

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

**OTSUS nr 1767-o**

Tallinnas 28. märtsil 2019. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Monster Energy Company, 1 Monster Way, Corona, California 92879, US vaidlustusavalduse Patendiameti 02.05.2018. a avaldatud otsuse vastu registreerida kaubamärk M Mekimetsa + kuju (taotlus nr M201701129, esitamise kuupäev 22.11.2017) Ain Avi (Saha tn 48-7, 11617 Tallinn, Harjumaa) nimele klassides 29, 30, 33, 43 märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks.

**Asjaolud ja menetluse käik**


Monster Energy Company (edaspidi vaidlustaja, esindaja patendivolnik Linnar Puusepp) esitas 02.07.2018 tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kombineeritud kaubamärgi M Mekimetsa (edaspidi kaubamärk M Mekimetsa + kuju) registreerimise vastu Ain Avi (edaspidi taotleja) nimele klassides 29; 30; 32 ja 43.




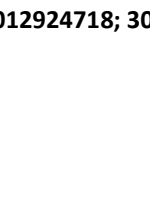
Patendiameti 02.05.2018. a otsus registreerida Eestis kaubamärk M Mekimetsa + kuju (taotluse nr M201701129) klassidesse 29; 30; 32 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste osas avaldati 02.05.2018 Patendiameti ametlikus väljaandes „EESTI KAUBAMÄRGILEHT“ nr 5/2018. Vaidlustusavaldus võeti 11.06.2018 komisjoni menetluse numbri 1767 all ning eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.


Vaidlustaja taotleb, juhindudes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) §-dest 10 ja 41 ning tööstusomandi õiguskaitse seaduse (edaspidi TÕAS) §-dest 39, 43 ja 44, Patendiameti 02.05.2018 otsuse kaubamärgile M Mekimetsa + kuju klassides 29, 30, 32 ja 43 Eestis kaitse andmise tühistamist ning Patendiametile ettepaneku tegemist jätkata kaubamärgi M Mekimetsa + kuju menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja vastandab taotleja kaubamärgile M Mekimetsa + kuju vaidlustaja nimele registreeritud varasemad Euroopa Liidu kaubamärgid (edaspidi EL-kaubamärgid, Lisa 2).

Andmed taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärkide kohta on järgmised.

Taotleja vaidlustatav hilisem kaubamärk	Klass	Kaupade ja teenuste
 Mekimetsa  Taotl. nr. M201701129; 22.11.2017	29	Lihatooded
	30	Leib, sai
	33	Õlu
	43	Kiirtoidurestoranid

Vaidlustaja varasemad EL-kaubamärgid	Klass	Kaupade loetelu
<p style="text-align: center;">Reg nr 015334824; 12.04.2016</p>	29	Dairy-based beverages and milk-based beverages containing coffee, chocolate and/or fruit juice; shakes. (tõlge inglise keelest: Piima baasil valmistatud joogid ja kohvi, šokolaadi ja/või puuviljamahla sisaldavad piima baasil valmistatud joogid.)
	30	Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; coffee-based beverages; tea-based beverages; chocolate-based beverages; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. (tõlge inglise keelest: Kohv, tee, kakao ja kohvi aseained; kohvipõhised joogid; teepõhised joogid; šokolaadipõhised joogid; riis; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber; sool; sinep; äädikas, maitsekestmed; vürtsid; jää.)
	33	Alcoholic beverages except beers. (tõlge inglise keelest: Alkohoolsed joogid va õlu.).....
 <p style="text-align: center;">Reg nr 003531639; 07.11.2003</p>	5	Medicinal drinks; dietetic substances adapted for medical use. (Tõlge inglise keelest: Meditsiinilised joogid; dieetained meditsiiniliseks otstarbeks.)
 <p style="text-align: center;">Reg nr 009491093; 02.11.2010</p>	29	Dairy-based beverages and milk based beverages containing coffee in Class 29. (tõlge inglise keelest: Piima baasil valmistatud joogid ja kohvi sisaldavad piima baasil valmistatud joogid klassis 29.)
 <p style="text-align: center;">Reg nr 012924718; 30.05.2014</p>	30	Coffee based beverages and coffee based beverages containing milk in Class 30. (tõlge inglise keelest: Kohvi baasil valmistatud joogid ja piima sisaldavad kohvi baasil valmistatud joogid klassis 30.)
	33	Alcoholic energy drinks; alcoholic coffee-based beverages and alcoholic beverages (except beers) in Class 33. (tõlge inglise keelest: Alkohoolsed energijaogid; alkohoolsed kohvi baasil valmistatud joogid ja alkohoolsed joogid (väljaarvatud õlu) klassis 33.)
 <p style="text-align: center;">Reg nr 012924718; 30.05.2014</p>	5	Nutritional supplements in liquid form in Class 5. (tõlge inglise keelest: Vedelad toidulisandid klassis 5.)
	16	Printed matter; posters; stickers; sticker kits comprising stickers and decals; decals; stationery; signboards; calendars in Class 16. (tõlge inglise keelest: Trükised; postriid; kleebised; kleebiste komplektid, mis koosnevad kleebistest ja pabertrükipiltidest; pabertrükipildid; kantsleitarbed; sildid; kalendrid klassis 16.)
	18	All-purpose sport bags; all-purpose carrying bags; backpacks; duffle bags in Class 18. (tõlge inglise keelest: Mitmeotstarbelised spordikotid; mitmeotstarbelised kandekotid; õlakotid klassis 18.)
	25	Clothing, headgear and footwear in Class 25. (tõlge inglise keelest: Rõivad, jalatsid, peakatted klassis 25.) Ready to

	<p>30</p> <p>32</p>	<p>drink tea, iced tea and tea based beverages;</p> <p>Ready to drink tea, iced tea and based beverages; ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages; ready to drink coffee, iced coffee and coffee based beverages; ready to drink flavored coffee, iced coffee and coffee based beverages in Class 30. (tõlge inglise keelest: Joomiseks valmis tee, jäätee ja tee baasil valmistatud joogid; joomiseks valmis maitsestatud tee, jäätee ja tee baasil valmistatud joogid; joomiseks valmis kohv, jääkohv ja kohvi baasil valmistatud joogid; joomiseks valmis maitsestatud kohv, jääkohv ja kohvi baasil valmistatud joogid klassis 30.)</p> <p>Non-alcoholic beverages in Class 32. (tõlge inglise keelest: Mittealkohoolsed joogid klassis 32.)</p>
 <p>Reg nr 011154739; 31.08.2012</p>	<p>5</p> <p>16</p> <p>25</p> <p>30</p> <p>32</p>	<p>Nutritional supplements in liquid form. (tõlge inglise keelest: Vedelad toidulisandid.)</p> <p>Printed matter and publications; posters; stickers and decals; transfers; cards; stationery; signboards.. (tõlge inglise keelest: Trükised ja väljaanded; postriid; kleebised ja pabertrükipildid; siirdepildid; kaardid; kantseleitarbed; sildid.)</p> <p>Clothing, footwear, headgear. (tõlge inglise keelest: Rõivad, jalatsid, peakatted.)</p> <p>Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages; ready to drink coffee, iced coffee and coffee based beverages; ready to drink flavoured coffee, iced coffee and coffee based beverages. (tõlge inglise keelest: Joomiseks valmis tee, jäätee ja tee baasil valmistatud joogid; joomiseks valmis maitsestatud tee, jäätee ja tee baasil valmistatud joogid; joomiseks valmis kohv, jääkohv ja kohvi baasil valmistatud joogid; joomiseks valmis maitsestatud kohv, jääkohv ja kohvi baasil valmistatud joogid.)</p> <p>Non-alcoholic beverages. (tõlge inglise keelest: Mittealkohoolsed joogid.)</p>

Eelviidatud vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärkide registreerimistaotlused on esitatud enne 22.11.2017 ja need on seega varasemad kui taotleja vaidlustatav kaubamärk M Mekimetsa + kuju. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale KaMS § 10 lg-s 2 sätestatud kirjalikku luba kaubamärgi M Mekimetsa + kuju registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus kaubamärgile M Mekimetsa + kuju, kuna nimetatud tähise osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud.

Vaidlustaja märgib, et ta on oma kaubamärke kasutanud juba alates 2002. aastast ning tänaseks on need saavutanud erinevate jookide ja spordiürituste korraldamise osas maailmatuntuse. Google'i otsing, kasutades otsisõna MONSTER ENERGY, annab 210 000 000 viidet veebilehtedele, mis puudutavad vaidlustajat, tema tooteid või tema poolt korraldatud üritusi (Lisa 3), sh enam kui 400 viidet eestikeelsetele veebilehtedele (Lisa 4). Monster Energy Facebook'i lehel ca 26 miljonit järgijat (Lisa 5). Vaidlustaja kaubamärke kandvate kaupade ja teenuste turustamise eripäraks on asjaomaste toodete tutvustamine eelkõige erinevate ürituste, sportlaste ja kuulsuste sponsoreerimise kaudu

ning kõnealused joogid ja muud kaubad on kättesaadavad nii nimetatud üritustel kui ka kauplustes. Eestis on vaidlustaja tooteid turustatud hiljemalt alates 2009. aastast (Lisa 6) ning alates 2011. aastast turustab vaidlustaja joogikaupu COCA-COLA HBC (Lisa 7). Alates 2015. aastast asus COCA-COLA HBC ka vaidlustaja jooki tootma (Lisa 8). Oma eestikeelsel veebilehel tutvustab COCA-COLA HBC vaidlustaja energiajooke alljärgnevalt (Lisa 9):

*„Monster on kui purki pistetud elustiil, mida järgivad miljonid fännid üle kogu maailma. See kaubamärk on tuntud maailma suurimate rahvusvaheliste spordisündmuste partnerina: MOTO GP, autoralli, Speedway, motokross, UFC jne. Monster on väga uhke oma eriliste signatuurjookide üle, mis on loodud koostöös kuulsate sportlastega nagu Valentino Rossi (2015) ja Lewis Hamilton (2017). Lisaks eeltoodule kuuluvad Monsteri huvialade sekka veel BMX, rulatamine, lumelauasõit ja videomängud.*

*Praegu on vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud joogid turul saadaval mitmes vormis – Monster Original 500 ml purgis, Monster Original MEGA taassuletavas 553 ml purgis ja Monster Assault (karastusjook) –, mis on turul olnud juba aastaid ja tarbijate seas väga hinnatud. Peale selle leiab Monsteri tootepereist edukaid ja kõrgelennulisi kalorivabu tooteid, mis kõnetavad tavapärasest peenemat ja värskendavamalt elamust hindavaid naisi ja mehi. „Karge, ergastav ja vähemate magusainetega karboniseeritud jook igaks olukorraks – jutt käib Monster Zero Ultrast ja Monster Ultra Redist.“*

Samuti on vaidlustusavalduses märgitud kaubamärke kandvad tooted olnud erinevate loosimiste ja kampaaniate auhindadeks (Lisa 10), tooteid on jagatud tasuta Tallinna Kaubamajas 2010 toimunud üritusel „Ostuöö“ (Lisa 11), samuti on reklaamitud vaidlustaja kaubamärki autodel (Lisa 12).

Esitatud materjalidest nähtuvalt nimetatakse vaidlustaja vastandatud kaubamärke kandvaid tooteid maailmakuulsateks, samuti nähtub esitatud materjalist asjaolu, et vaidlustaja kaubamärke kandvaid kaupu on Eestis turustatud vähemalt 9 aastat, millest 7 viimase aasta jooksul on sellega tegelenud COCA-COLA HBC, lisaks see, et erinevad vaidlustaja kaubamärki kandvad tooted on saadaval pea kõikides Eesti olulisemates kaubanduskettides ning täiendavalt see, et neid tooteid tutvustatakse ka spordiüritustel. Nimetatust tulenevalt ei ole kahtlust selles, et vaidlustaja käesolevas asjas vastandatavad varasemad Euroopa Liidu registreeritud kaubamärgid on n.ö maailmatuntud, Eestis ka pikka aega kasutatud ja omavad märkimisväärset mainet ning sellest tulenevat väga tugevat eristusvõimet erinevate jookide ja ürituste korraldamise osas.

Vaidlustaja rõhutab lisaks, et KaMS § 10 lg 1 p-i 2 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, 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.*

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsust 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 kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsust kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23).

On ilmne, et vaidlustaja varasemate, registreeritud kaubamärkide keske ja domineeriva elemendi moodustab stiliseeritud täht „M“ – vaidlustusavalduses esitatust nähtuvalt on nimetatud kaubamärgielemendi näol tegemist maineka ja Eesti tarbijate hulgas tuntud kaubamärgiga, mida vaidlustaja kasutab peamiselt rohelises värvitoonis, mis on ka registreeritud rohelises värvitoonis.

Stiliseeritud täht „M“ on ka taotleja vaidlustatud kaubamärgi keskseks ja domineerivaks elemendiks. Just nimetatud element – rohelises värvitoonis esitatud stiliseeritud täht „M“ – püüab kohe esmapilgul tarbijate tähelepanu ja jääb neile taotleja kaubamärgist meelde. Muu sõnaline osa on vaidlustatud kaubamärgis esitatud oluliselt väiksemas kirjas, tavapärases šriftis ega mõjuta oluliselt taotleja vaidlustatud kaubamärgi domineeriva elemendi, stiliseeritud tähe „M“ poolt loodavat üldmuljet.

Seega meenutab taotleja vaidlustatud kaubamärgi domineeriv ja tarbijatele koheselt märgatav, keskne element – rohelises värvitoonis esitatud stiliseeritud täht „M“ – vaidlustaja varasemat, kõrge mainega kaubamärki – stiliseeritud ja rohelises värvitoonis tuntud tähte „M“. Kuna vaidlustaja varasemates kaubamärkides muid elemente ei ole ja taotleja vaidlustatud kaubamärgis jääb tähise muu sõnaline osa kaubamärgi üldmuljes oluliselt vähem märgatavaks, on tõenäoline, et Eesti tarbijad tunnevad taotleja kaubamärgis ära vaidlustaja varasema maineka ja tuntud kaubamärgi ning seostavad neid tähiseid omavahel, so vaidlustatud kaubamärk tervikuna assotsieerub Eesti tarbijate silmis vaidlustaja varasema tuntud ja maineka kaubamärgiga ja tarbijad võivad ekslikult uskuda, et ka taotleja kaubad ja teenused (so joogid, toiduained ja toitlustusteenused) pärinevad vaidlustajalt või vaidlustajaga majanduslikult seotud isikult (edasimüüjalt, tootjalt, vms). Seega on vaidlustatud kaubamärk assotsieeruv ja äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega.

Enamgi veel, Euroopa Kohus on oma praktikas selgitanud, et *„mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemisele“* (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas Case C-251/95 SABEL, punkt 24). Käesolevast vaidlustusavaldusest nähtuvalt on vaidlustaja kaubamärgid erinevate joogikaupade ja ürituste korraldamise osas maailmakuulsad, so varasemate kaubamärkide eristusvõime on tulenevalt nende üldisest tuntuusest oluliselt suurenenud. Kooskõlas Euroopa Kohtu eelviidatud praktikaga, suurendab nimetatud veelgi tõenäosust, et tarbijad tunnevad vaidlustaja kaubamärkide keskse, tugevalt eristusvõimelise, stiliseeritud tähe „M“ kujutise ära ka vaidlustatud kaubamärgis ja seostavad nimetatud kaubamärki seetõttu ekslikult vaidlustajaga (assotsieerumine ja sellest tulenev kaubamärkide äravahetamine).

Toodust nähtuvalt on vaidlustatud kaubamärk M Mekimetsa + kuju KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes assotsieeruv ja äravahetamiseni sarnane vaidlustaja vastandatavate varasemate kaubamärkidega, mistõttu ei ole taotlejal õigust registreerida vaidlustatud kaubamärki enda nimele.

Vaidlustaja leiab ka, et taotleja hilisem kaubamärk M Mekimetsa + kuju on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, 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.*

Eelpool esitatust nähtuvalt on vaidlustaja käesolevas asjas vastandatavad varasemad kaubamärgid maailmakuulsad ja mainekad. Sealhulgas kasutab vaidlustaja oma kaubamärke juba pikka aega ka Eestis ning Eesti tarbijad teavad vaidlustaja kaubamärke – asjaomased kaubamärgid on saavutanud tuntuuse ja maine nii erinevate joogikaupade kui ka ürituste korraldamise osas.

Vaidlustusavaldusest nähtuvalt on käesolevas asjas vaidlustatud tähis ka varasemate kaubamärkidega otseselt assotsieeruv, so äravahetamiseni sarnane. Toodus ei ole kahtlust, et vaidlustatud kaubamärgi osas esineb ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 nõutud sarnasus, so vaidlustatud kaubamärk meenutab tarbijatele vaidlustaja varasemaid kaubamärke, mistõttu seostavad tarbijad nimetatud tähiseid (ja vahetavad need ära).

Seetõttu esineb käesolevas asjas reaalne oht, et hilisemale tähisele „M Mekimetsa + kuju“ õiguskaitse andmine ja selle kasutusse võtmine kasutaks ebaõiglaselt ära varasemate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet, so esineb reaalne oht, et tarbijad kannavad varasemate kaubamärkide kasutamise läbi saavutatud tugeva maine üle taotleja kaupadele ja teenustele ning taotleja saab vaidlustaja investeeringute arvelt ebaõiglast tulu tootetutvustusse ja reklaami olulisi investeeringuid tegemata.

Enamgi veel, kuna vaidlustaja kasutab oma toodete turustamiseks spetsiifilist turundusmudelit, kus väga oluliseks osaks on toote kuvand (ekstreemspord, alternatiivne eluviis, jne) ning tarbijatelt-tarbijatele edasi antav positiivne info, siis sellise turundusmudeli efektiivsus võib saada oluliselt kahjustatud, kui taotleja asub oma tooteid turustama tavapärasel viisil, muutes asjaomase vaidlustaja varasemate kaubamärkidega assotsieeruva tähise nõ laiatarbekauba tähiseks. Seega esineb käesolevas asjas ka reaalne oht, et taotleja tähisele õiguskaitse andmisel ja selle reaalset kasutamisel kahjustatakse oluliselt vaidlustaja kaubamärkide spetsiifilist mainet ja eristusvõimet.

Eespool toodust nähtuvalt esineb vaidlustatud tähise „M Mekimetsa + kuju“ osas ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu, mistõttu ei ole taotlejal õigust registreerida vaidlustatud kaubamärki enda nimele.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustusavalduses esitatust nähtuvalt on käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärk M Mekimetsa + kuju assotsieeruv, so äravahetamiseni sarnane, vaidlustaja varasemate tuntud ja mainekate kaubamärkidega. Samuti kasutaks vaidlustatud tähise kasutusele võtmine ära varasema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet ning kahjustaks seda. Nimetatule tuginedes leiab vaidlustaja, et vaidlustatud tähise „M Mekimetsa + kuju“ osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud.

Kõigele esitatule tuginedes, lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41, TÕAS §-dest 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu lahenditest, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk M Mekimetsa + kuju (taotluse nr. M201701129) klassidesse 29, 30, 32 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste osas taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. väljatrükk Eesti kaubamärgilehest nr 5/2018 tähise „M Mekimetsa + kuju“ registreerimisotsuse avaldamise kohta;
2. väljatrükkid vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärkide registreeringutest;
3. väljatrükk GOOGLE otsingu tulemustest sõnale „MONSTER ENERGY“;
4. väljatrükk GOOGLE otsingu tulemustest sõnale „MONSTER ENERGY“ piiratuna eestikeelsete veebilehtedega;
5. väljatrükk vaidlustaja Facebooki esilehelt;
6. väljatrükk Lockerz foorumist 08.12.2009;
7. väljatrükk Coca-Cola HBC 06.06.2011 pressiteatest;
8. väljatrükk Coca-Cola HBC 12.06.2015 pressiteatest;
9. väljatrükk Coca-Cola HBC veebilehelt;
10. väljatrükkid vaidlustaja kaubamärki kandvate toodete erinevatest kampaniatest aastatest 2011-2017;
11. fotod ürituselt Ostuöö-2010;
12. foto vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud, Eesti numbrimärki kandvast autost;
13. volikiri.

Komisjon tegi 17.07.2018 taotlejale ettepaneku esitada oma seisukohad vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 18.10.2018.

Taotleja jättis komisjoni 17.07.2018 ettepaneku tähelepanuta ega esitanud oma seisukohti kaubamärgi M Mekimetsa + kuju registreerimise vaidlustamise kohta.

Komisjon tegi 06.12.2018 vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 07.01.2019.

Vaidlustaja esitas 07.01.2019 oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta.

Vaidlustaja rõhutab lõplikes seisukohtades, et on 02.07.2018 vaidlustanud Ain Avi õiguse registreerida tähis „M Mekimetsa + kuju” kaubamärgina (taotlus nr M201701129) klassidesse 29, 30, 32 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste osas, sest nimetatud tähise osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud ning taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastu vaieldud, tunnistades sellega vaidlustusavaldust ja/või on kaotanud huvi tähise „M Mekimetsa + kuju” kaubamärgina registreerimise vastu.

Komisjon alustas 22.02.2019. a vaidlustusavalduse lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Vaidlustaja esitas 02.07.2018 komisjonile vaidlustusavalduse kaubamärgi M Mekimetsa + kuju registreerimise vastu taotleja Ain Aivi nimele klassides 29, 30, 33, 43 märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks.

Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks endale esindajat nimetanud, komisjoni menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54<sup>1</sup> lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Vaidlustaja vastandas taotleja kaubamärgile M Mekimetsa + kuju oma EL-kaubamärgid (reg nr 015334824; 12.04.2016; reg nr 003531639; 07.11.2003; reg nr 009491093; 02.11.2010; reg nr 012924718; 30.05.2014; reg nr 011154739; 31.08.2012), leides, et tema registreeritud EL-kaubamärgid on KaMS § 11 lg 6 tähenduses varasemad ja sarnased võrreldes taotleja hilisema kaubamärgiga M Mekimetsa + kuju.

Esmalt nõustub komisjon vaidlustajaga, et kõik tema vastandatud kaubamärgid on varasemad kaubamärgid KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi M Mekimetsa + kuju registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt *ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.*

Komisjoni hinnangul on KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks täitmata tingimus, mille kohaselt peavad lisaks võrreldavate kaubamärkide identsusele või sarnasusele olema kaitstavad kaubad identsed või samaliigilised. Vaidlustaja on küll selgitanud, kuidas vastandatud kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja omavahel assotsieeruvad, kuid puudub selgitus ja analüüs, kuidas taotleja klasside 29, 30, 33 ja 42 kaubad ja teenused on identsed või samaliigilised vaidlustaja varasemate kaubamärkidega kaitstud kaupadega. Seega leiab komisjon, et taotleja kaubamärgi registreerimiseks puudub õiguskaitset välistav asjaolu KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Lisaks on vaidlustaja leidnud, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille 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.*

Komisjon nõustub vaidlustaja argumentidega kaubamärgi M Mekimetsa + kuju õiguskaitset välistavate asjaolude osas KaMS 10 lg 1 p 3 mõttes ega pea neid vajalikuks korrata. Vaidlustaja on piisavalt selgitanud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud tingimused on täidetud.

Vaidlustusavalduse menetlusdokumentidest selgub ka, et vaidlustaja kui varasemate kaubamärkide omanik ei ole KaMS § 10 lg 2 tähenduses väljastanud taotlejale kirjalikku luba tähise „M Mekimetsa + kuju“ registreerimiseks kaubamärgina klassides 29, 30, 33, 43 märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks.

Taotleja ei ole vaidlustaja argumentidele vastu vaielnud, seega võib järeldada, et ta nõustub nendega või ei oma enam huvi taotletud kaubamärgi kaitsmiseks. Käesolevas asjas ei ole tuvastatud asjaolusid, mis välistaksid vaidlustusavalduse rahuldamata jätmise vaatamata asjaolule, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastuväiteid esitanud ning seega võib teda lugeda vaidlustaja seisukohtadega nõustunuks. Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi M Mekimetsa + kuju (taotlus nr M201701129 ) registreerimise kohta Ain Avi nimele klassides 29, 30, 33 ja 43 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 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

R. Laaneots

M. Tähepõld