalaga maapeal harrastatav liikumisviis, saab iga tarbija aru selle sisulisest erinevusest jooksmisest. Välistatud on, et isik läheb kõndimisvõistlusele (nimetagem siis seda kasvõi kõndimisüritus) jooksmas.

Kokkuvõttes, tulenevalt varasema kaubamärgi **ENERGIAKÕND** spetsiifilisest tähendusest ja assotsiatsioonidest, mida ta teadlikule tarbijale tekitab (s.h ka teenused, millele ta oma nimetusest lähtuvalt viitab), on välistatud, et hilisema kaubamärgi **ENERGIAJOOKS** puhul toimuks nende äravahetamine teadliku tarbija poolt või selle assotsieerumine varasema kaubamärgiga **ENERGIAKÕND**. Kui sisustada varasema kaubamärgi **ENERGIAKÕND** tähendus (sisu) koosmõjus klassi 41 teenustega, siis tulenevalt kaubamärgi eestikeelsest tähendusest saab tegemist olla spordialase (liikumisalase) tegevusega, mis seondub üksnes käimise/kõndimisega (või sellega seotud teenuste osutamisega, nt kepikõnnikoolitus vms). Siinjuures ei oma sisulist tähtsust varasema kaubamärgiregistreeringus toodud teenuste loetelu, sest tarbija saab aru, et tegemist on teenustega, mida osutatakse ainult seoses käimise/kõndimisega. Tulenevalt kaubamärgi **ENERGIAKÕND** tähendusest ei saa selle teenuste loetelu klassis 41 olla kõikehõlmav, sisaldades endas nt ka jooksmist või ujumist või tantsimist vm (sportlikku)tegevust. Vastasel juhul on tegemist tarbijate eksitamisega teenuste liigi või muude teenuste omaduste suhtes (KaMS § 9 lg 1 p 6). Analoogiliselt on ka kaubamärgitaotluse **ENERGIAJOOKS** teenuste loetelu tarbija jaoks seostatava ainult jooksmisega, mida näitab üheselt ka kaubamärgitaotluse kitsas teenuste loetelu.

Tarbijate eksitamise selle osas, et pakutavad teenused võiksid pärineda samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõttest, välistab muuhulgas asjaolu, et kaubamärgiregistris (OHIM) on registreeritud mitmeid sama sõnalist osa 'energy + mingi muu täiend' kaubamärke (vt nt CTM 000140038 "ENERGY NRJ", CTM 000627760 „ENERGY DANCE“, CTM 000667394 "open energy + device", CTM 004886453 ENERGY ONE, CTM 005832498 PURE ENERGY, CTM 008147225 JUST ENERGY, CTM 008811176 ENERGY MOVES). Järelikult tarbijad on harjunud, et turul on erineva täiendiga 'energia/energy' klassi 41 teenuseid tähistavaid kaubamärke.

Käesoleval juhul on kaubamärgitaotleja tõendanud, et kirjeldavate sõnade 'kõnd' ja 'jooks' olemasolu kaubamärkide koosseisu omab olulist kaalu (komisjoni sõnastus lahendist 1470-o) kaubamärgitaotleja hilisema kaubamärgi tervikuna erinevaks muutmisel varasemast kaubamärgist (kõndimine vs jooksmine spordivõistluse kontekstis). Samuti nagu ka TOAK lahendis 1470-o, on selliste liitsõnade puhul oluline, et tegemist on sisulise tähendusega sõnadega, mis ka käesoleval juhul nii on. Kokkuvõttes on Patendiameti poolt põhjendamatult kaubamärgitaotleja poolt esile toodud TOAK-i lahendis 1470-o väljendatud õigusliku seisukoha eiramine (mitterakendamine) käesolevas sarnaste tehivoludega asjas.

Lisaks tuleks kaubamärgitaotleja arvates siinjuures arvestada ka asjaoluga, et kaubamärgiomanik on oma tegevuse kitsalt suunanud jooksmisürituste korraldamisele. See nähtub näiteks nende poolt registreeritud kaubamärkidest 32071 Tallinna Maraton + kujutis, 38024 Tallinna Sügisjooks + kujutis, 45471 Tallinna Sügisjooks, 52377 Tallinna Maraton ja 52378 Tallinn Marathon, lisaks veel kaubamärgitaotlejaga otseselt seotud isikule kuuluv kaubamärk 46105 Maijooks, kusjuures nii mitmedki nendest kaubamärkidest on registreeritud laialdase kasutamise ja üldtuntuse põhjal. Samuti reklaamib kaubamärgitaotleja enda tegevust otseselt jooksmisele viitava domeeniaadressiga www.jooks.ee, kus on toodud ka 7 jooksuüritust, millest 6 on eranditult pühendatud ainult jooksmisele ja üks (Kõrvemaa neliküritus) sisaldab endas ühe üritusena ka jooksuvõistlust (vt kaebuse lisa 8). See kõik näitab, et kaubamärgitaotleja ja tema kaubamärkide puhul on tegemist Eestis väga laialdaselt tuntud jooksuüritustega, mis omakorda käesoleval juhul välistab täielikult tarbijate jaoks kaubamärgitaotleja **ENERGIAJOOKS** kui kaubamärgitaotleja tuntud jooksuürituste korraldaja järjekordse jooksuürituse sarja ja kaubamärgi segiajamise varasema teise isiku kaubamärgiga **ENERGIAKÕND**.

Kokkuvõtvalt leiab kaubamärgitaotleja, et Patendiamet ei ole tähiste võrdlemisel arvestanud järgmiste asjaoludega:

- tegemist on kaudselt teenuste liigile viitavate tähistega – võrreldavad kaubamärgid on tuletatud nendega tähistatud teenuste olemusest – energia, mis saadakse jooksmisest või kõndimisest (st füüsiliselt aktiivsest tegevusest), mis on teineteisest selgelt eristatavad sportimisviisid;
- tegemist on spetsiifiliste spordialasele tegevusele viitavate tähistega, mis tulenevalt nendega tähistatud erinevatest spordialadest erinevad teineteisest kontseptuaalselt;
- kaubamärgid on eestikeelsed ja on seega suunatud otseselt eesti keelt valdavale või sellest arusaavale sihtgrupile;
- kaubamärkidel on tervikuna oluline semantiline erinevus, mis eristab neid teineteisest fundamentaalselt, muutes need kaubamärgid ka erinevaks oma sisulistelt teenustelt (jooks vs kõndimine) – sõnadest 'energia+kõnd' ja 'energia+jooks' on moodustatud terviktähised, mis moodustavad teineteisest erineva tähendusega eristusvõimelised sõnaühendid;
- kaubamärgid erinevad teineteisest lisaks visuaalselt ja foneetiliselt (jällegi jooks vs kõnd);
- tulenevalt absoluutsetest kriteeriumitest pole Patendiamet arvestanud varasemate sarnase ülesehitusega registreeritud kaubamärkide olemasoluga, ennekõike ingliskeelsete 'energy' sõna sisaldavate kaubamärkidega (eestikeelne sõna 'energia' on tuletatud vöörkeelest (olgu siis saksakeelne 'energie' või ingliskeelne 'energy') sõnast ja selle ingliskeelse vaste eestikeelse tähenduse arusaamisega ei ole keskmisel Eesti tarbijal probleeme) – see asjaolu vähendab tähise 'energia' eristusvõimet klassi 41 teenuste osas ja tõstab esile sellele lisatud teiste sõnaliste elementide olulisust, eriti kui lähtuda põhimõttest, et kaubamärke tuleb võrrelda kui tervikuid.

Kokkuvõttes leiab kaebaja, et Patendiameti keeldumise otsuses ei ole täidetud KaMS § 10 lg 1 p 2 samaaegselt nõutavad tingimused. Võrreldavad tähised ei ole äravahetamiseni sarnased ning puudub tõenäosus nende äravahetamiseks tarbija poolt või hilisema kaubamärgi assotsieerumiseks varasemaga. Arvestades kõike ülaltoodut ja kaubamärgitaotleja poolt kaubamärgiekspertisi käigus esile toodut, palub kaebaja tühistada Patendiameti otsus mitte registreerida Eesti kaubamärgitaotlus M201300291 **ENERGIAJOOKS** klassis 41 jooksmisega seotud sporditeenuste osas ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Lisad:

1 – Patendiameti otsus 09.09.2015;

2 – kaubamärk 43984 **ENERGIAKÖND**;

3-6 – kaubamärgitaotleja 16.07.2014, 29.10.2014, 11.02.2015 ja 30.04.2015 kirjad koos lisadega;

7 – 86. Suurjooks ümber Viljandi järve reklaam;

8 – väljavõte kaubamärgitaotleja kodulehelt www.jooks.ee;

Maksekorraldus nr 537a

Volikiri

Patendiameti vastulause kaebuse kohta

Patendiamet leiab, et tähis **ENERGIAJOOKS** on sedavõrd sarnane varasema Eestis registreeritud kaubamärgiga **ENERGIAKÖND** (reg nr 43984), et identsete ja samaliigiliste teenuste puhul on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Varasem kaubamärk on registreeritud klassis 41 teenustele: haridus, väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus. Taotleja soovib õiguskaitset teenustele: spordialane tegevus, nimelt jooksuürituste korraldamine ja läbiviimine.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestatakse asjakohaste asjaolude vastastikkust sõltuvust, eelkõige sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ning tähistatud kaupade või teenuste samaliigilisuse vahel. Seega võib tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida märkide suurem sarnasus ja vastupidi (Euroopa Kohtu otsused kohtuasjas C-39/97, p 17 ja T-162/01, p 32). Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärkide äravahetamine tõenäoline, kui tarbijad võivad arvata, et asjaomased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-342/97 p 17).

Patendiamet ei ole kõnealuste märkide sarnasuse hindamisel langetanud otsust üksnes ühe sõna esinemise järgi kaubamärkidel, vaid võrrelnud kaubamärke tervikuna, võttes arvesse nii kaubamärkide terviklikku sarnasust kui ka teenuste identsust/samaliigilisust. Kaubamärkide sarnasuse hindamise põhikriteeriumiks on: mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkidega kaitstud teenused, et tarbijad ei satuks eksitusse nende teenuste päritolu suhtes ehk teisisõnu, nad ei satuks eksitusse, kas tegemist on erinevate kaubamärkidega, samade kaubamärkidega, sama ettevõtte kaubamärkidega või majanduslikult seotud ettevõtete kaubamärkidega. Sama analüüsi võib vaadelda ka vastupidi – mida sarnasemad on teenused, seda erinevamad peavad olema kaubamärgid ise, et eelnimetatud eksitust tarbijates ei tekiks.

Antud juhul on mõlema kaubamärgi eristusvõimeliseks ning domineerivaks sõnaks 'energia', kuna 'könd' ja 'jooks' on siin eristusvõimetud ning kirjeldavad sõnad, näidates üksnes, mis liiki sporditegevust taotleja tarbijale pakub.

Semantilises küljest vaadates tähendab sõna 'energia' midagi, mis annab energiat/jõudu. Sõnad 'könd' ja 'jooks' ei ole spordialaste tegevuste puhul eristusvõimelised, kuna näitavad üksnes, mis liiki teenuseid teenuseosutaja tarbijale pakub. Kõnealustel märkidel moodustab eristusvõimelise, s.o tarbijale meeldejääva sõnalise osa, sõna 'energia'. Antud juhul ei muuda Patendiameti hinnangul kaubamärgi seisukohast eristusvõimetute sõnade 'könd' ja 'jooks' lisamine sõnale 'energia' antud märkide semantilist tähendust tarbija jaoks piisavalt erinevaks. Ühegi eelnimetatud sõna lisamine sõnale 'energia' ei muuda sõna 'energia' tähendust, vaid pelgalt kirjeldavad sporditegevuse liiki. Seega ei teki nende koosmõjust tervikuid, mis oleksid tarbija jaoks kergesti eristatavad. Tarbija jaoks viitavad mõlemad tähised energiat

andvale sportlikule tegevusele, liikumisele. Lähtuvalt eeltoodust on Patendiamet seisukohal, et käesolev kaubamärk on semantiliselt eksitavalt sarnane varasema vastandatud kaubamärgiga.

Kaubamärkide sõnade kombinatsioonis esinevad sõnad 'kõnd' ja 'jooks' on antud kaubamärkidega teenuseid silmas pidades väiksema tähtsusega, kuna tegemist on teenuseid kirjeldavate sõnadega, mis on kaubamärkide koosseisus eristusvõimetud.

Foneetiliselt on võrreldavatel kaubamärkidel erinevusi, kuid mõlema sõna hääldamisel jääb rõhutatuna kõlama 'energia'. See muudab Patendiameti hinnangul võrreldavad tähised foneetiliselt äravahetamiseni sarnasteks, sh assotsieeruvateks. Sõna 'energia' on märgi eristusvõimeline osa, sõnad 'kõnd' ja 'jooks' on kaubamärgi funktsioonist lähtuvalt eristusvõimetud ning kirjeldavad sõnad, mistõttu ei ole need foneetilisel võrdlemisel määrava tähtsusega.

Taotleja märgi loetelus nimetatud teenus: spordialane tegevus, nimelt jooksuürituste korraldamine ja läbiviimine, on identne varasema märgi loetelus nimetatud teenusega: spordialane tegevus, ning taotleja teenus: spordialane tegevus, nimelt jooksuürituste korraldamine ja läbiviimine, on samaliigiline varasema märgi loetelus toodud teenusega: haridus, väljaõpe, meelelahutus, kultuurialane tegevus.

Võttes arvesse, et turusituatsioonis ei ole tarbijal enamasti võimalik märke kõrvuti võrrelda ning käesoleval juhul on taotleja ja varasema kaubamärgi kokkulangevad teenused identsed ning samaliigilised, jõudis Patendiamet järelduseni, et tarbijaskond võib võrreldavad kaubamärgid hoolimata teatavast visuaalsest ja foneetilisest erinevusest omavahel ära vahetada ning uskuda, et vaadeldavad teenused pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.

Lähtudes eeltoodust ning KaMS § 10 lg 1 p2 ning lg-st 2, esitas Patendiamet taotleja kaubamärgi registreerimiseks nõude esitada kirjalik nõusolek kaubamärgi omanikult. Varasema kaubamärgi omanikult nõutud luba esitatud pole.

Kaebaja hinnangul puudub sõnal 'energia' käesolevas kontekstis eristusvõime (või on see äärmiselt nõrk). Seejuures kaebaja toetub TOAK-i otsusele nr 1148-o ja lisab, et kaubamärgiregistris ja erinevate omanike poolt on kasutusel veel teisi sama ühiselementi sisaldavaid kaubamärke. Nimetatud asjaolu vähendab kaebaja arvates tähise 'energia' eristusvõimet. Kaebaja leiab, et kaubamärk **ENERGIAKÕND** on saanud õiguskaitse tervikuna, kuna ta moodustub kahe kirjeldava sõna kombinatsioonis uue tähendusega terviku ning et selliselt tervikuna tuleb käsitleda ka käesolevat kaubamärgitaotlust. Patendiamet kaebajaga ei ole nõustunud ja ekspertiisi tehes leidis, et sõna 'energia' on piisavalt eristusvõimeline ning moodustab kõnealustel märkidel tarbijale meelde jääva sõnalise osa. Patendiamet jääb kindlalt seisukohale, et sõna 'energia' on klassi 41 teenuste osas eristusvõimeline ning sõnalised elemendid 'kõnd' ja 'jooks' on teenuseid kirjeldavad sõnad, mistõttu kaubamärkide koosseisus on need eristusvõimetud ning tarbija jaoks kaubamärgi mõttes vähemtähtsad.

Kaebaja hinnangul on äärmiselt oluline, et ei jäetaks analüüsist välja kaubamärkides esinevate täiendsõnade olemasolu ning nende omavahelist visuaalset ja foneetilist erinevust ning sisulist tähendust kaubamärkidenähtele kui tervikutele. Selliste täiendustega terviklikud liitsõnad moodustavad igaüks uue tervikliku tähendusega sõnaühendi, millel erinev siht ja omavaheline eristamine tarbija jaoks on üheselt võimalik. Patendiamet vastusena märgib, et pole analüüsil kõrvale jätnud täiendsõnade olemasolu ja märgib, et sõnad 'kõnd' ja 'jooks' pole tarbija jaoks eristusvõimelised, sest näitavad üksnes, mis liiki teenuseid teenuseosutaja tarbijale pakub. Patendiamet jääb kindlalt seisukohale, et eristusvõimeline ning tarbija jaoks meelde jääv sõna on 'energia', sõnade 'kõnd' ja 'jooks' lisamine sõnale energia ei muuda sõna 'energia' tähendust, vaid pelgalt peegeldavad sporditegevuse liiki. Tarbija jaoks viitavad mõlemad tähised energiat andvale sportlikule tegevusele, liikumisele, mistõttu on Patendiamet seisukohal, et vaidlusalune tähis on eksitavalt sarnane varasema vastandatud kaubamärgiga.

Kaebaja arvates teeb tarbija valiku just sõnade 'kõnd' ja 'jooks' järgi, mitte selle järgi, et mõlema tähise koosseisus on sõna 'energia'. Kaebaja arvates ka varasemat kaubamärki moodustav osa 'energia' on hõlmatud taotletavasse kaubamärki ja omab seal sõltumatut tähtsust, ei kaasne segiajamise tõenäosust, kui ühine element ei ole eristusvõimeline või nõrga eristusvõimega või kui täiendavad sõnaosad 'kõnd' ja 'jooks' on ühisest sõnaosast tugevamad (OHIM-i suunised C osa, lk 31). Vastusena sellele on Patendiamet

kindlalt seisukohal, et sõnad 'jooks' ja 'kõnd' pole antud kaubamärkide koosseisus domineerivad, sest tegemist on kirjeldavate ja eristusvõimetute sõnadega. Lisaks on ka Üldkohus oma lahendites mitmel korral täheldanud, et üldjuhul ei käsitle avalikkus kirjeldavat osa, mis on tervikliku kaubamärgi üks osa, selle kaubamärgiga edasi antud üldmulje puhul eristava ja domineerivama elemendina (nt otsused kohtuasjades T-129/01, T-356/02). Ka jääb Patendiamet jätkuvalt seisukohale, et domineerivaks ja eristusvõimeliseks osaks kaubamärkides on sõna 'energia'. Sõnad 'jooks' ja 'kõnd' on kaubamärkidega tähistavaid teenuseid silmas pidades vähem tähtsad, kuna tegemist on teenuseid kirjeldavate sõnadega, mis on kaubamärkide koosseisus eristusvõimetud. Kuigi antud juhul koosnevad tähised kahest kokku kirjutatud sõnast ehk tegemist on liitsõnadega, ei saa sellest tulenevalt järeldada, et tarbija neid sõnu eraldi ei tajuks. Eesti tarbija saab aru, et **ENERGIAKÕND** ja **ENERGIAJOOKS** on liitsõnad. Kuid arvestades seda, et üldjuhul pöörab tarbija rohkem tähelepanu sõna algusosale ning antud juhul esineb tähise eespool eristusvõimeline sõna 'energia', on see sõna domineerivaks osaks. Mõlemad sõnaosad 'jooks' ja 'kõnd' asuvad liitsõna lõpus, mistõttu tarbija ei pööra neile tähises piisaval määral tähelepanu.

Kaebaja arvates ei ole vähetähtis kaubamärkides olev vihje vastavale konkreetsele ja teineteisest selgelt eristavale sportlikule tegevusele, mis näitab, millise tegevusega tarbija energiat saab. Ühesõnaga vihje koosmõjus sõnaga 'energia' annab uudse tähendusega terviku, mis jääb tarbijale meelde, et tegemist on eriliiki spordiharrastust pakkuva üritusega. Sellel tervikul on erinev semantiline tähendus, hääldus ja tähtede arv võrreldes tähisega **ENERGIAKÕND**. Patendiamet aga leiab, et sõnad 'jooks' ja 'kõnd' ei moodusta koosmõjus sõnaga 'energia' piisavalt erinevaid tervikuid, et kaubamärkide segiajamine oleks välistatud.

Kaebaja leiab, et antud juhul tähistavad võrreldavad kaubamärgid ühte kindlat tarbija füüsilise liigutamise viisi ning et Eestis on registreeritud ka teisi kaubamärke, mis sisaldavad alternatiivset füüsilist liigutamise viisi (nt **ENERGY DANCE; ENERGY MOVES**). Patendiamet vastusena mainib, et viidatud teised kaubamärgid pole asjakohased näited, sest tegemist on ingliskeelsete kaubamärkidega, mille sisu ja tähendus tarbija jaoks on erinev.

Patendiamet on märkinud, et 'jooks' ja 'kõnd' tähistavad sama liikumisviisi eri etappe. Kaebaja on nõus, et see võib olla kui rääkida n-ö igapäevasest kahel jalal liikumisest, kuid antud juhul käsitlevad mõlemad tähised kellegi poolt organiseeritult korraldatava tegevuse käigus harrastatavat sportimisüritust. Sihtgrupp, kes teeb valiku üritusel osalemiseks, mitte ei satu sinna juhuslikult ja teadmatusest hakkab siis nt käimisvõistlusel jooksma. Patendiamet jääb seisukohale, et tervisliku liikumise harrastaja läheb jooksmisel aeg-ajalt üle kõnnile või alustab liikumist kõnniga, minnes hiljem üle jooksule ja kuna tähised on teineteisega äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad, võib tervislikku liikumist harrastav tarbija, kes on teadlik liikumisüritusest nimega **ENERGIAKÕND**, seostada tähise **ENERGIAJOOKS** all korraldatavat liikumisüritust varasema ettevõttega. Kusjuures Patendiamet lisab, et kuigi on mõistlik eeldada, et tarbija teeb üritusel osalemiseks oma valiku ega satu sinna juhuslikult, ei välista see asjaolu siiski kaubamärkide segiajamise tõenäosust.

Kaebaja leiab, et kõndimisüritustel on teine sihtgrupp kui jooksuüritustel, kusjuures kõndimisüritustel on jooksmine välistatud. Patendiamet vastandab, et erinevad jooksuüritused pakuvad lisaks ajavõtuga jooksule ka raja läbimist ajavõtuta jooksjatele/kõndijatele. See kõik võib toimuda ühe ürituse raames.

Kaebaja arvates peaks arvestama ka sellega, et kaubamärgiomanik on oma tegevuse kitsalt suunanud jooksimisürituste korraldamisele. Patendiamet märgib, et kaubamärkide vastandamisel juhindub amet märkide loetelus nimetatud teenustest. Taotleja märgi loetelus on teenus: spordialane tegevus, nimelt jooksuürituste korraldamine ja läbiviimine. Kuna varasema märgi loetelus on teenus: spordialane tegevus, osutub see identseks varasema märgi loetelus nimetatud teenusega.

Kaebaja leiab kokkuvõtvalt, et Patendiamet pole tähiste võrdlemisel arvestanud kaebaja poolt välja toodud asjaoludega, mis on toodud kaebuses. Patendiamet omakorda leiab, et on kaebaja poolt viidatud asjaoludele andnud oma kommentaarid ja hinnangud ja neid kordama ei hakka. Kaubamärkide vastandamisel on Patendiamet märke põhjalikult analüüsinud ning seejuures ka nende loetelus toodud

teenuseid omavahel võrrelnud. Patendiamet on arvestanud Euroopa Kohtu praktikaga ning Euroopa Kohtu poolt antud kriteeriumidega.

Eeltoodust tulenevalt palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja lõplikud seisukohad

Kaebaja jääb täielikult kaebuses esitatud seisukohtade juurde. Kaebusele eelnevalt ning ka kaebuses endas on kaubamärgitaotleja, tuginedes nii TOAK kui ka Euroopa kohtu väljakujunenud õiguspraktikale, ammendavalt selgitanud omapoolseid seisukohti ja esitanud põhjalikke argumente kaubamärgi registreerimiseks Eestis. Kokkuvõttes leiab kaebaja, et Patendiameti keeldumisotsuses ei ole täidetud KaMS § 10 lg 1 p 2 tingimused ning tähised **ENERGIAKÕND** ning **ENERGIAJOOKS** ei ole äravahetamiseni sarnased ning puudub tõenäosus nende äravahetamiseks tarbija poolt või hilisema kaubamärgi assotsieerumiseks varasemaga.

Patendiameti lõplikud seisukohad

Patendiamet jääb oma lõplikes seisukohtades kaebusele esitatud vastuses kirjeldatud seisukohtadele. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja on seisukohal, et kaubamärgi **ENERGIAJOOKS** registreerimise keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud.

Komisjon alustas kaebuse lõppmenetlust 04.01.2017.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Taotleja esitas 09.11.2015 komisjonile kaebuse Patendiameti 09.09.2015 otsuse peale, millega keelduti KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel tähise **ENERGIAJOOKS** kaubamärgina registreerimisest klassi 41 teenuste *spordialane tegevus, nimelt jooksuürituste korraldamine ja läbiviimine* osas.

Patendiamet keeldus tähist **ENERGIAJOOKS** klassis 41 kaubamärgina registreerimast, kuna leidis, et see on sedavõrd sarnane KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes varasema teenusklassis 41 õiguskaitse saanud kaubamärgiga **ENERGIAKÕND** (reg nr 43984), ning et samaliigiliste teenuste puhul on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

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.

Nimetatud kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hindas komisjon globaalselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Seejuures globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub kõigi kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus. Globaalse hindamise põhimõttest lähtudes ei pea komisjon määravaks kaubamärkide lahutamist osadeks, vaid lähtub kaubamärkide reproduktsioonide kui tervikute võrdlemisest.

Komisjon on seisukohal, et vastandatud kaubamärkide 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.

Kaubamärkide **ENERGIAJOOKS** ja **ENERGIAKÕND** puhul on tegemist liitsõnadest koosnevate terviklike sõnamärkidega, kus iga komponent (täht) omab teatavat kaalu. Antud juhul ei saa väita, et üks või teine osa liitsõnast oleks domineerivam.

Vaidlust ei ole selles, et kaubamärgi registreerimiseks puudub varasema kaubamärgivaldaja luba (KaMS § 10 lg 2). See asjaolu on oluline juhul, kui leiavad tuvastamist KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud asjaolud.

Mõlemad võrreldavad kaubamärgid hõlmavad enam-vähem samaliigilist teenust, **ENERGIAJOOKS** – spordialane tegevus, nimelt jooksuürituste korraldamine ja läbiviimine (piiritletud), **ENERGIAKÕND** – spordialane tegevus (üldine). Kaubamärgid ei ole identsed. Seega on oluline kindlaks teha, kas kaubamärgid on sarnased ja assotsieeruvad.

Komisjon, võrrelnud vastandatud kaubamärki ja taotleja kaubamärki, tuvastas järgmist:

Mõlemate kaubamärkide reproduktsioonidel on ühine foneetiliselt ja kontseptuaalselt identne sõnaline osa 'energia'. Kuid teisest küljest vaadates lisatud sõnad 'kõnd' ja 'jooks' muudavad võrreldavate kaubamärkide semantilist tähendust ja annavad eristusvõime, kuna näitavad kahte väga erinevat spetsiifilist sportlikku liikumise liiki. Neid energiaga seotud spetsiifilisi sportliku liikumise liike 'kõnd' ja 'jooks' eristab tarbija, kes teeb valiku üritusel osalemiseks, väga selgelt. Seega kaubamärgid **ENERGIAJOOKS** ja **ENERGIAKÕND** on tervikud, mis on tarbija jaoks kergesti eristatavad. Lähtuvalt eeltoodust on komisjon seisukohal, et käesolev kaubamärk ei ole semantilisel eksitaval sarnane varasema vastandatud kaubamärgiga.

Ka visuaalselt ei pea komisjon võrreldavaid kaubamärke niivõrd sarnasteks, et tarbijad tellides kas spetsiifilist jooksuüritust või spetsiifilist kõnniteenust ja nähes kumbagi kaubamärki, võivad sattuda eksitusse kaubamärkide päritolu osas.

Foneetiliselt on võrreldavad kaubamärgid erinevad, kuna mõlema sõna hääldamisel lõpuosa 'jooks' ja 'kõnd' annab kummalegi märgile täiesti erineva hääldamistooni ja kõla. See muudab komisjoni hinnangul võrreldavad tähised foneetiliselt täiesti erinevaks.

Sellega seoses on komisjoni arvates Patendiamet oma detailses analüüsis, kus ta kaubamärke tähistavad terviklikud vastandatavad liitsõnad on jaganud kaheks eraldi sõnaks ja on neid eraldi analüüsinud, läinud vastuollu üldtunnustatud põhimõttega, et kaubamärkide võrdlemisel tuleb arvestada nendest tarbijale jäävat terviklikku üldmuljet, s.t ka arvestada nende tähenduslikku olemust. Nagu on märgitud Euroopa Kohtu lahendis C-251/95 *Sabel*, tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile.

Komisjoni hinnangul on taotleja spordiringkonnas juba ammu väga tuntud jooksuürituste korraldaja. Samuti reklaamib kaubamärgitaotleja enda tegevust otseselt jooksmisele viitava domeeniaadressiga www.jooks.ee, kus on toodud ka 7 jooksuüritust, millest 6 on eranditult pühendatud ainult jooksmisele ja üks (Kõrvemaa neliküritus) sisaldab endas ühe üritusena ka jooksuõistlust (vt ka kaebuse lisa 8). See kõik näitab, et kaubamärgitaotleja puhul on tegemist Eestis väga laialdaselt tuntud jooksuürituste korraldajana, mis omakorda käesoleval juhul välistab täielikult tarbijate jaoks kaubamärgitaotluse **ENERGIAJOOKS** kui kaubamärgitaotleja tuntud jooksuürituste korraldaja kaubamärgi segiajamise varasema teise isiku kaubamärgiga **ENERGIAKÕND**. Seega komisjoni arvates ei ole alust Patendiameti hinnangutel, mis puudutavad tarbija taju nende tähiste meeldejätmisel ja võrdlemisel. Seega komisjoni arvates seostavad tarbijad märki **ENERGIAJOOKS** üheselt taotlejaga, mistõttu ei ole tõenäoline märkide segiajamine ja assotsieerumine.

Kokkuvõttes leiab komisjon, et Patendiameti poolt esitatud tõendid ja argumendid ei ole küllaldaselt piisavad tegemaks järeldust, et tarbijaskond võib klassi 41 teenuste osas kaubamärgid **ENERGIAJOOKS** ja **ENERGIAKÕND** omavahel ära vahetada või uskuda, et vaadeldavad teenused pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.

Komisjon leiab, et Patendiamet on õigusvastaselt keeldunud kaubamärgi **ENERGIAJOOKS** registreerimisest KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel ning kaebaja kaebus tuleb seetõttu rahuldada.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

kaebus rahuldada, tühistada Patendiameti 09.09.2015. a otsus nr 7/M201300291 MTÜ Spordiürituste Korraldamise kaubamärgi ENERGIAJOOKS (taotlus nr M201300291) registreerimisest keeldumise kohta klassis 41 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebajal on õigus saada tagasi kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv.

Kaebuse esitanud isik võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Kaebuse esitanud isik teavitab viivitamata komisjoni kaebuse esitamisest.

Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

E. Hallika

M. Tähepõld