

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1843-o

Tallinn, 23.12.2020

**Avaldus nr 1843 – kaubamärgi
„SOVETSKOE IGRISTOJE + kuju“
(taotlus nr M200401463)
registreerimise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Heli Laaneots ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Läti juriidilise isiku LATVIJAS BALZAMS, A/S vaidlustusavalduse LUKEREN OÜ kaubamärgi „SOVETSKOE IGRISTOJE + kuju“ (taotlus nr M200401463) registreerimise vastu klassis 33.

Asjaolud ja menetluse käik

05.08.2019 esitas LATVIJAS BALZAMS, A/S (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse LUKEREN OÜ (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „SOVETSKOE IGRISTOJE + kuju“ (taotlus nr M200401463; taotluse esitamise kuupäev 30.09.2004) registreerimine klassi 33 kaupade *alkoholjoogid (v.a õlu)* tähistamiseks.

Vaidlustusavaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi „SOVETSKOE IGRISTOJE + kuju“ registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustaja nimele on varasema kaubamärgiõigusena registreeritud rahvusvaheline Eestis kehtiv kaubamärk „SOVETSKOE IGRISTOJE + kuju“ (rahvusvaheline reg nr 0804308; prioriteedikoopäev 05.09.2002) klassi 33 kaupade *Sparkling wines* [eesti k: *vahuveinid*] osas.

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada kaubamärgi „SOVETSKOE IGRISTOJE + kuju“ (taotlus nr M200401463) suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljatrükid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide kohta.

23.08.2019 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse ja üritas 2019. a augustist detsembrini avaldust kolmel korral 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 kahekuulise tähtaja (tähtpäevaga 27.08.2020) vaidlustusavalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

27.08.2020 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused.

Vaidlustaja märgib, et ta on varasema kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 4 alusel, mille kohaselt on varasemaks kaubamärgiks Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esineb äravahetamise tõenäosus vaidlustaja varasema registreeritud kaubamärgiga (KaMS § 10 lg 1 p 2). Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (Euroopa Kohtu otsus C-342/97, p 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 (C-251/95, p 23).

Vaidlustaja osutab, et Euroopa Üldkohtu praktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupärasteid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupäraste omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetset ettevõtetelt pärinevatena, eristades neid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest või teenustest (T-356/02, p 52). Samuti on Euroopa Üldkohus viidanud, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosaadest, siis on esimesed põhimõtteliselt eristusvõimelisemad kui teised, kuna keskmisel tarbijal on kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades (T-363/06, p 30 ning seal viidatud praktika).

Vaidlustaja leiab, et käesoleval juhul on mõlemas kaubamärgis domineerivaks sarnaselt kujundatud ja paigutatud sõnaline osa „SOVETSKOJE IGRISTOJE“, etikettide kujundus ja värvilahendus (must-valge-kuldne, punane). Vaidlustaja hinnangul on võrreldavates kaubamärkides visuaalselt kattuvad sarnaselt kujundatud ja asetatud „SOVETSKOJE IGRISTOJE“ sõnaline osa, värvilahendus, põhietikett + kaelaetikett ja medalite kujutised. Foneetiliselt on kaubamärgid identsed sõnalise osa „SOVETSKOJE IGRISTOJE“ identsuse tõttu. Kontseptuaalselt on kaubamärgid identsed, tähendades „Nõukogude kihisev“.

Seoses kaubamärkidega tähistatavate kaupadega leiab vaidlustaja, et mõlema kaubamärgiga tähistatakse identsed ja sarnaseid alkoholjooke.

Neil asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et käesoleval juhul eksisteerib kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Vaidlustaja märgib, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus juhul, kui tarbijad võivad käsitada eri kaubamärkidega tähistatud tooteid samalt või majanduslikult seotud isikutelt pärinevatena (C-39/97, p 29). Samuti on kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud, ning vastupidi (C-39/97, p 17).

Vaidlustaja leiab, et käesoleval juhul on vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi sarnasus kokkulangevate ja sarnaste elementide tõttu sedavõrd suur, et esineb märkide otsese äravahetamise või omanike seostamise tõenäosus. Sel põhjusel seostavad tarbijad taotleja kaubamärgi vaidlustaja isikuga või ajavad need kaubamärgid otseselt segamini. Seega esineb käesoleval juhul suur tõenäosus, et Eesti tarbija usub ekslikult, et taotleja kaubamärgi all pakutavaid kaupu pakub vaidlustaja või vaidlusajaga majanduslikult seotud isik ning et just vaidlustaja tagab teenuse kvaliteedi. Seetõttu esineb vaidlustatud kaubamärgi osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu – vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane varasema registreeritud „SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju“ kaubamärgiga.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud Patendiameti teavitus Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsioonile (WIPO) vaidlustaja kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmise kohta.

24.11.2020 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „SOVETSKOE IGRISTOJE + kuju“ (taotlus nr M200401463), mille taotluse esitamise kuupäev on 30.09.2004. 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 30.09.2004 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja TÕAS nende käesoleval ajal kehtivates redaktsioonides.

Vaidlustaja on taotleja kaubamärgi „SOVETSKOE IGRISTOJE + kuju“ registreerimise vaidlustanud tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitsset välistavatele asjaoludele. Kaubamärgi „SOVETSKOE IGRISTOJE + kuju“ taotluse esitamise kuupäeval 30.09.2004 kehtinud KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset 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.

Taotleja kaubamärgile vastandatud varasema õigusena tugineb vaidlustaja oma Eestis kehtivale rahvusvahelisele kaubamärgile „SOVETSKOE IGRISTOJE + kuju“ (rahvusvaheline reg nr 0804308). Vaidlustaja kaubamärgi prioriteedikupäev on 05.09.2002, seega on vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast varasem KaMS § 11 lg 1 p 4 tähenduses.

Võrreldavate kaubamärkide reproduksioonid koos nendega hõlmatud kaupadega on järgmised:



Klass 33: Sparkling wines [eesti k: vahuveinid]

Klass 33: Alkohooljoogid (v.a õlu)

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgi „SOVETSKOE IGRISTOJE + kuju“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Euroopa Kohtu praktikas on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (C-342/97, p 17). Samuti tuleb Euroopa Kohtu praktika kohaselt 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. Seejuures tajub keskmine tarbija üldjuhul kaubamärki tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile (C-251/95, p 23). Lisaks on Euroopa Üldkohus leidnud, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, siis on esimesed põhimõtteliselt eristusvõimelisemad kui teised, kuna keskmisel tarbijal on kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui märgi kujutisosa kirjeldades (T-363/06, p 30 ning seal viidatud praktika).

Käesoleval juhul avaldub vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide sarnasus selles, et mõlemas kaubamärgis on domineerivaks osaks sarnaselt kujundatud ja paigutatud sõnaline osa „SOVETSKOJE IGRISTOJE“, samuti on sarnased võrreldavate kaubamärkide kujundus ja värvilahendus (must-valge-kuldne, punane). Võrreldavate kaubamärkide elemente nagu sõnalist osa „SOVETSKOJE IGRISTOJE“, värvilahendust, pudeli põhietiketina tajutavat riskülikut ja selle kohal

asetsevat kaelaetiketina tajutavat kaarjat kujutist ning medalite kujutisi võib pidada visuaalselt kattuvateks. Foneetiliselt on kaubamärgid identsed sõnalise osa „SOVETSKOJE IGRISTOJE“ identsusest tulenevalt. Kaubamärgid on identsed ka kontseptuaalselt/semantiliselt, tähendades eesti keeles „Nõukogude kihisev“.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et mõlema kaubamärgiga tähistatakse identseid ja sarnaseid klassi 33 alkoholjooke.

Võttes arvesse taotleja kaubamärgi „SOVETSKOE IGRISTOJE + kuju“ sarnasusi vaidlustaja kaubamärgiga „SOVETSKOE IGRISTOJE + kuju“ ning võrreldavate klassi 33 kaupade identsust ja sarnasust/samaliigilisust, 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 ümberlukkavaid 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 „SOVETSKOE IGRISTOJE + kuju“ (taotlus nr M200401463) registreerimise kohta 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 menetlusse, 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

Heli Laaneots

Edith Sassian