

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1655-o

Tallinnas 31. oktoobril 2016

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Tanel Kalmet ja Rein Laaneots vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Red Bull GmbH (edaspidi vaidlustaja, esindaja patendivolinik Anneli Kapp) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse peale registreerida rahvusvaheline kaubamärk „Красный Бык+kuju“ (rahvusvaheline reg nr 1232165, rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 13.08.2014; edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) klassis 32 kaupade *õlled, kaasa arvatud õlled, mis ei sisalda linnaseid; mineraalvesi ja karboniseeritud vesi ning muud mittealkohoolsed joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja muud perparaadid jookide valmistamiseks; õllevirre; õllepõhised kokteilid* suhtes Premier Beverages P.B. Limited (edaspidi taotleja) nimele.

Asjaolud ja menetluse käik


01.02.2016 esitas vaidlustaja tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse peale, millega otsustati anda õiguskaitse Eestis taotleja nimele vaidlustatud kaubamärk. Vaidlustatud kaubamärgitaotlus avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2015, lk 37. Vaidlustusavaldus registreeriti komisjoni menetlusse numbri 1655 all ja eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine taotleja nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

Vaidlustaja taotleb vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsuse tühistamist ning Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja leiab, et tema nimele on registreeritud Eesti territooriumil õiguskaitset omav varasem rahvusvaheline sõnaline kaubamärk „RED BULL“ (RV reg nr 0961854, edaspidi kaubamärk „RED BULL“), mille registreeringu kuupäev on 19.03.2008, prioriteediga 27.09.2007, mis on registreeritud muuhulgas järgmiste kaupade tähistamiseks klassis 32: - *mittealkohoolsed joogid, kaasa arvatud karastusjoogid, energiajoogid, vadakujoogid, isotoonilised, hüpertooneilised ja hüpotooneilised joogid (kasutamiseks ja/või vastavalt sportlaste vajadustele); õlu, linnaseõlu, nisuõlu, porter, hele õlu, tume õlu ja laagerõlu; mittealkohoolsed linnasejoogid; mineraalvesi ja karboniseeritud vesi; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja muud preparaadid jookide valmistamiseks ning joogitabletid (karastusjoogipulber) ja joogipulbrid jookide ning mittealkohoolsete kokteelide jaoks.*

Vaidlustaja leiab ka, et tema nimele on veel registreeritud Eesti territooriumil õiguskaitset

omav varasem pulli kujutisega rahvusvaheline kujutismärk  (RV reg nr 0969260, edaspidi kaubamärk “pulli kujutis”) mille registreeringu kuupäev on 10.06.2009, märgitud riikideks on muuhulgas märgitud Euroopa Ühendus ning kaubamärk on registreeritud muuhulgas järgmiste kaupade tähistamiseks klassis 32: - *mittealkohoolsed joogid, kaasa arvatud karastusjoogid, energiajoogid, vadakujoogid, isotoonilised, hüpertooneilised ja hüpotooneilised joogid (kasutamiseks ja/või vastavalt sportlaste vajadustele); õlu, linnaseõlu, nisuõlu, porter, hele õlu, tume õlu ja laagerõlu; mittealkohoolsed linnasejoogid; mineraalvesi ja karboniseeritud vesi; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja muud preparaadid jookide valmistamiseks ning joogitabletid (karastusjoogipulber) ja joogipulbrid jookide ning mittealkohoolsete kokteelide jaoks.*


Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

Vaidlustaja nimele on veel registreeritud klassis 32 samuti varasem, ka Eesti territooriumil

Red Bull

õiguskaitset omav rahvusvaheline kombineeritud kaubamärk  (RV reg nr 1108568, edaspidi „Red Bull+kuju“), mille registreeringu kuupäev on 08.03.2013 ja märgitud riikideks on muuhulgas ka Euroopa Ühendus ning registreeritud muuhulgas järgmiste kaupade tähistamiseks klassis 32: *mittealkohoolsed joogid, kaasa arvatud karastusjoogid, energijaogid, vadakujoogid, isotoonilised, hüpertoonilised ja hüpotoonilised joogid (kasutamiseks ja/või vastavalt sportlaste vajadustele); õlu, linnaseõlu, nisuõlu, porter, hele õlu, tume õlu ja laagerõlu; mittealkohoolsed linnasejoogid; mineraalvesi ja karboniseeritud vesi; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja muud preparaadid jookide valmistamiseks ning joogitabletid (karastusjoogipulber) ja joogipulbrid jookide ning mittealkohoolsete kokteilide jaoks.*

Vaidlustaja leiab, et tema vastandatud kaubamärke (edaspidi koos nimetatud ka kui „RED BULL“ - kaubamärgid) tuleb lugeda KaMS § 11 lg 1 p 4 mõttes varasemateks, kuna nende õiguskaitse alguse kuupäevad on varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga .

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus on vaidlustatud KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

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


Vaidlustaja lisab, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel pole oluline äravahetamiseni tõenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose antud märkide vahel (C- 408/01, p 31). Sarnasele seisukohale on jõudnud ka korduvalt komisjon (nt otsused 1394-o ja 1428-o).



Kaubamärgiseadus sätestab, et taotletavat kaubamärki ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku (KaMS §10 lg-s 2 märgitud) loata, kui identsuse, sarnasuse või assotsieerumise tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või samaliigilisuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupadega on tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada.

Vaidlustaja rõhutab, et kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijal puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti tajutud märgist (C-342/97, p 26). Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on kaubamärkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja varasemad kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<p>RED BULL IR reg nr 0961854, reg kuup 19.03.2008</p>	

 IR reg nr 0969260, reg kuup 10.06.2009	IR reg nr 1232165, reg kuup 13.08.2014
Red Bull  IR reg nr 1108568, reg kuup 08.03.2013	

Vaidlustaja lisab Euroopa Kohtu seisukoha, mille kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus kujutab endast riski, et tarbijad võivad uskuda, et kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtelt (otsus C-39/97, p 29). Kui tegemist on kaubamärkide “perekonna” või “seeriaga”, tuleneb äravahetamise tõenäosus eriti võimalusest, et tarbija võib eksida taotletava kaubamärgiga kaetud kaupade päritolu osas või tarbija võib ekslikult arvata, et kõnealune märk kuulub samuti antud märkide perekonda või seeriasse. Käesolevas asjas võivad tarbijal kaubamärgi „Красный Бык+kuju“ nägemisel tekkida ekslikud arusaamad ning tarbija võib leida, et: markeeritud kauba „Красный Бык+kuju“ näol on tegemist vaidlustaja uue kaubaga (nt seniste vaidlustaja toodetega, mis on suunatud venekeelsele tarbijale või seniste toodete edasiarendusega, mida tähistatakse ühtlasi väga sarnase kaubamärgiga või uue tootega, mis on suunatud Eesti turule vmt); markeeritud tooted „Красный Бык+kuju“ pärinevad vaidlustajaga Red Bull GmbH seotud firmalt; markeeritud toodet „Красный Бык+kuju“ pakutakse ja/või toote „Красный Бык+kuju“ kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt.

Euroopa registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt ongi selliste asjaolude esinemisel (st, et tarbijad usuksid, et kaupu pakutakse vaidlustaja poolt, loal või kontrolli all) tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega asjaomaste tarbijate seas, sealhulgas taotletava kaubamärgi assotsieerumisega varasemate kaubamärkidega.

Äravahetamise tõenäosus sõltub paljudest elementidest, nimelt, kaubamärgi tuntuusest, assotsiatsioonidest kasutatud või registreeritud tähisega, sarnasuse astmest kaubamärgi ja tähise vahel ning määratud kaupade ja teenuste osas - seega äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega (C-251/95, p 22).

Kohtupraktika kohaselt on kaubamärgid sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt samased (T 6/01, p 30; T-168/04, p 91).

Peaaegu identse kujunduselementide (pulli kujutis) olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise ettevõtja poolt kasutatavate kaubamärkidega. Seega on vaidlustaja seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on visuaalselt sarnased ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt ning samas ka kaubamärkide assotsieerumine.

Tähiste visuaalsel sarnasusel võib olla suurem tähtsus ka esmatarbekaupade korral (nagu näiteks käesoleval juhul kl 32 kuuluvad mittealkohoolsed joogid), mida ostetakse enamasti supermarketitest või müügikohtadest, kus kaubad on asetatud riiulitele ning kus tarbijad juhinduvad eelkõige otsitava kaubamärgi visuaalsest muljest (OHIM’s Opposition Guidelines, version 01/02/2016, Part C, Section 2, Chapter 7, p 6).

Kuigi võrreldavate kaubamärkide sõnalisi osi hääldatakse erinevalt, soovib vaidlustaja juhtida tähelepanu varasemale kohtupraktikale, mille kohaselt laiaulatuslikult turustatavate kaupade puhul tuleb foneetilisele sarnasusele omistada teisejärguline tähtsus (Üldkohtu 03.11.2012 otsus kohtuasjas T-472/08: Companhia Muller de Bebidas, p-d 102-107).

Euroopa Kohus märkinud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide segiajamise tõenäosus. Seetõttu on võimalik, et kaubamärkide kontseptuaalne sarnasus, mis tuleb asjaolust, et võrreldavatel kaubamärkides on kasutatud samatähenduslikku kujunduslikku elementi, suurendab äravahetamise tõenäosust eriti siis, kui varasemal märgil on iseenesest tugev eristusvõimeline element või kaubamärgil on avalikkuses teatud maine ja tuntus (C-251/95, Sabel BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p. 24).

Semantilisest aspektist vaadelduna märgib vaidlustaja, et võrreldavad tähised on identsed. Kontseptuaalne sarnasus võib esineda märkidel, mis on eri keeltes (OHIM's Opposition Guidelines, eestikeelne version 01/02/2016, Part C, Section 2, Chapter 3, p 40). Kaubamärgid on kontseptuaalselt sarnased, sest asjaomase avalikkuse jaoks on erinevates keeltes kaubamärkides esinevatel sõnadel sama tähendus (nt T-33/03). Inglise keelne sõnade kombinatsioon *red bull* tähendab eesti keeles *punane pull*. Venekeelne sõnade kombinatsioon *красный бык* tähendab samuti eesti keeles *punane pull*. Tulenevalt inglise ja vene keele laialdasest valdamisest Eesti tarbijate poolt, leiab vaidlustaja, et vaidlustaja kaubamärgi ja taotleja tähise vahelised erinevused sisuliselt puuduvad ning keelelised vormilised erinevused on niivõrd minimaalsed, mis jäävad keskmisele tarbijale märkamatuks.

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärk „Красный Бык+kuju“ on eksitavalt sarnane vaidlustaja registreeritud „Red Bull“-kaubamärkidega ning taotleja kaubamärk „Красный бык+kuju“ meenutab vaidlustaja varasemaid tähiseid sedavõrd lähedaselt, mistõttu tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu suhtes.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärkidega kaetud kaupade samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupadevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (C-39/97, p-d 19 ja 23).

Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et kaupade samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupadega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu samaliigilisteks.

Võrreldavate kaubamärkide loeteludes olevad kaubad on valdavalt osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised:

<i>Varasemad kaubamärgid</i>	<i>Vaidlusalune kaubamärk</i>	<i>Identsus / samaliigilisus</i>
beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverages	beers, including beers containing products without malt; beer wort; beer-based cocktails	osalt identsed ja osalt samaliigilised
non-alcoholic beverages including refreshing drinks, energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or as required by athletes); non-alcoholic cocktails	other non-alcoholic beverages	identsed
fruit drinks and fruit juices	fruit beverages and fruit juices	identsed
mineral water and aerated waters	mineral and aerated waters	identsed
syrups, essences and other preparations for making beverages as well as effervescent tablets and effervescent powders for drinks	syrups and other preparations for making beverages	Identsed

Kuna tegemist on õlle ja teiste mittealkohoolsete jookidega, siis nende turustuskanalid on samad ning võrreldavate tähistega markeeritud tooted võivad asetseda teineteise vahetus läheduses. Samuti on samad nende kaupade olemus, lõppkasutajad ning kasutamise meetod. Tegemist on konkureerivate ja ka üksteist asendavate või täiendavate kaupadega, milliste osas ostuotsuse tegemisel ei ole tarbija eriliselt tähelepanelik tulenevalt toote madalast hinnast, s.o kaubad on suunatud äärmiselt laiale tarbijaskonnale, kelle hulka kuuluvad ka tudengid, vähem haritud turuosalised ja ka vanema generatsioon esindajad. Seega, lähtudes eeltoodust, leiab vaidlustaja, et ka antud juhul on taotleja kaubad vaidlustaja kaupadega valdavalt osalt identsed, osalt samaliigilised.

Vaidlustaja toob esile Riigikohtu lahendi 3-2-1-4-06, milles on märgitud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, see ei pea olema reaalselt toimunud. Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoones kaubamärkide identsuse/sarnasuse ning tähistatavate kaupade samaliigilisuse vahel. Üldtunnustatud praktika kohaselt (Euroopa Kohtu otsus nr C-39/97; komisjoni otsused nr 830-o ja nr 999-o jt) on märkide sarnasus ning kaupade samaliigilisus omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud kaubad/teenused ning vastupidi. See tingimus hoiab ära kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise. Praegusel juhul seda tingimust täidetud ei ole, sest võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning nendega tähistatavad kaubad on identsed, osalt samaliigilised.

Vaidlustaja leiab ka, et kaubamärgi „Красный Бык+kuju“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks määral, mis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse, vaid oluline on lihtsalt kaubamärkide sarnasus. Antud juhul ei ole kaubamärkide identsuse ja seetõttu nende äravahetamise tõenäosuse kindlakstegemine keeruline ning on ilmne, et tarbija loob seose antud märkide vahel (C- 408/01, p 31). Sarnasele seisukohale on jõudnud ka korduvalt komisjon (otsused 1394-o ja 1428-o).

Kaubamärgi eristusvõime kahjustamise oht väljendub selles, et varasem kaubamärk ei loo enam vahetut seost kaupadega, mille jaoks see on registreeritud ja kasutusel. Selle all peetakse silmas varasema kaubamärgi „lahjendamist“ seeläbi, et kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele hajuvad. Kuivõrd vaidlustaja on asjaomaseid kaupu ja teenuseid järjepidevalt tähistanud Red Bull ja pulli kujutisi sisaldavate tähistega, siis toob vaidlustatud kaubamärgi turuletulek kaasa varasemate kaubamärkide eristusvõime vähenemise ning lahjenemise. Mainega kaubamärkide puhul nagu seda on Red Bull kaubamärgid, tuleb kohaldada samaväärset kaitset nii teist liiki kaupade osas kui ka identsete või samaliigiliste kaupade osas, kusjuures antud sarnasuse hindamisel pole oluline äravahetamiseni tõenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose antud märkide vahel (vt Euroopa Kohtu lahend asjas C-408/01, p 31).

Viidates Euroopa Kohtu otsusele nr C-408/01 leiab vaidlustaja, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vajalik, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Piisab vaid sellisest sarnasusest, et tarbijad loovad seose üldtuntud ja maineka märgi ja muu tähise vahel. Antud juhul on

tegemist aga olukorraga, kus nii kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt kui ka seose loomine on äärmiselt tõenäoline ning seda seetõttu, et tegemist on kontseptuaalselt identsete tähistega.

Iseenesest ei ole KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks ilmtingimata kaupade eriliigilisus, kuna Euroopa Kohus on varasemalt toonitanud, et nimetatud sätet ei või tõlgendada viisil, mis välistaks kaubamärgi mainekuse arvessevõtmist samaliigiliste kaupade korral (C-292/00). Eelpool leidis kinnitust asjaolu, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud osad kaubad on identsed, osalt samaliigilised.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise üheks eelduseks on, et varasemal kaubamärgil peab olema omandatud maine või eristusvõime. Seega, piisab sellest, kui vaidlustaja suudab põhjustada, et tema varasemad kaubamärgid on eristusvõimelised või mainekad (need kriteeriumid ei pea esinema koos). Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid „RED BULL“, "pulli kujutis" ja „RED BULL+kuju“ on üldtuntud ja eristusvõimelised tähised, mis omavad head mainet maailmas sh Eestis.

Vaidlustaja märgib, et Pariisi konventsiooni art 6bis keelab registreerida ja kasutada kaubamärki, mis kujutab endast teise kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada nende märkide äravahetamist. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (edaspidi TRIPS) art 16 lõike 3 kohaselt kehtib Pariisi konventsiooni artikkel 6bis ka kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel, et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks seosele nende kaupade või teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel, ning tingimusel, et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi omaniku huve.

Vaidlustaja leiab, et toetudes analoogia korras TsMS § 231 lõikele 1, on tema „RED BULL“-kaubamärkide üldtuntus üldiselt teadaolev asjaolu, s.o tegemist on asjaoluga, millise eraldi tõendamine ei ole tingimata vajalik. Ka käesoleval juhul peaks nimetatud asjaolu olema komisjonile teada ning selle kohta on usaldusväärset teavet võimalik leida erinevatest menetlusvälistest allikatest. Mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks vaidlustusavalduse toimiku ebamõistlikku koormamist arvukate üldtuntust ning mainekust tõendavate materjalidega. Ka komisjon on analoogia korras nimetatud põhimõtteid oma praktikas kohaldanud (otsused nr 1208-o ja nr 1310-o).

Kohtupraktika kohaselt võib KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud ohtu tõlgendada mitmeti. Tegemist võib olla ohuga, et taotletava kaubamärgi õigustamatu kasutamine kahjustab, esiteks varasema kaubamärgi eristusvõimet, teiseks kahjustab varasema kaubamärgi mainet või kolmandaks kasutab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet õigustamatult ära.

Vaidlustatud kaubamärgi puhul on õigustatud kahelda taotleja eesmärgis välja töötada ning kaitsta kaubamärki, mis täidaks kaubamärgi põhifunktsiooni. Viimasest annab tunnistust varasemat, vaidlustaja kaubamärki matkiv stiil registreerimiseks esitatud kaubamärgi kujunduse detailides ja üldmuljes. Arvestades vaidlustaja kaubamärgi tuntuse astet, pidi taotleja olema teadlik vaidlustaja kaubamärgist ning milliste kaupade suhtes on see kaitstud ja millede osas kasutatakse.

„RED BULL“-kaubamärkidega kontseptuaalselt ja visuaalselt väga sarnase tähise „Красный Бык+kuju“ kasutamisel identsete ja samaliigiliste kaupade osas võib vägagi tõenäoliselt kaasa tuua varasemate „RED BULL“-kaubamärkide eristusvõime ning maine kahjustamise.

Maine ebaausa ärakasutamise põhimõtted on fikseeritud Ühenduse kaubamärgialases õiguspraktikas vastavalt kohtukaasustele nr R283/1999-3 *Hollywood* ja T67/04 *SPA FINDERS* (25.05.2005, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV vs OHIM, Spa-Finders Travel Arrangements). Nagu on märgitud *Hollywood* (R283/1999-3) kaasuses „kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud kauba või teenuse omadusi üle kanda teisele kaubale, tekitab kolmandates isikutes soovi ära kasutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu“. Eeltoodust tulenevalt

on tõenäoline, et „RED BULL“-kaubamärkide maine kahjustamine leiab aset tähise „Красный Бык+kuju“ registreerimisel ja kasutamisel.

Euroopa Kohus on selgitanud Määruse artikli 8(5) (vastab KaMS § 10 lg 1 p-le 3) (tungivat) põhjust otsuse T-215/03 (22.03.2007, Sigla vs OHIM, Elleni Holding) punktis 35 alljärgnevalt: /.../ Seepärast tagab määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 maineka kaubamärgi kaitse kõigi identsete või sarnaste kaubamärkide taotluste vastu, mis võivad mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kaubamärk on registreeritud. KaMS § 10 lg 1 p 3 ei eelda, et hilisema kaubamärgiga oleks juba varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet kahjustatud, piisav on see, kui on ette arvata, et hilisema kaubamärgi omaniku poolt oma kaubamärgi kasutamine võib tulevikus kahju tekitada (Euroopa Kohtu 27.11.2008 otsus C-252/07).

Tarbijad, olles märganud uut, klassi 32 kuuluvate kaupade tähistamiseks mõeldud vaidlustatud kaubamärki, võivad seega eksida taotletava kaubamärgiga kaetud kaupade päritolu ja selle kvaliteedi osas või tarbija võib ekslikult arvata, et kõnealune märk kuulub vaidlustaja Red Bull kaubamärkide seeriasse/perekonda. Kohtupraktikas on leitud, et äravahetamine tarbija poolt võib olla tõenäolisem kui varasem kaubamärk on omandanud erilise eristusvõime selle kasutamise ja tuntuse tõttu turul [otsus C-251/95: SABEL, p 24; otsus C-39/97: Canon, p 18; Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 29.09.2010 kohtuotsus tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10, p 13.]. Seega rikub „Красный Бык + kuju“ registreerimine klassis 32 vaidlustaja „Red Bull“-kaubamärkidest tulenevaid õigusi ning registreerimisotsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Vaidlustaja kinnitab, et ta on KaMS § 41 lg 2 tähenduses asjast huvitatud isik ja võib komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lg-s 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine klassis 32 taotleja nimele kahjustab varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust Eesti Vabariigis. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, KaMS § 10 lg 1 p-st 3, KaMS § 41 lg 2 ja KaMS § 41 lg 3 vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk „Красный Бык + kuju“ (registreering nr 1232165) taotleja nimele klassis 32 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Patendiameti andmebaasist kaubamärgi „Красный Бык+kuju“ (IR 1232165) kohta; väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2015 kaubamärgi „Красный Бык+kuju“ avaldamise kohta; väljavõtte Eesti Patendiameti andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi „RED BULL“, (reg nr 0961854) kohta; väljavõtte OHIMi andmebaasist Ühenduse kaubamärgi "pulli kujutis" (reg nr 0969260) kohta; väljavõtte OHIMi andmebaasist Ühenduse kaubamärgi „Red Bull + kuju“ (reg nr 1108568) kohta; vaidlustaja volikiri; maksekorraldus nr 169 / 01.02.2016; 11.12.2015. a volikiri; õivu tasumist tõendav dokument – 01.02.2016. a maksekorraldus nr 169.

Vastavalt komisjoni põhimääruse § 12 lg-le 3 teatas komisjon 15.02.2016. a kirjaga nr 1655/k-1 Patendiametile vaidlustusavalduse nr 1655 on menetlusse võtmisest 15.02.2016 ja palus registreeringu omanikule teatada vaidlustusavalduse esitamisest ning vajadusest leida endale esindaja hiljemalt 16.05.2016.

Taotleja ei ole komisjoni informeerinud antud asjas oma esindajast ja ei ole ka esitanud oma seisukohti vaidlustusavalduse kohta.

Komisjon tegi vaidlustajale 24.05.2016. a kirjaga nr 1655/k-2 ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta oma lõplikud seisukohad hiljemalt 27.06.2016.

Komisjonile 27.06.2016 esitatud lõplikud seisukohades kinnitas vaidlustaja, et jääb komisjonile 01.02.2016 esitatud vaidlustusavalduses märgitud asjaolude juurde. Vaidlustaja jäi jätkuvalt seisukohale, et rahvusvahelise kaubamärgi „Красный Бык + kuju“ registreerimine taotleja nimele klassis 32 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Lisaks viitas vaidlustaja komisjoni otsustele nr-d 1214-o, 1291-o, 1288-o, 1252-o, 1165-o, 1162-o, 1106-o, 1317-o, 1154-o jne), mis muuhulgas kinnitavad seisukohta, et juhul kui taotleja ei ole komisjonile vaidlustusavalduse suhtes seisukohti esitanud, puudub taotlejal tegelik huvi oma võimalike õiguste kaitseks, mis annab alust eeldada, et taotleja on loobunud kaubamärgi kaitsmisest Eestis. Ka käesoleval juhul on kaubamärgi „Красный Бык+kuju“ omanik ilmselgelt loobunud kaubamärgi kaitsmisest. Nimetatud kaubamärgi omanik ei ole esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid või kahtluse alla seadvaid argumente, mistõttu vaidlustaja viitab TsMS § 231 lg-le 4, mille kohaselt eeldatakse vastaspoole omaksvõttu, kuni vastaspool ei vaidlusta faktilise asjaolu kohta esitatud väidet selgesõnaliselt ja vaidlustamise tahe ei ilmne ka poole muudest avaldustest. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „Красный Бык+kuju“ omanik on käesolevas asjas omaks võtnud kõik faktilised asjaolud, millele vaidlustusavalduse esitaja on nimetatud õiguskaitset välistavate asjaolude osas tuginenud.

Tulenevalt eeltoodust palub vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldada ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „Красный Бык+kuju“ registreerimise kohta taotleja nimele klassis 32 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon alustas 04.10.2016 vaidlustusavalduse nr 1655 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Vaidlustaja vaidlustas 01.02.2016 Patendiameti 01.12.2015 otsuse, rahvusvahelise kaubamärgi „Красный Бык + kuju“ Eestis registreerimise kohta klassis 32 taotleja nimele, kuna leiab, et see on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa 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 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Vaidlustaja ei ole nõustunud Patendiameti 01.12.2015 avaldatud rahvusvahelise kaubamärgi „Красный Бык+kuju“ registreerimise otsusega, millega võimaldati sellele kaitse Eestis klassis 32.

Vaidlustaja omab Eestis õiguskaitset sõnaliselt kaubamärgile „RED BULL“ (RV reg nr 0961854 - alates 19.03.2008) klassis 32, kujutismärgile „pulli kujutis“ (RV reg nr 0969260 - alates 10.06.2009) klassis 32, samuti kombineeritud kaubamärgile „Red Bull+kuju“ (RV reg nr 1108568 – alates 08.03.2013) klassis 32.

Vaidlustaja leiab, et tema „RED BULL“-kaubamärgid on varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kuupäevaga (13.08.2014) ning taotleb Patendiameti otsuse

tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja „RED BULL“-kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 p 2 mõttes varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga .

Vaidlustusavaldusele lisatud materjalidest järeldub, et vaidlustaja ei ole andnud taotlejale KaMS § 10 lg 2 kohast kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Kuna taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel oma esindajat nimetanud, menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, siis komisjon järeldab sellest, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärki kaitsta TsMS § 231 lg 4 tähenduses. Taotleja vastuväidete ja muude seisukohtade puudumine vaidlustusavalduse kohta ei võimalda komisjonil ka analüüsida ja objektiivselt hinnata, kas vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Samas ei muudaks nimetatud analüüsi tulemused käesolevas asjas tehtavat otsust, sest võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt ja kontseptuaalselt äravahetamiseni sarnased ning omavaheliselt assotsieeruvad ning nendega tähistatavad kaubad on identsed, osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 lg 4 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist.

TÕAS § 54¹ lg 5 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole lõplikke seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist.

Komisjon nõustub vaidlustusavalduses esitatud argumentidega vaidlustatud kaubamärgi ja vaidlustaja varasemate kaubamärkide sarnasuse osas. Võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt sarnased ja kontseptuaalselt sarnased ning nendega tähistatavad kaubad on identsed, osaliselt identsed ja samaliigilised sedavõrd, et tekib oht tarbijapoolseks kaubamärkide äravahetamiseks KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi „Красный Бык+кужу“ (RV reg nr 1232165) registreerimise kohta Premier Beverages P.B. Limited nimele klassis 32 ning kohustada Patendiametit jätkama 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 teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitsset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

H.-K. Lahek

T. Kalmet

R. Laaneots