

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**


Otsus nr 1848-o

Tallinn, 27.04.2020

**Avaldus nr 1848 – rahvusvahelisele
kaubamärgile „SVOBODA“ (reg nr
1401551) õiguskaitse andmise
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Jana Redkin, Sulev Sulsenberg, vaatas läbi OÜ Acerra (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Urmas Kauler) 27.08.2019 vaidlustusavalduse Aktsionernoe Obshchestvo „Kosmeticheskoe Obyedinenie „Svoboda“, RU (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „SVOBODA“ (reg nr 1401551, reg kuupäev 14.03.2018, avaldamise kuupäev 01.07.2019) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassis 3.

Vaidlustajale kuulub järgmine Eesti kaubamärgiregistreering (vaidlustusavalduse lisa 3):

Kaubamärk	Registreeringu nr	Taotluse esitamise kuupäev	Kaitstud klassis
	31297	01.12.1997	3 ja 16

Menetluse käik

Vaidlustaja on **27.08.2019** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu tõttu (vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise ajal kehtinud KaMS versiooni järgi). KaMS § 10 lg 1 p 2 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. Vaidlustaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses varasem kaubamärk.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nende vahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad. Riigikohus on 3.10.2007 otsuse nr 3-2-1-86-07 p-s 16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, s.h nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe sarnase tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks. Kui varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad hõlmavad kaubamärgi taotluses toodud kaupu, loetakse need kaubad identseteks (Esimese Astme Kohtu 23.10.2002 otsus T-104/01: Oberhauser v Siseturu Ühtlustamise Amet – Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, lk II-4359, p-d 32 ja 33, ning 12.12.2002 otsus T-110/01: Vedial v Siseturu Ühtlustamise Amet – France Distribution (HUBERT), EKL 2002, lk II-5275, p-d 43 ja 44).

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Omanik soovib registreerida kaubamärki mitmesugustele puhastus- ja lõhnastusainetele, eeterlikele õlidele ja kosmeetikatarvetele. Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud samuti mitmesugustele pleegitusainetele ja muudele pesuainetele, puhastus-, poleer-, küürimisainetele, abrasiivtöötlusvahenditele, seepidele, parfümeeriainetele, eeterlikele õlidele, kosmeetikavahenditele, juukseveele, hambapastadele klassis 3. Seega, omaniku kaubad klassis 3 on hõlmatud varasema kaubamärgiga kaitstud kaupadega klassis 3. Asjaomane avalikkus kattub ja nendel kaupadel on sama levituskanal. Üldmainitud põhjuste alusel loetakse kaubad osalt identseteks ja osalt samaliigilisteks.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. 11.11.1997 lahendi nr C-251/95 SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport p 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Segiajamise ja assotsieeruvuse tõenäosust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende esimeste tähtede ning häälduse järgi, mis käesoleval juhul on tugevalt sarnased. 29.09.1998 lahendi nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi. Tulevalt kohtupraktikast tuleb tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi (Riigikohtu 29.09.2010 otsuse nr 3-2-1-77-10 p 11). Väljakujunenud tõlgendamistava kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähisteid ja kaupu või teenuseid tajub, ning pidades silmas kõiki antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige tähiste sarnasuse ning nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust.

Mõlemal kaubamärgil on sama tähendus. Varasema kaubamärgi sõnaline osa СВОБОДА on venekeelne sõna, mille transliteratsioon vene keele tähestikust üldladina tähestikku on SVOBODA ning mille tähendus eesti keeles on 'vabadus', 'sõltumatus', 'iseseisvus', 'vaba voli' (lisa 4). Visuaalselt on kaubamärgid sarnased, kuivõrd mõlemas märgis sisaldub üks ja see sama sõna. Vaidlustatud kaubamärk kordab vaidlustaja kaubamärgi sõnalist osa ladina tähestikus. Sõna СВОБОДА hääldub sõnaga SVOBODA identset. Võrreldes kaubamärkide sõnalisi osi ning märke tervikuna, on vaadeldavad kaubamärgid omavahel visuaalselt ja foneetiliselt ja semantiliselt äravahetamiseni sarnased.

Võrreldavad kaubamärgid on sarnased, mõeldud kasutamiseks identsetel ja samaliigilistel kaupadel klassis 3 ning on seetõttu tõenäoline nende äravahetamine, sealhulgas assotsieerumine. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja 3 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 sätetest vaidlustaja palub vaidlustusavaldus rahuldada ja tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta ning keelduda vaidlustatud kaubamärgile klassis 3 õiguskaitse andmisest.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) väljatrükk Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi nr 1401551 andmetest; (2) väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 7/2019; (3) väljatrükk Patendiameti andmebaasist varasema kaubamärgi nr 31297 andmetest; (4) väljatrükk Eesti-vene sõnaraamatust 2019.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **08.09.2019**. Vaidlustusavalduse esitamise kohta edastas Patendiamet teate omanikule, andes talle võimaluse teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses 11.11.2019. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1. Komisjon võimaldas 13.11.2019 vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 14.01.2020. Vaidlustaja teatas **13.01.2020** komisjonile, et kuna omanik ei ole esindajat määranud ega esitanud ühtegi vastuväidet vaidlustusavalduse vastu, siis vaidlustaja ei soovi oma vaidlustusavaldust täiendada. Vaidlustaja esitas asjaolud, põhjendused ja tõendid vaidlustusavalduses ning jääb kõiges selles toodu juurde.

Komisjon alustas 18.03.2020 vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse 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, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi regist-

reerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seejuures rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll art 3 lõige 4). Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „SVOBODA“ (rahvusvaheline registreering nr 1401551), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 14.03.2018. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 14.03.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48¹ lõikes 3 nimetatud teade on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale § 48³ lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

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

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, KaMS § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1, komisjon otsustab:

rahuldada vaidlustaja OÜ Acerra vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Aktsioner-noe Obshchestvo „Kosmeticheskoe Obyedinenie „Svoboda“ rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1401551 Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitse andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

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 nimetatud 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)

Tanel Kalmet

Jana Redkin

Sulev Sulsenberg