

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1692-o

Tallinnas 15. juunil 2018

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS PRIKE (Peterburi tee 92g, 11415 Tallinn, EE) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse täielikuks tühistamiseks kaubamärgi **BRUNNERS** (taotluse nr M201501293) registreerimise kohta klassis 33.

Vaidlustusavaldus on võetud komisjoni menetluse nr 1692 all.


Vaidlustusavalduse taust

Vaidlustaja AS Prike (edaspidi ka vaidlustaja), keda esindab patendivolinik Almar Sehver, on Eesti ettevõtte ja alkohoolsete jookide turustaja. AS Prike on Baltikumi suurim maailma juhtivaid joogibrände esindav müügi- ja turundusettevõtte, mis on tegutsenud alates 1992. aastast (www.prike.ee, lisa 2 – siin ja edaspidi on viidatud vaidlustusavalduse lisadele).

AS Prike poolt turustatavate toodete hulgas on Eestis oma tootesegmendis vaieldamatu turuliider JOHANN BRUNNER Saksamaa päritolu vein (www.prike.ee, lisa 3), mille turustusõigused kuuluvad vaidlustajale ja mille kaubamärgiõigusi vaidlustaja teostab.

Vaidlustajale ei kuulu avaldatud kaubamärgitaotlusest varasemaid registreeritud kaubamärgiõigusi ega kaubamärgitaotlusi, küll aga leiab vaidlustaja, et **JOHANN BRUNNER** on Eestis üldtuntud kaubamärk ning vastav üldtuntus oli tekkinud juba enne kaubamärgi **BRUNNERS** taotluse nr M201501293 esitamist 21.12.2015.

Vaidlustaja tugineb avalduses alljärgnevale varasemale registreerimata kaubamärgiõigusele:

Eestis üldtuntud kaubamärgid	
1. JOHANN BRUNNER	
	
2.	Üldtuntuse omandamise kuupäev: 20.12.2015 Kaubad: alkoholjoogid (v.a õlu); vein

Vaidlustaja on esitanud alljärgnevad kaubamärgitaotlused **JOHANN BRUNNER** tootetähistuse kaubamärgina registreerimiseks:

Eesti kaubamärgitaotlus nr M201600824 , (lisa 4)	
JOHANN BRUNNER	Taotluse kuupäev: 19.09.2016 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu); vein
Eesti kaubamärgitaotlus nr M201600825 , (lisa 5)	

	Taotluse kuupäev: 19.09.2016 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu); vein
Eesti kaubamärgitaotlus nr M201600826, (lisa 6)	
	Taotluse kuupäev: 19.09.2016 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu); vein

Patendiamet on otsustanud registreerida EUROWINE GLOBAL RESEARCH L.L.C. (Suite 804, 1220 N. Market Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, US) nimele alljärgneva kaubamärgi:

BRUNNERS	Taotluse number: M201501293 Taotluse kuupäev: 21.12.2015 Taotluse avaldamine: 03.10.2016 Taotleja: EUROWINE GLOBAL RESEARCH L.L.C. Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu), s.h vein ja viski
-----------------	---

Vaidlustusavaldusele on lisatud nimetatud kaubamärgi publikatsiooni koopia Kaubamärgilehest 10/2016 (lisa 7) ning väljatrükk Patendiameti andmebaasist (lisa 8).

Vaidlustaja nõue

Vaidlustustaja leiab, et kaubamärgi **BRUNNERS** suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest kaubamärgiõigustest (KaMS § 10 lg 1 p 2) ning taotleja pahausksusest (KaMS § 9 lg 1 p 10).

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid **JOHANN BRUNNER** kaubamärgile.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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 on varasemate kaubamärkide omanik KaMS § 11 lg 1 p 1 alusel, mille kohaselt varasem kaubamärk on kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem. Vaidlustaja tugineb siinjuures kaubamärgi **JOHANN BRUNNER** tuntusele sõnalise kaubamärgina ja etiketina (varasemalt kasutatud etikett, taotluse nr M20160825 reproduktsioon).

Vaidlustaja soovib tõendada seda, et tema kaubamärgid **JOHANN BRUNNER** (sõnaline kaubamärk) ja **Johann Brunner** etikett olid saavutanud Eestis üldtuntuse vähemalt kuupäevaks 20.12.2015, järgmiste dokumentidega:

- 1) IWSR alkoholituru ülevaade ja veinide müügid 2011-2015, mille kohaselt Johann Brunner oli Saksa veinide osas (raporti lk 19, väljavõtte lk 13) ülekaalukas turuliider alates aastast 2012 (lisa 9);
- 2) Nielsen veinide müügid 2013-2015 (kvartaalselt), mille alusel Johann Brunner B on Eestis koguliselt oma kategooria enimmüüdud veinide hulgas (lisa 10);
- 3) Johann Brunner toodete väljapanekud Eesti kauplustes, jaanuar 2014 (lisa 11).

Vaidlustaja märgib, et vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonide kohaselt on need kaubamärgid

kokkulangevad sõnalise elemendi BRUNNER osas, taotleja kaubamärgis on nimetatud sõna lõpus täiendavalt täht „S“, vaidlustaja sõnalises kaubamärgis täiendavalt eesnimelisele viitav „JOHANN“, B täht ning sõna PRESTIGE ning kujundus.

Vaidlustaja leiab, et märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Visuaalselt peab vaidlustaja kaubamärke sarnasteks nende sõnalise ühisosa BRUNNER(S) tõttu.

Foneetiliselt on mõlemad märgid sarnased tulenevalt sõna BRUNNER(S) hääldusest.

Kontseptuaalselt on mõlemad märgid sarnased, kuna põhinevad mõlemad sõna BRUNNER tähendusel.

Vaidlustaja ja taotlejate kaubamärkide hõlmatud kaupade loetelu on identne (alkohoolsed joogid).

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ 22. oktoobrist 2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11. novembri 1997. a otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Arvestades sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides, leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on tuntud James Bondi filmide avastseeni elemendiga.

Vaidlustaja märgib täiendavalt, et vastavalt 29. septembril 1997. a Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* tehtud otsuse p-le 17, milles Euroopa Kohus on leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*”, on antud juhul kaupade valdavast identsusest tulenevalt tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Vaidlustaja leiab lisaks, et taotleja on esitanud kaubamärgi **BRUNNERS** registreerimiseks pahauskselt. Vaidlustaja kaubamärk on üldtuntud pikaajalise Eestis kasutamise tulemusena. Taotleja pidi olema teadlik vaidlustaja kaubamärgi intensiivsest kasutusest ning selle turupositsioonist ning tuntuusest. Lisatud alkoholiregistri kehtetutest (lisa 12) ja kehtivatest (lisa 13) väljatrükkidest nähtub, et JOHANN BRUNNER veine on Eestis vaidlustaja turustanud alates 2010. aastast.

Kuigi taotleja on välismaine ettevõtte (USA-s, Delaware osariigis registreeritud ettevõtte), siis vaidlustaja andmetel ei ole taotleja esitanud maailmas mitte ühtegi teist kaubamärgitaotlust. Eestis esitatud **BRUNNERS** taotlus on ainus taotleja kaubamärk maailmas. Lisatud on andmebaasi TMVIEW väljatrükk (lisa 14).

Õiguslikult leiab vaidlustaja, vaidlustatud kaubamärgi registreerimine taotlejate kaubamärgina on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis mille registreerimist taotlev isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. Taotleja soovib ära kasutada vaidlustaja kaubamärgi tuntuust ja mainet ning seega on vastav taotlus pahauskne.

Vaidlustaja leiab, et eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning § 9 lg 1 p 10 ning juhitudes KaMS § 41 lg-st 2 ja 3 palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi **BRUNNERS** (taotluse nr M201501293) suhtes õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu ja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise

kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. AS Prike volikiri
2. www.prike.ee väljatrükk (ettevõttest)
3. www.prike.ee väljatrükk (Johann Brunner)
4. M201600824 (JOHANN BRUNNER)
5. M201600825 (JOHANN BRUNNER B Prestige)
6. M201600826 (JOHANN BRUNNER B)
7. M201501293 publikatsioon, kaubamärgileht 10/2016, lk 25
8. M201501293 väljatrükk
9. IWSR turuülevaade 2012-2015
10. Nielsen müügid 2013-2015
11. Johann Brunner väljapanekud, jaanuar 2014
12. JOHANN BRUNNER alkoholiregister – kehtetud kanded
13. JOHANN BRUNNER alkoholiregister – kehtivad kanded
14. TMVIEW väljatrükk

Komisjon informeeris 19.12.2016. a kirjaga nr 1692/k-1 Patendiametit vaidlustusavaldusest ja palus taotlejale teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ja paluda tal leida endale esindaja hiljemalt 20.03.2017.

Taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel oma esindajat nimetanud ega seisukohti vaidlustusavalduse osas esitanud.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja jääb vaidlustusavalduses esitatud argumentide ja nõude juurde, leides, et kaubamärgi **BRUNNERS** registreerimisotsuse osas esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 9 lg 1 p 10 sätestatu mõttes ning palub komisjonil juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja 3 sätestatust tühistada Patendiameti otsus nr 7/M201501293 kaubamärgi **BRUNNERS** registreerimise kohta klassis 33 taotletud kaupade tähistamiseks ning ühtlasi teha Patendiametile ettepanek jätkata kaubamärgi **BRUNNERS** menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse nr 1692 lõppmenetlust 06.06.2018.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Vaidlustaja ei ole nõustunud Patendiameti kaubamärgi **BRUNNERS** registreerimise otsusega nr 7/M201501293, millega võimaldati klassis 33 Eestis kaitse kaubamärgile **BRUNNERS**.

Vaidlustaja omab Eestis üldtuntud kaubamärke: sõnalist kaubamärki **JOHANN BRUNNER** ja kombineeritud kaubamärki *Johann Brunner Prestige B* klassis 33, mis on varasemad võrreldes vaidlustatud sõnalise kaubamärgiga **BRUNNERS** ning vaidlustusavaldusele lisatud tõendite kohaselt oli üldtuntus tekkinud juba enne **BRUNNERS** taotluse nr M201501293 esitamist 21.12.2015. Ka on vaidlustaja 19.09.2016 esitanud Patendiametile registreerimiseks kaubamärgi **JOHANN BRUNNER** ja kombineeritud kaubamärkide *Johann Brunner Prestige B* ning *Johann Brunner B* registreerimistaotlused (taotluste nr-d M201600824, M201600825 ja M201600826).

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja kaubamärgid **JOHANN BRUNNER** ja *Johann Brunner Prestige B* on klassis 33 üldtuntud ja et need on KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses varasemad võrreldes taotleja kaubamärgiga **BRUNNERS**.

Vaidlustusavaldusest järeldub, et taotlejal puudub varasema kaubamärgi õiguste omaja ehk vaidlustaja KaMS § 10 lg 2 kohane kirjalik luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi **BRUNNERS**

registreerimiseks. Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et sõnaline kaubamärk **BRUNNERS**, millega taotleja soovib tähistada identseid kaupu klassis 33, on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnane varasemate vaidlustaja üldtuntud kaubamärkidega ning need kaubamärgid on omavahel assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Komisjon leiab ka, et vaidlustaja üldtuntud sõnaline kaubamärk **JOHANN BRUNNER** erineb visuaalselt vaidlustatud taotleja sõnalisest kaubamärgist **BRUNNERS** vaid suure tähe „S“ ja eesnimele viitava sõna „JOHANN“ poolest. Nii vaidlustaja kui ka taotleja tähistavad oma kaubamärkidega kaupu klassis 33.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgid sarnased juhul, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Komisjon peab siinjuures asjakohasteks Euroopa Kohtu lahendeid nr C-342/97, nr C-251/95 (SABEL), nr T-6/01 (MATRATZEN), nr T-34/04 (Turkish Power), milles väljendatu valguses on kaubamärk varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja/või teenuste päritolu osas. Samuti on kaubamärkide sarnasuse hindamisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Komisjon peab asjakohaseks ka vaidlustaja viidet Euroopa Kohtu praktikale, mille kohaselt on kinnistunud põhimõte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1997. a otsus nr C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc, EKL 1998, p 17).

Kuna taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel oma esindajat nimetanud, menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, võimaldab see komisjoni hinnangul järeldada, et taotleja on kas vaidlustusavaldusega nõustunud, ei soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi taotluses sisalduvat kaubamärki **BRUNNERS** kaitsta.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (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 oma seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist. Komisjon nõustub vaidlustusavalduses esitatud argumentidega vaidlustatud kaubamärgi ja varasemate üldtuntud kaubamärkide sarnasuse osas. Võrreldavad kaubamärgid on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt sedavõrd sarnased, et tekib oht tarbijapoolseks kaubamärkide äravahetamiseks KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja seisukohti ümberlökkavaid või kahtluse alla seadvaid argumente või tõendeid.

Kuivõrd komisjon eespool juba tuvastas taotleja kaubamärgi **BRUNNERS** registreerimise vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, siis sellest tingituna ei pea komisjon käesolevas asjas enam vajalikuks hinnata vaidlustaja seisukohti seoses sellega, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on lisaks vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, kuna see ei mõjutaks käesolevas asjas tehtavat otsust.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2, KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi BRUNNERS (taotlus nr M201501293) registreerimise kohta EUROWINE GLOBAL RESEARCH L.L.C. nimele klassis 33 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 õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni 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:

R. Laaneots

E. Hallika

S. Sulsenberg