

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1678 -o

Tallinnas, 29. augustil 2018. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Rein Laaneots ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Muscle&Fitness OÜ vaidlustusavalduse kaubamärgi FITSTOP (taotlus nr M201500865) registreerimise kohta Arnold Tokko nimele klassides 5, 32 ja 35.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 01.01.2016 Muscle&Fitness OÜ (edaspidi ka vaidlustajad) vaidlustusavaldus kaubamärgi FITSTOP (taotlus nr M201500865) registreerimise kohta Arnold Tokko (edaspidi ka taotleja) nimele klassides 5, 32 ja 35.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Kristjan Leppik. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1678 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasis (vaidlustusavalduse lisa 1, edaspidi lisa) ja 01.04.2016 Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2016 (lisa 2) avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas registreerida kaubamärgi FITSTOP Arnold Tokko nimele järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:

Klassis 5 – meditsiinilised dieettoidud ja dieetained; meditsiinilised tugevdavad kosutusvahendid (toidulisandid); meditsiinilised isotoonilised ja energiat andvad joogid, mis sisaldavad vitamiine ja mineraalaineid ning selliste jookide valmistamise ained, sh joogipulbrid; meditsiinilised toidulisandid ja meditsiinilised toitesegud; meditsiiniline valk ja valgulisandid; meditsiinilised aminohapped; meditsiinilised süsivesikud ning kõrge süsivesikusisaldusega tooted; kasvuhormoonid; meditsiinilised kreatiinid; meditsiinilised antioksidandid.

Klassis 32 - õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained; joogiessentsid; gaseerjoogipulbrid ja -ekstraktid; lauaveed; limonaadid; energijoojogid; karboniseeritud joogid; hüpotoonilised ja isotoonilised joogid; spordijoojogid ja/või spordijookide valmistamise ained, kontsentratsioonid ning segud, sh pulbrilisel kujul; vitamiine ja/või mineraale sisaldavad alkoholivabad joogid; mineraalveevalmistusained;

Klassis 35 - reklaam; äritegevuse juhtimine; äritegevuse administreerimine; kontoriteenused; äritegevuse juhtimise abi; müügitoetusteenused; ekspordi-impordikontorid ja -agentuurid; kaubandusvahendusteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); jae- ja hulgimüügiteenused interneti vahendusel; jae- ja hulgimüügiettevõtete ärialane juhtimine; ärikonsultatsioonid; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmise); kaubandusteave; äriinfo; messide korraldamine äri ja/või reklaami eesmärgil; reklaamikonsultatsioonid, reklaami või müügi modelleerimine, reklaami- ja müügikampaaniate korraldamine ja läbiviimine; trüki- ja telereklaam; reklaamiteenistus, suhtekorraldus; turundus, turunduskonsultatsioonid; kaupade demonstreerimine; müügikampaaniad, -reklaamiteenusena; reklaamipindade üürimine; välisreklaam; reklaam nutiseadmete, sh telefonide vahendusel; reklaami- ja turundusteenused (mobiili)äppide vahendusel; reklaam meediakanalites, sh sotsiaalmeedias;

Adress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

dokumendihaldus arvutite abil, arvuti andmebaasides info (sh logistikainfo) süstematiseerimine, arvuti andmebaasidesse info (sh logistikaalase info) kogumine; kaubandusega, sh kaupade levitamise ja transpordiga seotud ärijuhtimisteenused ja äritegevuse administreerimise teenused; raamatupidamisteenused; spordiklubide ning tööstus-, toidu- ja/või spordikaupu müüvate kaupluste asutamisel ja töötamisel osutatavad juhtimisteenused; spordiklubide ja -liitude äriplaneerimine; kaubanduslike ja reklaamiotstarbeliste infomaterjalide levitamine internetis, mis võimaldab klientidel infomaterjale vaadelda, lugeda ja alla laadida; artistide ja sportlaste äritegevuse juhtimine; sponsorite otsimine; kõigi eelnimetatud teenuste konsultatsioon, nõustamine ja info.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 2.

Vastuolu KaMS § 9 lg 1 p 10 sätestatuga.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja tegevust registreerimisetaotluse nr M201500865 esitamisel, tuleb käsitleda pahausksena, kuivõrd nimetatud taotluses toodud kaubamärk on välja töötatud ning kasutusele võetud vaidlustaja poolt ning taotlejal puudub mistahes õigus selle märgi enda nimele registreerimiseks. Sealjuures teadis taotleja või vähemalt pidi teadma oma õiguste puudumisest antud märgi suhtes. Seetõttu ei ole kaubamärgi registreerimisetaotluses nr M201500865 toodud kaubamärk esitatud kaitse saamiseks mitte kaubamärgi funktsioonist lähtuvalt, vaid konkurentsi kahjustamise eesmärgil ning pahatahtlikult, mistõttu kuulub Patendiameti otsus tühistamisele.

KaMS § 9 lg 1 p 10 sätestab, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 138 lg 1 kohaselt tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus.

Järgnevalt loetleb vaidlustaja kronoloogiliselt kaubamärgi FITSTOP loomise ning kasutuse:

- 01.04.2015 registreeriti domeeninimi FITSTOP.ee (lisa 3);
- 24.07.2015 loodi Facebookis, Instagramis ja Google+lehed FITSTOP ning ettevalmistused kaupluste avamiseks olid jõudnud lõpusirgele;
- 24.08.2015 avati kauplus FITSTOP Tallinnas Roosikrantsi tänaval (lisa 4);
- oktoobris 2015 avati kauplus Idakeskuses;
- 29.08.2015 toimunud avaüritusel osales ka FITSTOP kaupluse töötaja Karina Polovnikova, kelle sportlaskarjääri ühtlasi toetab FITSTOP (lisa 5). Selgitavalt olgu märgitud, et tegemist on bikiinifitnessi kategoorias pidevalt võistleva sportlasega. Bikinifitness on üks spordialadest millise vastavaks alaliiduks Eestis on Kulturismi ja Fitnessi Liit. Viimase presidendiks omakorda on taotleja – Arnold Tokko. Alates loomisest kuni tänaseni on kaubamärk FITSTOP olnud esindatud mitmetel messidel, viimati Spordi- ja Hobimessil Tondiraba Jäähallis (lisa 6). Tähelepanuväärne on asjaolu, et nimetatud messil osales ka Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit.

Eelpool nimetatud Karina Polovnikova on osalenud Arnold Tokko juhitava organisatsiooni poolt korraldatavatel võistlustel. Sealjuures on Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit lähetanud teda ka rahvusvahelistele võistlustele. Antud teemal on artikleid avaldatud nii Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu kodulehel (lisa 7), Arnold Tokko poolt hallataval veebilehel www.fitness.ee (lisa 8) kui ka erinevates ajakirjanduslikes väljaannetes (lisa 9). Ära märkimist väärrib ka asjaolu, et Karina Polovnikova spordirõivastel on olnud kogu aeg kujutatud sponsori kaubamärk FITSTOP. Seda, et taotleja on vaidlustaja otseseks konkurendiks kinnitavad lisaks alaliidu presidendi ametile täiendavalt ka Arnold Tokko seotus mh. OÜ-ga Fitness (lisa 10), millisele kuuluvad ning mis haldab domeeninimesid fitness.ee ja fitshop.ee (lisa 11).

Kõik loetletud toimingud ning avalikult kaubamärgi FITSTOP presenteerimine leidis aset enne 02.09.2015 registreerimistaotluse nr M201500865 esitamise kuupäeva. Seega pidid antud valdkonnas tegutsevad isikud ning eelkõige Eesti Kultuurismi ja Fitnessi Liidu president, olema teadlikud kaubamärgist FITSTOP.

Pahausksuse sisustamisel tuleb lähtuda ka kaubamärgi funktsioonist ning seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist. Kaubamärgi funktsiooniks on tulenevalt KaMS § 3 eristada isiku kaupu ja teenuseid teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest.

Pahausksuse hindamise kriteeriumeid on analüüsitud ka tööstusomandi apellatsioonikomisjoni ja kohtu praktikas ning on välja kujunenud seisukoht, et pahauskne on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast kasutusel olevast kaubamärgist ning kaubamärgi registreerimiseks esitamise eesmärk ei ole kaubamärgi funktsioonist tulenev.

Taotleja motiivide osas kaubamärgi taotluse esitamisel, saab järeldusi teha ka taotleja senist käitumist analoogsetes situatsioonides hinnates. Nimelt on taotleja ka varem üritanud enda nimele registreerida kaubamärki (registreerimistaotlus nr M200901249), millisele tegelikult tal igasugune õigus puudus (lisa 12). Tegemist oli sisuliselt identse juhtumiga võrreldes käesoleva kaasusega.

Täiendavalt väljendub taotleja poolset pahatahtlikku käitumist taotleja poolt vaidlustajale 03.05.2016 edastatud kiri (lisa 13). Nimelt nähtub osundatud kirjast, et taotleja eesmärk ei ole mitte ise kaubamärki kasutamata hakata, vaid see vaidlustajale litsentsi alusel kasutada anda. Samuti ähvardab taotleja mitmete sanktsioonidega. Nimelt viitab taotleja väidetavale kaubamärgi registratsioonile nr M201500865, millisele toetudes "informeerib" vaidlustajat võimalikust kohtumenetlusest ning sellega kaasnevatest kahjunõuetest. Taotleja isegi deklareerib, et *"müügiportaali FITSTOP rikub kaubamärgiregistratsioonist FITSTOP (kaubamärgitaotlus M201500865) tulenevaid õigusi."*

Asja selguse huvides olgu siinkohal märgitud, et taotlejale ei kuulu mitte mingisuguseid õigusi millise alusel võiks isegi teoreetilises plaanis vaidlustaja suhtes õigusi teostada. Seetõttu ei saa ka juttu olla mistahes kaubamärgiõigustest ega kaubamärgiregistratsioonist.

Osundatud kirjas väljendatu ilmestab taotleja teadlikkust vaidlustajast ning tema kaubamärgist, ilmestab taotleja tegevuse tegelikku eesmärki ning kinnitab taotleja poolset pahatahtlikku ning äritegevuses kehtivatele printsiipidele mittevastavat ebaeetilist käitumist.

Vaidlustaja on seisukohal, et antud juhul on täidetud KaMS § 9 lg 1 p 10 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu ning Patendiameti otsus nr 7/M201500865 kuulub tühistamisele.

Vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga.

Samuti leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus nr 7/M201500865 on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaoluga. 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.*

KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatu kohaldamiseks vastandab vaidlustaja järgmised varasemad õigused (lisa 3) - 01.04.2015 registreeritud domeeninimi FITSTOP.ee.

Alates 01.04.2015 kehtivad autoriõigused kaubamärgile FITSTOP. Tulenevalt KaMS § 11 lg 2 tuleb eelpool nimetatud FITSTOP õigusi lugeda varasemateks, kuivõrd vaidlustaja on saavutanud neile õiguskaitse enne kaubamärgi FITSTOP registreerimiseks esitamise kuupäeva 02.09.2015. Registreeritud domeeninimi www.FITSTOP.ee on käsitletav kui varasem õigus KaMS § 11 lg 2 tähenduses. Riigikohus on tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06 tehtud otsuses leidnud, et domeeninimi sarnaneb oma funktsioonidelt kaubamärgiga ning see võib olla intellektuaalomandi objektiks.

Ka autoriõigused on käsitletavad KaMS § 11 lg 2 tähenduses muu varasema õigusena. Vastavalt autoriõigusseadusele tekib autoriõigus teosele, teose loomisega ning autoriõiguste tekkimiseks ja teostamiseks ei nõuta õiguste registreerimist. Vaidlustaja töötas kaubamärgi FITSTOP välja vahetult enne domeeni registreerimist ning peab kaubamärgi loomise kuupäevaks just 01.04.2015.

Lisaks eelnevale on vaidlustaja kaubamärk varasem õigus läbi üldtuntuse, s.o varasem õigus KaMS § 11 lg 1 tähenduses. Osundatud üldtuntust KaMS § 7 lg 3 p 1 tähenduses kinnitavad mh. näiteks erinevate veebilehtede külastusnumbrid (lisa 14 – ajavahemikul 01.07.2015-19.05.2016 on fitstop.ee lehte külastatud 210 112 korda) ning avalikult kaubamärgi presenteerimine (lisa 3- 9).

Siinkohal tuleb arvestada ka Karina Polovnikova tegevust kaubamärgi FITSTOP presenteerimisel nii Eestis kui välismaal. Seega saab rääkida ka kaubamärgi geograafilisest levikust.

Kaupade ja teenuste identsust iseloomustab kõige ilmekamalt vaidlustaja kaubamärgi taotlus nr M201600507, millisele taotleb vaidlustaja kaitset klassides 5, 18, 25, 28, 32 ja 35 toodud kaupade ja teenuste tähistamiseks (lisa 15). Toodud taotlusest nähtuvalt on vaadeldavate kaubamärkidega kaetud klassides 5, 32 ja 35 toodud kaubad/teenused identsed.

Taotlusest ning käesolevale vaidlustusavaldusele lisatud materjalidest nähtub selgelt ka kaubamärgiga FITSTOP tähistatud kaupade/teenuste kasutus ja domeeninime kasutus ning õiguskaitse ulatus, milline vastab eelnimetatud taotluses nr M201600507 märgitule.

Toodust nähtuvalt on tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete/samaliigiliste kaupade ja teenustega võrreldes vastandatud varasemate vaidlustaja õigustega.

Kaubamärgi esmaseks funktsiooniks majandus- ja äritegevuses on kaupade ja/või teenuste eristamine teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja/või teenustest (KaMS § 3). Kuivõrd taotleja taotleb kaitset kaubamärgile FITSTOP identsete/samaliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks, milliste osas vaidlustaja juba omab oma õiguskaitset, siis taotleja kaubamärk ei täida eelmainitud eristavat funktsiooni.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21.12.1988 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses C-251/95 *Sabèl BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport* (EKL 1997, lk I-06191, punkt 22) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljel, arvestades nende eristavaid ja

domineerivaid komponente. Nimetatud otsuse punkti 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse.

Seega, KaMS § 10 lg 1 p 2 tuleneb, et kaubamärgid on sarnased juhul, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Hilisem kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse identsete ja samaliigiliste kaupade või teenuste jaoks ning see meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade või teenuste päritolu osas.

Käesoleval juhul taotletakse varasemate vaidlustaja õigustega võrreldes identsele kaubamärgile Eestis kaitset identsete/samaliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks.

Kohtu ja ka Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni praktikas on kinnistunud põhimõte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1997 otsus nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc, EKL 1998, lk I-5507, p 17; TOAK 27.03.2007 otsus nr 830-o; TOAK 09.04.2008 otsus nr 999-o; TOAK 28.09.2009 otsus nr. 988-o; TOAK 30.07.2010 otsus nr 1196-o).

Antud juhul on taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk identne vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga, s.o taotleja taotleb Eestis kaitset registreerimistaotluses nr M201500865 toodud kaubamärgile FITSTOP, milline on identne varasemate FITSTOP õigustega, millised omavad kaitset kaupade/teenuste suhtes, mis on identsed/samaliigilised taotluses toodud kaupade ja teenustega. Seega esinevad kõik KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise tingimused ning Patendiameti registreerimisotsuse nr 7/M201500865 tühistamise alused.

Arvestades kõike eeltoodut on tõendamist leidnud taotleja pahauskus registreerimistaotluse nr M201500865 esitamisel ning konflikt vaidlustajale kuuluvate õigustega. Mistõttu esinevad Patendiameti otsuse nr 7/M201500865 osas kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud ning ameti otsus on seetõttu õigusvastane.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p 10, 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 2, Pariisi konventsiooni art 6 *bis* tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus nr 7/M201500865 kaubamärgi FITSTOP registreerimise kohta ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi FITSTOP asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreerimistaotluse nr M201500865 kohta;
2. Koopia Eesti Kaubamärgileht nr 4/2016, 01.04.2016, lk 17;
3. Väljatrükk domeeni fitstop.ee registriandmete kohta;
4. Väljatrükkid FITSTOP Facebooki vastavalt lehelt 24.08.2015 lisatud info kohta;
5. Väljatrükk Karina Polovnikova Instagrami vastavalt lehelt seotuse kohta kaubamärgiga FITSTOP;
6. Väljatrükkid Facebooki vastavalt lehtedelt Spordi-ja Hobimessil osalejate kohta;
7. Väljatrükk Eesti Kultuurismi ja Fitnessi Liidu kodulehelt Karina Polovnikova kohta avaldatud artikli kohta;
8. Väljatrükkid veebilehelt www.fitness.ee Karina Polovnikova kohta avaldatud artiklitest;
9. Väljatrükk Postimees online keskkonnast Karina Polovnikova sportlike tulemusi kajastava artikli kohta;
10. Väljatrükk Krediidinfo veebilehelt Arnold Tokkoga seotud äriühingute kohta;
11. Väljatrükkid domeeninimedele fitness.ee ja fitshop.ee registriandmete kohta;

12. Väljatrükk Õhtulehe online keskkonnast artikli "Kulturistide kodusõda lahvas taas lõkkele" kohta ja vastav väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgitaotluse nr M200901249 kohta;
13. Koopia Arnold Tokko 03.05.2016. a kirjast vaidlustajale;
14. Väljatrükk veebilehe www.fitstop.ee külastuste kohta perioodil 01.07.2015-19.05.2016;
15. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreerimistaotluse nr M201600507 kohta;
16. Maksekorraldus nr 26173;
17. Volikiri.

14.09.2016 esitas taotleja esindaja patendivolinik Linnar Puusepp oma kirjalikud seisukohad. Taotleja vaidlustusavaldusega ei nõustunud ja palus jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja ei ole esitanud vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotlust pahauskselt.

Euroopa Kohus on pahausksuse küsimust analüüsinud kohtuasjas C-529/07, leides, et taotleja pahausksuse olemasolu tuleb kontrollida igakülgelt, võttes arvesse kõiki käsitletaval juhul asjakohaseid tegureid, mh:

- asjaolu, et taotleja teadis või pidi teadma, et vähemalt ühes liikmesriigis mõni kolmas isik kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähise, mille registreerimist taotleti;
- taotleja tahe takistada kolmandatel isikutel sellise tähise edasist kasutamist;
- milline õiguskaitse tase on kolmanda isiku tähisel ja tähisel, mille registreerimist taotletakse (vt Euroopa Kohtu 11.06.2009 otsus nr C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli)).

Vaidlustusavalduse esitaja on õigest viidanud, et kooskõlas TsÜS § 138 lg 1 sätetega tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus. TsÜS § 139 kohaselt, kui seadus seob õiguslikud tagajärjed heausksusega, tuleb selle olemasolu eeldada, kui seadusest ei tulene teisiti.

Taotleja on esitanud taotluse kaubamärgi FITSTOP registreerimiseks 02.09.2015 ning vaidlustusavalduse esitaja väidab taotleja pahausksust viidatud ajahetkel.

Vaidlustusavalduse kohaselt alustas vaidlustusavalduse esitaja FITSTOP märgi avalikku kasutamist 24.08.2015, millal väidetavalt avati FITSTOP kauplus Tallinnas (kaupluse asukohta puudutavat infot vaidlustusavalduse lisas 4 ei sisaldu). Seega, vaidlustusavalduse esitaja väidab, et tema 24.08.2015 avatud kaupluses kasutusse võetud tähis sai 9 päevaga sedavõrd tuntuks, et taotleja pidi sellest oma kaubamärgitaotluse esitamisel 02.09.2015 teadma. Vaidlustusavalduse esitaja sellekohaseid tõendeid esitanud ei ole.

Seosetuks ja käesolevas asja kontekstis asjakohatuks jääb vaidlustusavalduse esitaja avaldus sellest, et 29.08.2015 kaupluse avamisel osales bikinifitnessi sportlane Karina Polovnikova, kes on osalenud Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu poolt korraldavatel võistlustel. Vaidlustusavalduse lisana 5 esitatud väljatrükk on tehtud 30.05.2016, selles esitatud sissekanded on selle ajahetke seisuga 2 päeva vanad, so kuupäevast 28.05.2016. Seega, erinevalt vaidlustusavalduse esitaja poolt väidetust, ei tõenda nimetatud väljatrükk seda, et Karina Polovnikova oleks kaupluse avamisel osalenud. Enamgi veel, vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud, miks on vaidlustusavalduses tehtud viited Karina Polovnikovale käesolevas asjas olulised. Taotleja siin mingit seost ei näe – taotleja on üks MTÜ Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit juhatusel liikmetest ning tal puudus, ja puudub ka täna, mistahes informatsioon sportlase Karina Polovnikova eraelu kohta, sh selle kohta kus ta elab, millega tegeleb, kus töötab ja milliseid tähiseid tema tööandja äritegevuses kasutab. Ka vaidlustusavalduse esitaja ise ei ole pidanud vajalikuks oma väiteid tõendada, mistõttu on kõik viited Karina Polovnikovale antud vaidluse kontekstis arusaamatud ja sisutud.

Paljasõnalised ja asjakohatud on ka vaidlustaja väiteid seoses tähise FITSTOP esindatusega mitmetel messidel, sh Spordi- ja Hobimessil Tondiraba Jäähallis.

Esitatud väited on tõendamata. Vaidlustusavalduse lisast 6 nähtuvalt leidis vaidlustustaja esitaja poolt konkreetselt nimetatud mess aset 06.05.2016, so 8 kuud pärast käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamist. Seega ei anna vaidlustusavalduse lisa 6 mingit infot käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise hetke seisuga 02.09.2015 ja see tuleb jätta tähelepanuta. Mõistetamatuks jääb ka see, millist käesoleva vaidluse kontekstis olulist asjaolu soovib vaidlustaja tõendada vaidlustusavalduse lisadega 7, 8 ja 9 – tegemist on väljatrükkidega bikiinifitnessi kajastavatest artiklitest ajavahemikus 27.09.2015 kuni 10.05.2016. Lisaks sellele, et kõik vaidlustaja poolt esitatud artiklid on avaldatud käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgitaotlusest hiljem, ei kajastata mitte üheski artiklis vaidlustaja tegevust, ei esitleta vaidlustaja kauplust ega selles kasutatavaid tähiseid, sh ei ole kordagi kasutatud sõna „fitstop“. Tegemist on materjaliga, mis ei sisalda infot, mis oleks vaidlustaja nõuete lahendamisel kasutatav. Enamgi veel, mitte ükski nimetatud lisadest ei tõenda vaidlustaja väidet nagu kasutaks sportlane Karina Polovnikova oma spordirõivastel tähist FITSTOP juba enne 02.09.2015 ning, et sellise tähise kasutamisest oli teadlik ka taotleja.

Vaidlustaja „süüdistab“ taotlejat ka konkurendiks olemises ning esitab vaidlustusavalduse lisadena 10 ja 11 väljatrükkid selle kohta, et taotleja on muuhulgas Fitness OÜ juhatuse liige ja varasemate domeeninimede fitness.ee ja fitshop.ee omanik.

Taotleja leiab, et antud asjaolud ei ole käesolevas vaidluses relevantssed – võimalik äritegevus ning sellega seoses teistele konkurentsi pakkumine ei väljenda mingil viisil osapoolte pahausksust, seda enam, et vaidlustaja oli 02.09.2015 seisuga alles tegevust alustanud (koduleht ja kauplus avati 9 päeva varem), tundmatu turuosaline, mitte konkurent.

Toodust nähtuvalt on otseselt vale vaidlustaja väide, et kõik vaidlustusavalduse lisadest 3 kuni 10 nähtuvad toimingud on aset leidnud enne 02.09.2015. Tegelikuses ei ole vaidlustaja esitanud materjale, mis annaksid infot käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva seisuga.

Taotleja ei olnud kaubamärgitaotluse esitamisel teadlik sellest, et vaidlustaja on võtnud oma kaupluses kasutusse tähise „fitstop“.

Taotlejale kuulusid 02.09.2015 seisuga mh järgmised registreeritud kaubamärgid:



, registreering nr 42953, 28.07.2005, klass 35;



, registreering nr 47189, esitatud 06.06.2008, klassid 32, 33;



, registreering nr 48231, esitatud 14.04.2009, klass 41;



, registreering nr 007529381, esitatud 16.01.2009, klassid 5, 32, 35

Taotleja esitas taotluse kaubamärgi FITSTOP registreerimiseks selleks, et täiendada oma juba olemasolevat, tuntud ja kõrge mainega kaubamärgiperekonda uue tähisega. Taotluse esitamisele eelnevalt läbiviidud kaubamärkide ja ärinimede otsing andmebaasides ei näidanud, et kellelegi kuulus varasem õigus kaubamärgile FITSTOP. Seetõttu ei näinud taotleja kaubamärgitaotluse esitamisel takistust oma kaubamärgiperekonda sobituvat tähise FITSTOP osas registreerimistaotluse esitamisel.

Täiesti arusaamatud (ja kallutatult ning valeväidetega esitatud) on vaidlustaja esindaja väited seoses patendivoliniiku Villu Pavelts'i ja Muscle&Fitness OÜ juhataja Liis Laisaare vahelise kirjavahetusega.

Vaidlustaja esindaja kirjutab:

„Täiendavalt väljendub Taotleja poolset pahatahtlikku käitumist Taotleja poolt Vaidlustajale 03.05.2016 edastatud kiri (lisa 13). Nimelt nähtub osundatud kirjast, et Taotleja eesmärk ei ole mitte ise kaubamärki kasutamata hakata, vaid see Vaidlustajale litsentsi alusel kasutada anda. Samuti ähvardab Taotleja mitmete sanktsioonidega. Nimelt viitab Taotleja väidetavale kaubamärgi registratsioonile nr M201500865, millisele toetudes "informeerib" Vaidlustajat võimalikust kohtumenetlusest ning sellega kaasnevatest kahjunõuetest.

Taotleja isegi deklareerib, et *"müügiportaal FITSTOP rikub kaubamärgiregistratsioonist FITSTOP (kaubamärgitaotlus M201500865) tulenevaid õigusi."*

Patendibüroo LASVET meiliaadressile saabus 26.04.2016 Muscle&Fitness OÜ juhataja Liis Laisaare e-kiri, milles kirjutati järgmist: *„Arnold Tokko on Patendiametis enda nimele registreerinud meie ettevõtte poolt hallatavate kaupluste kaubamärgi (FitStop)... Tööstusomandi apellatsioonikomisjonist soovitati meil leida omale patendivoliniik ja asi ikkagi vaidlustada. Seetõttu pöördumegi Teie poole.....Siinkohal ongi meil küsimus, et kas meil oleks teie hinnangul võimalik see asi "võita" ja see registreerimine tühistada."*

Vastavalt esitatud pöördumisele ja palvele kirjutab patendivoliniik Villu Pavelts informatiivse vastuse mitte kaubamärgitaotleja Arnold Tokko palvel ja volitusel, vaid kui patendivoliniik, kelle poole on pöördutud info saamiseks.

Kõnealusel kirjas ei ole kirjutatud, et Arnold Tokko eesmärk ei ole mitte ise kaubamärki kasutama hakata. Patendivoliniik üksnes selgitab adressaadile järgmist:

1. *Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) §§-de 17 ja 53 kohaselt kaubamärgiomanik on kohustatud registreeritud märki kasutama 5 a jooksul alates selle Registrisse kandmisest. AT-l on erinevaid äriprojekte nii olevikus kui kavandatud tulevikus ning erinevate toote- ja sihtgruppide tarvis on plaanis kasutada erinevaid kaubamärke. See on tavapärane äripraktika kogu maailmas. Ja tavapärane on ka see, et enne kui märk pole õiguspäraselt registreeritud, pole turvaline kaubamärki äritegevuses kasutama hakata. Eeltoodut tõendab nii AT senine kogemus kui ka antud juhtum.*

Kahe viimase lausega on patendivoliniik selgitatud (oma kogemuse põhjal) seda, et kaubamärgi kasutamine on turvalisem alles peale selle registreerimist.

2. Antud kirjas ei ole kirjutatud, et eesmärgiks on see vaidlustajale litsentsi alusel kasutada anda. Antud kirjas oli üheselt ja sõnaselgelt kirjutatud, et *kui te olete vastavatest kontaktidest ja läbirääkimistest huvitatud, palun andke meile teada ning me võtame ühenduse oma kliendiga.*
3. Taotleja pole vaidlustajat esitajat ähvardanud mitte mingite sanktsioonidega. Kirja koostanud patendivoliniikul polnud antud kirjaga seoses taotlejalt (Arnold Tokko) mingeid volitusi ega juhtnööre, kuna ta polnud antud kirja sisu taotlejale edastanudki. Kirjas olid lihtsalt viited erinevatele relevantsetele seadusesätetele ning kaubamärgiõiguse üldistele põhiprintsiipidele ja viited kõikidele teada olevatele (ja kättesaadavatele) kohtulahenditele. Patendivoliniik Villu Pavelts ei pidanud oma kirjas andma hinnangut sellele, kas tegemist on rikkumisega või mitte, sest identsete märkide puhul on see ilmselge. Patendivoliniik Villu Pavelts informeeris oma kirjas temaga kontakti võtnud isikut, asjaoludest, millele neil tuleks mõelda ja mida kaaluda ning arvesse võtta. *(Seniks aga soovitame igati kaaluda ja analüüsida, milliseid tagajärgi võib endaga Muscle&Fitness OÜ –le kaasa tuua tähise FITSTOP antud kontekstis kasutamise jätkamine.)* Patendivoliniik Villu Pavelts on teadlik, milline kaubamärk on õiguslikult (juba) kaitstud, milline mitte. Oma kirjas ta selgitas, millisest ajahetkest algab kaubamärgi õiguskaitse *(taotluse esitamise*

kuupäevast) ning, et õiguskaitse aluseks on registratsioonis olev kaubamärgireproduktioon. Patendivoliniku kirjas kirjutatu Teie poolt opereeritav müügiportaal FITSTOP seega rikub kaubamärgiregistratsioonist FITSOP (kaubamärgitaotlus M201500865) tulenevaid õigusi, mille eesmärk ja mõte oli, et kui kaubamärgitaotlusest M201500865 saab registratsioon, siis rikutakse registratsioonist tulenevaid õigusi. Ning varasemalt oli patendivoliniku kirjas ka kirjutatud, et õiguskaitse algab taotluse esitamise kuupäevast. Kirjas ei ole viidatud kaubamärgi registratsioonile M201500865.

Vaidlustaja vaidlustuse lisa 13 kahetsusväärset (ning ilmselt teadlikult) ei sisalda kogu sellekohast kirjavahetust, mis oli initsieeritud just ja ainult Muscle&Fitness OÜ juhataja Liis Laisaare poolt saadetud kirjast LASVET Patendibüroole. Antud vastusele on lisatud ka kogu kirjavahetus, mis ilmekalt tõendab eeltoodut (taotleja vastulause lisa 1).

On hea, et vaidlustusavalduse esitaja, hindamaks olukorda ja oma võimalusi, on endale palganud patendivoliniku, küll aga on kahetsusväärne, et nende poolt palgatud patendivolinik esitab selgeid valeväiteid nii must-valgelt kirjutatu kohta, kui ka väiteid ja selgitusi selle kohta, et kõik tema poolt pahausksuse tõendamiseks nimetatud toimingud on toimunud enne kaubamärgitaotluse esitamist.

Seega, kuna taotleja ei olnud teadlik asjaolust, et vaidlustaja oli hakanud oma kaupluses kasutama tähist FITSTOP (ning see asjaolu on jäänud vaidlustusavalduse esitaja poolt ka tõendamata) ning kuna taotleja eesmärgiks kaubamärgitaotluse esitamisel oli täiendada oma kaubamärgiperekonda ja võtta kasutusse varasemate kaubamärkidega koheselt sobituv uuendatud kaubamärk, ei saa lugeda esitatud kaubamärgitaotlust pahauskselt esitatuks, so vaidlustatud kaubamärgi FITSTOP osas puudub KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud õiguskaitsset välistav asjaolu.

Käesolevas vaidlusega ei oma mingit puutumust vaidlustusavalduse lisana 12 esitatud artikkel seoses Eesti Kultuurismi ja Fitnessi Liidu dopinguvastase võitlusega – tegemist on ajakirjandusliku nägemusega ning selles esitatu ei oma puutumust käesoleva vaidlusega ega ole sellele üle kantav.

Taotletav kaubamärk ei riku vaidlustaja kaubamärgiõigusi.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23).

Käesolevas asjas vastandab vaidlustusavalduse esitaja taotletavale kaubamärgile domeeninime FITSTOP.EE ja kaubamärgi FITSTOP.

KaMS § 10 lg 1 p 2 käsitleb konflikti kaubamärkide vahel. Kooskõlas KaMS § 5 lg 1 saab õiguskaitses:

- 1) kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses;
- 2) kaubamärk, mille kohta on tehtud registreering registris.

Vaidlustusavalduse esitaja ei ole tõendanud, et tema käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide näol oleks tegemist registreeritud kaubamärkidega. Seega võib oletada, et vaidlustaja peab vaidlustusavalduses vastandatavaid tähist FITSTOP.EE ja FITSTOP üldtuntud kaubamärkideks (mida vaidlustaja on vaidlustusavalduse lk 5 ka ise väitnud).

Kuna taotleja käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi FITSTOP taotlus on esitatud 02.09.2015, on vaidlustusavalduse esitaja kohustatud tõendama oma tähist üldtuntust nimetatud kuupäeva seisuga.

Vastasel korral ei ole vaidlustusavalduse esitaja poolt vastandatavate tähiste näol tegemist varasemate kaubamärkidega KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Vaidlustaja on registreerinud domeeninime FITSTOP.EE kuupäeval 01.04.2015. Vaidlustusavalduse väitel (lk 3) loodi FITSTOP veebileht 24.07.2015.

Esimene reaalne FITSTOP kauplus, mille tegevust veebileht FITSTOP.EE paistab kajastavat, avati väidetavalt 24.08.2015. Seega oli vaidlustaja kasutanud oma tähiseid FITSTOP.EE ja FITSTOP enne taotleja kaubamärgitaotluse esitamist 02.09.2015 kokku 9 päeva jooksul.

Vaidlustaja ei ole oma tähiste väidetavat üldtuntust 02.09.2015 seisuga tõendanud, sh puudub igasugune info:

- 1) asjaomaste tähiste tuntuse astme kohta asjaomaste kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas äri sektoris 02.09.2015 seisuga;
- 2) asjaomaste tähiste kasutamise ja tutvustamise kestuse ja ulatuse ning nende geograafilise leviku kohta 02.09.2015 seisuga;
- 3) asjaomaste tähiste kasutamise ja võimaliku üldtuntuse kohta teistes riikides.

Üldtuntust ei kinnita ka vaidlustusavalduse lisa 14 – väljatrükk Google otsingumootorist www.fitstop.ee külastuste statistika kohta. Nimetatud väljatrükist nähtuvalt ei külastatud veebilehte augustis 2015 mitte ühtegi korda (mis tõendab, et veebileht võeti avalikku kasutusse alles kaupluse avamisel augusti lõpul). Septembri lõpuks oli külastuste arv alla 4000 korra. Puudub igasugune info selle kohta, milline oli külastajate arv 02.09.2015 seisuga ning millise osa veebilehe külastajatest moodustas Eesti tarbijaskond (väljatrükilt nähtuvalt moodustab valdava osa külastajatest mitte-eestikeelsed kasutajad).

Üldtuntust tuleb aga tõendada Eesti tarbijate hulgas.

Kuna vaidlustusavalduse esitaja ei ole tõendanud KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel vastandatavate tähiste kaubamärgina registreerimist ja/või üldtuntust Eesti tarbijate hulgas 02.09.2015 seisuga, on vaidlustusavalduse esitaja varasemaid õigusi puudutav argumentatsioon paljasõnaline ja see tuleb jätta tähelepanuta.

Taotleja leiab, et käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi FITSTOP osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-is 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Vastusele on lisatud väljatrükk Liis Laisaare ja patendivolinik Villu Paveltsi vahelisest kirjavahetusest; volikiri.

06.01.2016 esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad ja tõendid. Vaidlustaja jäi varem esitatud väidete juurde. Muuhulgas leidis vaidlustaja:

KaMS § 9 lg 1 p 10 kontekstis toob taotleja viitega lahendile C-529/07 välja pahauskse tegevuse esinemise kriteeriumid: *taotleja teadis või pidi teadma, et vähemalt ühes liikmesriigis mõni kolmas isik kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega mille registreerimist taotleti.*

Antud juhul taotleja vähemalt pidi teadma, et vaidlustaja on registreerimistaotluses nr M201500865 toodud kaubamärgi välja töötanud ning kasutab seda taotlejaga samas turusegmendis identsete ja sarnaste kaupade/teenuste tähistamiseks. Väita, et taotleja poolt registreerimiseks esitatud tähis on täiesti juhuslikult identne vaidlustaja poolt 5 kuud varem registreeritud domeeninimega ning taotlejaga samas tegevusvaldkonnas, enne taotluse esitamist, kasutusele võetud kaubamärgiga, on väheusutav.

Taotleja on oma vastuses toonud, et talle jääb arusaamatuks Karina Polovnikova puutumus antud kaasuses, kelle tegevuse kohta puudub Taotlejal igasugune info ning, et arusaamatuks jäävad ka vaidlustusavalduse lisade 7-9 puutumus antud kaasuses.

Vaidlustaja selgitab täiendavalt, et Karina Polovnikova on isik, kellega taotlejal ja tema poolt juhitalval alaliidul oli nii enne taotluse esitamist kui ka pärast seda otsene puutumus. Lisaks domeeninime registreerimisele, kaupluses kaubamärgi kasutamisele, kasutas ja kasutab Karina Polovnikova kaubamärki FITSTOP oma vabaaja- ning võistlusriietel mh. taotleja poolt korraldatud võistlustel. Seega on nimetatud isik otseselt seotud kaubamärgi FITSTOP kasutamisega.

Vaidlustaja lisab siinkohal Karina Polovnikova poolse kinnituse kaubamärgi FITSTOP kasutamise kohta (vaidlustaja vastulause lisa 1, edaspidi lisa). Samuti lisas vaidlustaja konkreetsed näited nimetatud kaubamärgi kajastamise kohta riietel (lisa 2).

Vaidlustusavalduse lisadena 7-9 toodud väljatrükkid on esitatud tõendamaks vaidlustaja väiteid Karina Polovnikova tegevuse ning osalemise kohta Taotleja poolt juhitava alaliidu ühel olulisimal võistlusel – Eesti Meistrivõistlustel 2015.

Täiendavalt lisati:

- taotleja veebilehel www.fitness.ee (vt ka vaidlustusavalduse lisa 11) 22.07.2015 avaldatud Karina Polovnikova registreerimise kinnituse (lisa 3);
- koopia Karina Polovnikova poolt 31.08.2015 taotleja juhitalvale alaliidule edastatud võistleja ankeedist (lisa 4);
- väljatrükk 28.09.2015 samal veebilehel taotleja enda poolt koostatud nimekirjast kvalifitseerunud võistlejate kohta (lisa 5);
- 29.09.2015 tehtud fotod Karina Polovnikovast kõnealusel võistlusel, sh. väljatrüki taotleja veebilehel avaldatud ühispildist koos taotlejaga (lisa 6);
- väljatrüki taotleja veebilehelt 17.12.2016 toimunud Eesti Kultuurismi ja Fitnessi Liidu aastapäeva üritusest, kus taotleja andis Karina Polovnikovale üle parima naisjuuniori tiitli (lisa 7).

Toodud tõendeid kogumis hinnates ning vaatamata asjaolust, et osaliselt on väljatrükkid taotluse esitamise kuupäevast hilisemast perioodist, on väheusutav taotleja väide, et "*taotleja on üks MTÜ Eesti Kultuurismi ja Fitnessi Liit juhitaluse liikmetest (vaidlustaja märkus: tegemist on liidu presidendiga, mitte üksnes juhitaluse liikmega) ning tal puudus, ja puudub ka täna, mistahes info sportlase Karina Polovnikova eraelu kohta, sh selle kohta kus ta elab, millega tegeleb, kus töötab ja milliseid tähiseid tema tööandja äritegevuses kasutab.*"

Taotleja üritab jätta muljet, nagu ta ei teaks kõnealusel sportlase tegemistest mitte midagi. Samas tõendid kinnitavad vastupidist.

Ühtlasi esitati ka OÜ Muscle&Fitness juhitaluse liikme poolne kinnitus kaubamärgi FITSTOP väljatöötamise ning kasutuse kohta (lisa 8). Nimetatud kinnitusele on lisatud kaubamärgiga FITSTOP seotud reklaamkulude arved augustist 2015 (lisa 9) ning Facebook avaldatud reklaamkulude arved perioodist august kuni september 2015 (lisa 10).

Samuti esitati järgnevad väljatrükkid sotsiaalmeediast (lisa 11):

- 30.07.2015 postituse väljatrükk, millisest nähtub, et postitus ja vaidlustaja kaubamärk FITSTOP jõudsid 812 jagamiseni ning said 612 kommentaarini;
- 30.07.2015 postituse väljatrükk, millisest nähtub, et postitus ja vaidlustaja kaubamärk FITSTOP jõudsid 9 283 inimeseni;
- 30.07.2015 postituse väljatrükk, millisest nähtub, et postitus ja vaidlustaja kaubamärk FITSTOP jõudsid 17 066 inimeseni;
- 24.08.2015 postituse väljatrükk, millisest nähtub, et postitus ja vaidlustaja kaubamärk FITSTOP jõudsid 35 554 inimeseni ning postitus meeldis 133 inimesele;

- 28.08.2015 postituse väljatrükk, millisest nähtub, et postitus ja vaidlustaja kaubamärk FITSTOP jõudsid 7 628 inimeseni;
- 29.08.2015 postituse väljatrükk, millisest nähtub, et postitus ja vaidlustaja kaubamärk FITSTOP jõudsid 1 406 inimeseni;
- 24.07.2015 postituse väljatrükk, millisest nähtub, et postitus ja vaidlustaja kaubamärk FITSTOP jõudsid 932 inimeseni;
- väljatrüki taotleja veebilehel avaldatud fotost oktoobris 2016 Riga Pearl võistluse võitnud Karina Polovnikovast. Tähelepanuväärne on asjaolu, et taotleja veebilehel on kajastatud vaidlustaja kaubamärk.

Kokkuvõtvalt on esitatud hulgaliselt tõendeid, millised kinnitavad vaidlustaja poolt kaubamärgi väljatöötamist ning kasutusele võtmist enne taotleja poolt pahatahtlikult identse märgi registreerimiseks esitamise kuupäeva. Samuti on tõendatud, et kasutamine on olnud aktiivne ning kaubamärk on jõudnud kümnete tuhandete inimesteni ning seda nii enne taotleja poolt registreerimistaotluse esitamist kui ka pärast seda. Vaidlustaja on endiselt seisukohal, et Patendiameti otsus registreerimistaotluses nr M201500865 toodud kaubamärgi taotleja nimele registreerimise kohta on õigusvastane ning kuulub tühistamisele.

Täiendavatele seisukohtadele lisati:

1. Karina Polovnikova deklaratsioon;
2. Näited vaidlustaja kaubamärgi FITSTOP kasutamise kohta;
3. Väljatrükk taotleja veebilehelt 22.07.2015 postituse kohta;
4. Koopia 31.08.2015 taotleja poolt juhitavale alaliidule edastatud võistleja ankeedist;
5. Väljatrükk taotleja veebilehelt taotleja poolt 28.09.2015 koostatud ning avaldatud postitusest;
6. Väljatrükk vaidlustaja Google+ keskkonnast 29.09.2015 tehtud fotoga ning väljatrükk taotleja veebilehel avaldatud Karina Polovnikova ja Taotleja fotodest;
7. Väljatrükk taotleja veebilehelt 17.12.2016 postituse ning sellele lisatud fotodega;
8. OÜ Muscle&Fitness juhatusel liikme deklaratsioon;
9. Digit Reklaam OÜ arved kaubamärgiga FITSTOP tähistatud toodete kohta;
10. Facebook Ireland Limited arveldused seoses FITSTOP reklaamidega Facebooki keskkonnas;
11. Väljatrükkid vaidlustaja Facebooki lehelt kaubamärgiga FITSTOP seotud postituste kohta.

13.04.2017 esitas taotleja täiendavad seisukohad ja tõendid.

Ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde. Taotleja jäi varem esitatud väidete juurde.

Muuhulgas lisas:

Ekslik ja paljasõnaline on vaidlustaja väide nagu pidanuks taotleja teadma, et vaidlustusavalduse esitaja on enda nimele registreerinud domeeninime fitstop.ee ning võtnud enne kaubamärgitaotluse esitamist 02.09.2015 kasutusele „fitstop“ kaubamärgi. Vaidlustusavaldusest nähtuvalt võttis vaidlustaja esitaja tähise FITSTOP esmakordselt kasutusse 30.07.2015 oma Facebooki kontol ja alles 24.08.2015 oma esimeses kaupluses. On ilmselge, et kaubamärgid ei saa niivõrd lühikese ja väikesemahulise kasutamise tulemusena sedavõrd tuntuks, et teadlikkust nendest võiks mõistlikult eeldada või oodata. Taotleja ei olnud kaubamärgitaotluse esitamisel teadlik tähise „fitstop“ väidetavast kasutamisest vaidlustusavalduse esitaja poolt. Enne kaubamärgitaotluse esitamist teostatud kaubamärgiotsing ei näidanud, et taotletud kaubamärk kuuluks varasemalt mõnele teisele turuosalisele.

Vastuoluliseks jääb vaidlustaja seisukoht sellest, et ehkki sõnade kombinatsioon FITSTOP moodustab tugeva eristusvõimega kaubamärgi, ei saa taotleja kaubamärgid FITNESS.EE, FITCLUB ja FITSHOP

moodustada ühte kaubamärgiperekonda, kuhu taotletav kaubamärk FITSTOP sobitub. Taotleja kaubamärgid on äratuntavalt ühesuguse ülesehitusega, mis annab neile, vaidlustaja enda sõnade kohaselt, tugeva eristusvõime. Tegemist on selgelt ühte kaubamärgiperekonda kuuluvate kaubamärkidega, mille tarbijad ära tunnevad ja seostavad just taotlejaga.

Endiselt jääb mõistetamatuks vaidlustusavalduse esitaja poolt esile toodud sportlase Karina Polovnikova seotus käesoleva vaidlusega. Vaidlustaja väitel kasutab Karina Polovnikova oma võistlusriietel kaubamärki FITSTOP. Paraku puuduvad mistahes materjalid selle kohta, et Karina Polovnikova oleks enne 02.09.2015 kandnud oma võistlusriietel, so bikiinidel, kaubamärki FITSTOP sellisel kujul/suuruses, et seda võiks eemalt märgata. Kooskõlas Rahvusvahelise Kulturismiföderatsiooni (IFBB) reeglitega ei ole see ka lubatud. Enamgi veel, vaidlustaja 06.01.2017 vastuse lisast 1 nähtuvalt (Karina Polovnikova deklaratsioon) alustas Karina Polovnikova oma sõnul tähise „fitstop“ kasutamist augustist 2015. On tähelepanuväärne, et esimene bikiini fitnessi võistlus pärast 2015. aasta augustit toimus 27.09.2015, so pärast käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva 02.09.2015.

Kuna taotlejal puudub mistahes kokkupuude Karina Polovnikovaga väljaspool võistlussporti, nähtub vaidlustusavalduse esitaja enda materjalidest, et taotleja ei saanud mingil viisil olla teadlik asjaolust, et Karina Polovnikova on hakanud 2015. aasta augustist kandma oma riietusel tähist „fitstop“. Esimene teoreetiline võimalus selleks võinuks tekkida 27.09.2015 võistluse võistlejate registreerimisel ja kaalumisel, kuid seal taotleja juures ei viibinud (toimus võistluse peakohtuniku juuresolekul). Laval Karina Polovnikova aga tähist „fitstop“ oma võistlusriietel ei kasutanud. Esitatust nähtuvalt on asjasse puutumatu ka see, kas Karina Polovnikova kasutab kaubamärki „fitstop“ oma vabaaja- või treeningriietel – taotlejale ei ole teada, millega Karina Polovnikova väljaspool võistlusi tegeleb, kus töötab, treenib ja/või milliste kaubamärkidega riideid seejuures kannab. Toodust nähtuvalt jäävad kõik vaidlustusavalduse esitaja viited Karina Polovnikovale antud vaidluse kontekstis endiselt sisutuks ja paljasõnaliseks ning need tuleb jätta tähelepanuta.

Lisatud on:

1. Arnold Tokko kinnituskirj; 2. Näide vaidlustusavalduse esitaja Facebooki postituse jagamistest.

Menetlusosalised ei esitanud lõplikke seisukohti.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 16.07.2018.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida kaubamärk FITSTOP (taotlus M201500865), esitatud 02.09.2015, avaldatud 01.04.2016) taotleja nimele klassides 5, 32, 35.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 2.

Komisjon jätab tähelepanuta menetlusosaliste väiteid taotleja varasemalt registreeritud kujundkaubamärkide kohta fitness.ee, fitclub ja fitshop. Need väited ei puutu käesolevasse vaidlusse.

KaMS § 9 lg 10 kohaselt ei saa õiguskaitses tähis, mille registreerimist taotleb isik (edaspidi *taotleja*) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

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

Esitatud tõenditest ja avalikest andmetest nähtub:

- 14.01.2010 Õhtulehes avaldatud artiklist on väljendatud, et Arnold Tokko kardab oma toidulisandite monopoli pärast ja on püüdnud registreerida enda nimele kaubamärgina Marek Kalmuse domeeni bonsuna.com.
- 01.04.2015 registreeris Paul Kärberg domeeni fitstop.ee ja hilisemalt andis üle Muscle& Fitness OÜ-le.
- 19.05.2015 kanti Äriregistrisse Muscle& Fitness OÜ.
- Juuni 2015 taotleja veebilehel tehtud postitustest on näha, et esimeste Eesti lahtiste meistrivõistluste bikiinifitnessi ettevalmistumine on täies hoos.
- 24.07.2015 loodi Facebookis, Instagramis ja Google+ lehed FITSTOP.
- 14.08.2015 Digit Reklaam OÜ-l on tellitud FITSTOP reklaamitooteid.
- 24.08.2015 avati FITSTOP kauplus Tallinnas Roosikrantsi tänaval.
- 29.08.2015 kaupluse avaüritusel osales ka kaupluse töötaja ja fitnessisportlane Karina Polovnikova.
- Karina Polovnikova treeneriks oli Kristina Koroljak, kes on Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu (EKFL) treener.
- Taotleja Arnold Tokko on kauaaegselt seotud Eesti kulturismi ja fitnessiga, muuhulgas on ta taotluse ja vaidlustusavalduse esitamise ajal olnud EKFL president (vt muuhulgas [https://www.esbl.ee/biograafia/Arnold Tokko](https://www.esbl.ee/biograafia/Arnold_Tokko):
TOKKO, Arnold (9. III 1965 Tallinn), sporditegelane. Lõpetas 1983 Tallinna 13. kk-i ja 1985 fotograafina Tallinna 2. tehnikakooli. Tegutsenud kulturismi- ja fitnessitreeneri (6. kutsetase, 2008) ning -kohtunikuna (2004 rhv kat). Olnud 1998–2002 Jõutõsteliidu president ja 2010–12 juhatuse liige. 1999–2017 Kulturismi ja Fitnessi Liidu president, 2004–16 EOK kulturismi ja fitnessi ning jõusaalitreenerite kutsekomisjoni esimees. Tema eestvedamisel hakati a-st 2001 Eesti kulturismi ja fitnessi tiitlivõistlustel regulaarselt tegema dopinguteste. Olnud EOK kutsestandardite tööühma ja 2012–16 EOK esindajate kogu liige. Tegutsenud a-st 2004 Rhv Kulturismiliidu (IFBB) ametliku fotograafina. A-st 2013 Eesti Personaalitreenerite Liidu juhatuse liige. A-st 1996 OÜ Robocop juhatuse esimees. Portaali Fitness.ee looja (2001)).
- 30.07.2015 FITSTOP jagas oma lehel Facebookis postituse „MEHED! JAGA JA VÕIDA! Võid võita AMIX Anabolic Monster Whey valgupulbri+mugava ja funktsionaalse shaker'i“ (postitus leidis laia kajastust kommentaaride, jagamiste kaudu).
- 30.07.2015 FITSTOP jagas oma lehel Facebookis postituse NAISED! JAGA JA VÕIDA! Võid võita AMIX No Fat & Cellulite üliefektiivse tselluliidivastase kreemi+FA Nutrition naiste Be Slim rasva põletavad kapslid+FA Nutrition valge šokolaadi maitselise valgupulbri päris maasikatükkidega“ (postitus leidis laia kajastust kommentaaride, jagamiste kaudu).
- 24.08.2018 FITSTOP koos kasutajatega Liis Laisaar ja Karina Polovnikovaga jagas, et FITSTOP kauplus on avatud ja 29.08.2015 kell 12.00 toimub kaupluse ametlik avamine.
- 29.08.2015 postitusest nähtub, et kutsute seas oli Karina Polovnikova treener Kristina Koroljak, kutseid said mitmed isikud, kes on seotud kulturismiga ja fitnessiga.
- 31.08.2015 registreeris Karina Polovnikova EMV Bikiinifitness 2015- ile.
- 02.09.2015 esitas Arnold Tokko taotluse kaubamärgi FITSTOP registreerimiseks.

- 27.09.2015 Tondi Jäähallis peeti esimesed Eesti lahtised meistrivõistlused bikiinifitnessis, kus võitjate hulgas oli Karina Polovnikova. Võistluste ajal jäi Karina Polovnikova korduvalt ühele pildile koos Arnold Tokkoga.

Ei ole mingit kahtlust, et kauaaegse sportlasena, alates 1999. aastast Kulturismi ja Fitnessi Liidu presidendina ja oma ala asjatundjana, hoidis taotleja Arnold Tokko silma oma ala konkurentidel, oli tuttav Kristina Koroljakiga, hoidis silma noortel perspektiivsetel sportlastel, kelleks 2014- 2015 aastal olid nii Karina Polovnikovaga, kui ka Liis Laisaar (vaidlustaja äriühingu töötaja).

Fitstop'i ja Karina Polovnikova Facebooki ja Instragrammi 2.07.2015- 01.09.2015 postitused olid leidnud laialdase vastukaja. Vaid paar päeva peale FITSTOP kaupluse avamist ja paar päeva peale Karina Polovnikova registreerimist EMV Bikiinifitnessile on taotleja esitanud Patendiametile taotluse identse kaubamärgi FITSTOP registreerimiseks klassides (kaubad ja teenused), mis on seostatavad vaidlustaja äritegevusega. Sellist kokkulangevust ei saa pidada juhuslikuks, eriti arvestades kaubamärgi sõna identsust vaidlustaja veebilehe domeeni nimeosaga „FITSTOP“. Arvestades asjas kogutud tõenditega ja sellega, et antud tegevusvaldkonna tugeva konkurentsi tõttu hoiavad selle spordialaga kokku puutuvad tegutsejad ennast pidevalt kursis konkurentide tegevusega, on tõenäoline, et antud valdkonnas pikka aega tegutsenud ning antud spordiala edendamisele pühenduv juhtiv isik, kelleks on taotleja, on turusegmendis toimuvaga hästi kursis.

Komisjon leiab, et taotleja on esitanud kaubamärgi registreerimise taotluse pahatahtlikult.

Taotleja nimele kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 10. Patendiameti otsuse tühistamiseks sellest alusest on piisav ja komisjon ei analüüsi muid aluseid.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS, § 41 lg-st 3 komisjon,

o t s u s t a s:

tühistada Patendiameti otsus nr 7/M201600865 kaubamärgi FITSTOP (taotlus nr M201600865) registreerimise kohta klassides 5, 32 ja 35 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgitaotluse nr M201400865 menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi 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 menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

R.Laaneots

P. Lello