

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1831-o

Tallinn, 20.01.2021

**Avaldus nr 1831 – kaubamärgi
„KVARTAL RESTO & MORE + kuju“
(taotlus nr M201601145)
registreerimise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Maria Silvia Martinson ja Kertu Priimägi, vaatas kirjalikus menetluses läbi TTK Kultuurikeskus OÜ vaidlustusavalduse Nikolay Yakimetsa kaubamärgi „KVARTAL RESTO & MORE + kuju“ (taotlus nr M201601145) registreerimise vastu klassis 43.

Asjaolud ja menetluse käik

02.07.2019 esitas TTK Kultuurikeskus OÜ (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Anneli Kapp) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse N. Yakimetsa (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „KVARTAL RESTO & MORE + kuju“ (taotlus nr M201601145; taotluse esitamise kuupäev 27.12.2016) registreerimine klassi 43 teenuse *restoraniteenused* tähistamiseks.

Vaidlustusavaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi „KVARTAL RESTO & MORE + kuju“ registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuulub varasem Eesti kaubamärgi registreering „KVARTAL + kuju“ (reg nr 56485; taotluse esitamise kuupäev 30.03.2016) klassides 35, 36, 41 ja 43.

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgi klassis 43 registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest 5/2019 taotleja kaubamärgi kohta ning väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi kohta.

17.07.2019 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetluse ja üritas samal kuupäeval ning lisaks 20.11.2019 avaldust taotlejale kätte toimetada, kasutades selleks komisjonile teadaolevaid taotleja kontaktandmeid. Kuivõrd komisjonil puudus kindlus, et taotleja on avalduse kätte saanud, toimetab komisjon **31.03.2020** avalduse taotlejale kätte avalikult, avaldades sellekohase teate Ametlikes Teadaannetes (tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48¹ lg 4, tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lg 5). Teates teavitati taotlejat muu hulgas komisjoni kontaktandmetest, mille kaudu saab komisjoniga ühendust kõigi avalduse materjalidega tutvumiseks, ning sellest, et taotleja peab hiljemalt 22.06.2020 komisjonile kirjalikult teatama, kas ta vaidleb avaldusele vastu. Taotleja ei ole komisjoniga ühendust võtnud ega teatanud avaldusele vastu vaidlemise soovist.

26.06.2020 andis komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 vaidlustusavalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks kahekuulise tähtaja, mida komisjon vaidlustaja taotlusel pikendas kuni 25.09.2020.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

Faks:
645 1342
<http://toak.epa.ee/>

25.09.2020 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused ja tõendid, märkides kokkuvõtlikult järgmist.

Taotleja kaubamärk „KVARTAL RESTO & MORE + kuju“ on esitatud registreerimiseks klassi 43 teenuse *restoraniteenused* tähistamiseks. Vaidlustaja varasem kaubamärk „KVARTAL + kuju“ on saanud õiguskaitses muu hulgas järgmiste teenuste tähistamiseks:

Klass 43 – *Toitlustusteenused; [...]; koosviibimiste toitlustamine (catering); baariteenused, kohvikuteenused, välikohvikuteenused, pubiteenused, bistrooteenused, restoraniteenused; [...], baariteenused (toitlustamine).*

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2, kuna esineb vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Osutades Euroopa Kohtu praktikale märgib vaidlustaja, et kaubamärkide 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 (Euroopa Kohtu otsus 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.

Vaidlustaja peab võrreldavaid kaubamärke sarnasteks nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt. Kaubamärke visuaalselt võrreldes jääb vaidlustaja hinnangul eelkõige silma kaubamärkide muust tekstist suurem ning domineerivam osa „KVARTAL“. Vaidlustaja leiab, et kuna varasem kaubamärk oma domineerivas osas on taotletavasse kaubamärki tervikuna üle võetud, tuleb vastandatud kaubamärke sarnasteks pidada. Vaidlustaja leiab ka, et kuivõrd selgelt domineerival kohal on mõlemas kaubamärgis eristusvõimeline sõna „KVARTAL“, siis muud erinevused võrreldavates tähistes ei ole piisavad muutmaks kaubamärke erinevateks ning need erisused jäävad keskmisele tarbijale märkamatuks. Seoses kaubamärkide foneetilise sarnasusega osutab vaidlustaja Riigikohtu praktikale, mille kohaselt on märkide foneetiline sarnasus tuvastatud juhul, kui taotletav kaubamärk sisaldab domineeriva osana varasemat kaubamärki terviklikult (Riigikohtu 29.09.2010 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10, p 11). Vaidlustaja on seisukohal, et kuna häälduslikult moodustavad võrreldavate kaubamärkide identsed kokkulangevad osad märkimisväärse osa kaubamärkide eristusvõimelistest elementidest, on tähised foneetiliselt sarnased. Mis puudutab kaubamärkide semantilist sarnasust, leiab vaidlustaja, et sõna „KVARTAL“ tõttu on võrreldavad kaubamärgid identsed. Sõnal „KVARTAL“ on vaidlustaja hinnangul tähendus, mida suur osa tarbijatest mõistab kergesti ning arvestades selle sõna domineerivust ülejäänud kaubamärkide osade suhtes, saab järeldada, et võrreldavad tähised on semantiliselt sarnased.

Seoses vastandatud kaubamärkidega hõlmatud teenustega märgib vaidlustaja, et võrreldavate kaubamärkide loeteludes esinevad mõlemal juhul *restoraniteenused*, mistõttu on käesoleval juhul tegemist teenuste identsusega.

Arvestades kaubamärkide foneetilist, visuaalset ja semantilist sarnasust, märkide väga sarnaseid domineerivaid elemente ning teenuste identsust, leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus kõnealuste kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaadeldavad kaubamärgid segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Neil asjaoludel palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „KVARTAL RESTO & MORE + kuju“ klassis 43 taotleja nimele registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

05.01.2021 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „KVARTAL RESTO & MORE + kuju“ (taotlus nr M201601145), mille taotluse esitamise kuupäev on 27.12.2016. Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud kaebuse või vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus

pärast 2004. aasta 1. maid, kohaldatakse alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lg 14 kohaselt taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi õiguskaitsset välistavate asjaolude tuvastamise osas kohaldamisele KaMS selle 27.12.2016 kehtinud redaktsioon. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja TÕAS nende käesoleval ajal kehtivates redaktsioonides.

Vaidlustaja on taotleja kaubamärgi registreerimise vaidlustanud tuginedes KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitsset välistavatele asjaoludele. Kaubamärgi „KVARTAL RESTO & MORE + kuju“ taotluse esitamise kuupäeval 27.12.2016 kehtinud KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsset identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide ära vahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Taotleja kaubamärgile vastandatud varasema õigusena tugineb vaidlustaja oma Eestis registreeritud kaubamärgile „KVARTAL + kuju“ (reg nr 56485). Vaidlustaja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev on 30.03.2016, seega on vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast varasem KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid koos nendega hõlmatud asjassepuutuvate teenustega on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk



Klass 43: [...] restoraniteenused; [...]

Taotleja kaubamärk



Klass 43: Restoraniteenused

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgi „KVARTAL RESTO & MORE + kuju“ registreerimisel vaidlustatud teenuste tähistamiseks esineb vastuolu KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast tuleb kaubamärkide ära vahetamise tõenäosust hinnata igakülgelt, võttes arvesse kõiki asjassepuutuvaid tegureid, sealhulgas peab igakülgne visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne sarnasuse hinnang tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Seejuures tajub keskmine tarbija üldjuhul kaubamärki tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile (Euroopa Kohtu otsus C-251/95, p-d 22-23). Arvestada tuleb ka seda, et tarbijal puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda/võrrelda ning nad peavad usaldama märkidest jäänud ebatäpset mälu pilti (C-342/97, p 26; C-412/05 P, p 60).

Komisjon leiab, et vaidlustaja on piisavalt ja adekvaatselt põhjendanud taotleja kaubamärgi „KVARTAL RESTO & MORE + kuju“ sarnasusi vaidlustaja kaubamärgiga „KVARTAL + kuju“. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et mõlema kaubamärgi domineeriv ja eristusvõimeline element on sõna „KVARTAL“. Vaidlustaja kaubamärgis on sõna „KVARTAL“ märgi ainus sõnaline element ning see on kaubamärgi kujunduslike elementidega võrreldes selgelt silmatorkavam. Taotleja kaubamärk sisaldab küll lisaks sõnale „KVARTAL“ veel ka täiendit „RESTO & MORE“, kuid nimetatud on esitatud oluliselt väiksemas kirjas ja jääb tahaplaanile. Samuti ei saa seda täiendit klassi 43 restoraniteenuste kontekstis pidada eristusvõimeliseks, kuivõrd sellega viidatakse otseselt taotletavatele teenustele. Komisjoni hinnangul ei ole ka taotleja kaubamärgis sisalduvad kujunduslikud elemendid piisavad selleks, et taotleja kaubamärki vaidlustaja varasemast kaubamärgist eristada. Komisjon peab siinkohal asjakohaseks arvestada ka Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud praktikaga, mille kohaselt kui kaubamärk koosneb nii sõnalistest kui kujutisosadest, tuleb esimesi pidada põhimõtteliselt eristusvõimelisemateks kui viimaseid, kuna keskmisel tarbijal on kaubale (teenusele) lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui märgi kujutisosa kirjeldades (Euroopa Üldkohtu otsused T-363/06, p 30; T-312/03, p 37). Tulenevalt võrreldavate kaubamärkide domineeriva elemendi „KVARTAL“ identsusest nõustub komisjon vaidlustajaga, et kaubamärgid tervikutena on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnased.

Nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkidega on hõlmatud klassi 43 teenus *restoraniteenused*, seega on käesolevas asjas võrreldavate teenuste näol tegemist mitte üksnes samaliigiliste, vaid identsete teenustega.

Võttes arvesse taotleja kaubamärgi „KVARTAL RESTO & MORE + kuju“ sarnasust vaidlustaja kaubamärgiga „KVARTAL + kuju“ ning võrreldavate teenuste identsust, leiab komisjon, et käesoleval juhul on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Vaidlustusavaldus kuulub seega rahuldamisele.

Komisjon arvestab ka seda, et taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja seisukohti ja tõendeid ümberlükkavaid või kahtluse alla seadvaid seisukohti ega tõendeid.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 tühistab komisjon vaidlustusavalduse rahuldamise korral Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ning § 41 lõikest 3 komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „KVARTAL RESTO & MORE + kuju“ (taotlus nr M201601145) registreerimise kohta klassis 43 ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Sulev Sulsenberg

Maria Silvia Martinson

Kertu Priimägi