

**PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON**

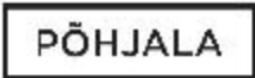
**Otsus nr 1926-o**

Tallinn, 21.12.2020

**Avaldus nr 1926 – kaubamärgi „Põhjaka“  
(taotlus nr M201901145) registreerimise  
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Signe Holm, Janika Kruus, vaatas läbi **Põhjaka Brewing AS** (edaspidi vaidlustaja; esindajad patendivolinikud Kalev Käosaar ja Martin Jõgi) 1.05.2020 vaidlustusavalduse kaubamärgi „Põhjaka“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M201901145, taotluse esitamise kuupäev 6.11.2019, avaldamise kuupäev 2.03.2020) registreerimise vastu **Põhjaka Viinaköök OÜ** (edaspidi taotleja) nimele klassides 32 ja 33.

Vaidlustajale kuuluvad kehtivad kaubamärgiregistreeringud (vaidlustusavalduse lisa 2):

Kaubamärk	Registreering	Taotluse esitamise kuupäev	Kaitstud klassis
Põhjaka	Eesti reg nr 50746	1.02.2012	32
Põhjaka	Eesti reg nr 51980	18.07.2013	33
	EL kaubamärk 016187528	20.12.2016	32, 33

**Menetluse käik**

Vaidlustaja on **1.05.2020** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3. KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 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 turbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga; - mis on identne või sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas varasemal kaubamärgil on õiguskaitse identsete, samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, juhul kui varasem Eesti kaubamärk on tuntud Eestis või varasem Euroopa Liidu kaubamärk on tuntud Euroopa Liidus ja kui hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.

Vaidlustaja nõue oli tühistada vaidlustatud kaubamärgile antud õiguskaitse ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti ja EUIPO andmebaasidest vaidlustatud ja vastandatud kaubamärkide kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **8.05.2020** ja toimetas selle taotlejale kätte e-kirja teel. Taotleja kinnitas vaidlustusavalduse kättesaamist 21.05.2020. Taotlejale teatati kättetoimetamisel, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>2</sup> lõikest 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 21.07.2020, kas ta soovib või ei soovi avaldusele vastu vaielda. Taotleja ei ole komisjonile teatanud, et ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1.

Komisjon võimaldas **22.07.2020** vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 23.09.2020.

Adress:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

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

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

Vaidlustaja esitas **23.09.2020** täiendavad põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja märkis, et tema varasemad kaubamärgid on kaitstud järgmiselt: nr 50746 klassis 32 (*õlu; mineraal- ja gaseerivesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained*); nr 51980 klassis 33 (*alkoholjoogid (v.a õlu)*); nr 016187528 klassides 32 (*õlu ja pruulikojatooted; alkoholivabad joogid*) ja 33 (*alkoholjoogid, va õlu*). Vaidlustatud kaubamärgile on taotletud kaitset klassides 32 (*alkoholivaba siider; alkoholivabad joogid; alkoholivabad karastusjoogid; alkoholivabad gaseerjoogid; alkoholivabad maitsestatud gaseeritud joogid; õlu; õlu ja pruulikojatooted*) ja 33 (*alkohoolsete jookide valmistuspreparaadid; valmissegatud alkoholjoogid; alkoholjoogid, v.a õlu; piiritusjoogid ja kanged alkoholjoogid; kangestatud veinid; siider*).

Vaidlustaja märkis, et ta on Eesti üks suurimaid väikeõlletootjaid. Täiendustele oli lisatud Delfi 28.02.2018 artikkel „Eesti suurim väikeõlletootja Põhjala rajab Tallinna uue pruulikoja“ (lisa 1). Selles on mh märgitud: „Eesti väikepruulikoda Põhjala kaasas uutelt investoritelt 2,2 miljonit eurot ning avab 2018. aasta lõpul Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus uue pruulikoja. Samas hoones avatakse ka Eesti suurima käsitööõllede valikuga restoran. Kokku investeerib Põhjala pruulikoja ja õllerestorani rajamisse ligi 4,9 miljonit eurot. /.../ „Uue pruulikoja rajamise plaan on meil juba mitu aastat,“ kommenteeris Põhjala üks asutajatest ning tegevjuht Enn Parel. „Meie praeguse Nõmme pruulikoja tootmisaht ei võimalda rahuldada nõudlust, mis on viimase paari aastaga järsult kasvanud. /.../ „Meie õlled on hästi tuntud käsitööõllesõprade hulgas üle maailma ja tellimused on pidevalt kasvanud. Töötame alates avamisest täisvõimsusel ning neli laienemist Nõmme pruulikojas on viinud sealse hoone ja seadmepargi kriitilise piirini, mis ei võimalda hoogsat kasvutempot jätkata. Ootame populaarsuse järsku suurenemist edaspidigi, kuna maailma suurima õlleentusiastide keskkonna Ratebeer.com kasutajad valisid 2017.aastal Põhjala maailma 100 parima pruulikoja hulka - seda 24 tuhandest tegutsevast õlletootjast. See on meile tohtu tunnustus“, selgitas Põhjala peapruulmeister Chris Pilkington. /.../ Põhjala uute investorite hulka kuuluvad erainvestorid Eestist, Saksamaalt ja Hispaaniast, nõukogu liikmete hulka lisandub üks investoritest Justin Jenk. „Täname Põhjala uusi investoreid, kelle abiga viime ellu oma visiooni Eesti õlle märkimisest maailmakaardile. Soovime, et mõnekümne aasta pärast räägitaks Eesti õllest samas kontekstis nagu Prantsuse veinist, Šveitsi kelladest või Soome saunast.“ (*ibid.*). Lisatud oli ka 4 a varasem Maalehe artikkel „Põhjala - Nõmme oma pruulikoda“ (lisa 2). Selles on mh märgitud: „Käsitööõlledel revolutsioon kogub tuure. Esimese hooga ilmusid poodidesse mitmesugused välismaised käsitööõlled, seejärel hakati ise pruulima. Esimene pruulikoda, kes oma toodangut ka laiemalt müüma hakkas, oli Nõmmel Serva tänaval asuv Põhjala.“ (*ibid.*). Vaidlustaja märkis, et Eesti turul on tavapärase, et pruulikoda omav isik omab ka samanimelist õllerestorani, nn kraanituba ehk *tap-room*'i. Lisatud oli Delfi artikkel „Põhjala Tap Room toob maale täiesti uudse lihasöömise“ (lisa 3). Selles on mh märgitud: „Aasta alguses saabus Eesti õlleajaloos uus ajastu, uus ajastu saabus ka selles, kuidas saab Eestis liha süüa. Nimelt avas Eesti käsitööõlledel lipulaev Põhjala kiirelt arenevas Noblessneri sadama arenduses oma uue tehase ja *tap room*'i ehk kraanitoa. Põhjala Tap Roomi toidumenüü on selgelt võtnud snitti Texase BBQ lihtsast ja näppudega õlle kõrvale söömise mõttest. /.../ „Õllerestoran Tap Room on lühikese ajaga väga populaarseks osutunud, lisaks kohalikele käib meil palju turiste, kes on meid ilma reklaamita üles leidnud. Eks palju annab meie õlled tuntusest tulevate huvile juurde ka BBQ-menüü uudsus Eestis, liharikkus ning kogu selle mõnusa ampsu sobivus Põhjala õlledega,“ räägib tegevjuht Enn Parel. /.../ Kõiki õllerestoranis pakutavaid roogasid saab sobitada loomulikult Põhjala auhinnatud õlledega.“ (*ibid.*). Vaidlustaja pruulikoja ja „Põhjala“ kaubamärkide tuntusest kõneleb vaidlustaja hinnangul ka nende jälgijate arv sotsiaalmeedias. Põhjala Facebooki lehte jälgib 16262 inimest (lisa 4). Põhjala Instagrami lehel on seevastu 25800 jälgijat (lisa 5). Märkimisväärselt kuuluvad Põhjala tootevalikusse ka mittealkohoolsed joogid (lisa 6 väljavõtte vaidlustaja veebipoest). Kõigest eeltoodust järeldas vaidlustaja, et tema „Põhjala“ kaubamärkidel on Eesti turul klassi 32 ja 33 kaupade osas head maine ja kõrge eristusvõime.

Vaidlustajale kuuluvad „Põhjala“ kaubamärgid. Taotleja kaubamärk on „Põhjaka“. Vaidlustaja leidis, et nimetatud kaubamärgid on visuaalselt sarnased, ühtides seitsmest tähest kuues. Ainus erinevus seisneb eelviimastes tähtedes, mis on seejuures visuaalselt sarnased (l vs k) Arvestades üldtuntud asjaolu, et tarbijad pööravad enam tähelepanu kaubamärkide algustele, on erinevus nendes kaubamärkides marginaalne. Võrreldavad kaubamärgid ei ole vaidlustaja hinnangul üksteisest tähenduslikud eristuvad. Need ei tekita keskmisele tarbijale jaoks tähenduslikult eristuvaid, vaid pigemini tähenduslikult samu või sarnaseid assotsiatsioone. Foneetiliselt koosnevad mõlemad kaubamärgid identselt arvust silpidest. Kaubamärkide hääldus on sarnane ning rütm ja intonatsioon samad (põh-ja-la vs põh-ja-ka). Vaidlustaja järeldas, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt sarnased (ühtivad valdavalt enamikus tähtedes), tähenduslikult eristumatud (tekivad pigemini samu või sarnaseid assotsiatsioone) ning ka foneetiliselt sarnased (sarnane hääldus, sama rütm, sama intonatsioon).

Vaidlustaja leidis, et kõik taotleja klassi 32 ja 33 kaubad on identsed ja/või samaliigilised vaidlustaja samade klasside 32 ja 33 kaupadega. Taotleja klassi 32 õlu ja pruulikojatooted on hõlmatud vaidlus-

taja klassi 32 õlu ja pruulikojatoodetega. Taotleja klassi 32 alkoholivaba siider ja alkoholivabad joogid/karastusjoogid/gaseerjoogid/maitsestatud gaseeritud joogid on hõlmatud vaidlustaja klassi 32 mineeraal- ja gaseervete ning muude alkoholivabade jookidega. Taotleja klassi 33 alkoholijoogid *per se*, alkoholijoogid erinevas sõnastuses ning valmissegatud alkoholijoogid on hõlmatud vaidlustaja klassi 33 alkoholjookidega. Taotleja klassi 33 alkoholsete jookide valmistuspreparaadid on väga sarnased vaidlustaja klassi 33 valmis alkoholjookidega (tarbijaskond, kes ostab alkoholjoogi valmistuspreparaate, on sisuliselt sama, mis alkoholjookide oma, sarnase iseloomuga konkureerivad kaubad). Lisaks ülaltoodule võib vaidlustaja hinnangul mõõnda muidki sarnasusi osapoolte kaupades. Nt taotleja klassi 32 alkoholivaba siider on sarnane vaidlustaja klassi 33 alkoholjookidega, mille alla kuulub ka siider alkoholiga. Taotleja klassi 33 alkojookide valmistuspreparaadid evivad sarnasusi vaidlustaja klassi 32 alkoholivabade jookidega jne. Seega, järeldas vaidlustaja, kõik taotleja kaubamärgiga tähistatavad klassi 32 ning 33 kaubad on kas identsed või sarnased vaidlustaja varasemate kaubamärkide klasside 32 ning 33 kaupadega.

Vaidlustaja leidis, et tulenevalt vaidlustaja varasemate kaubamärkide ning taotleja kaubamärgi sarnasusest, arvestades ka nendega tähistatavate kaupade identsust ja sarnasust, võib keskmine tarbija, kohates kaupadel taotleja „Põhjaka“ kaubamärki, leida ekslikult, et need on toodetud Põhjala kaubamärkide omaniku poolt, loal või kontrolli all. Klasside 32 ja 33 kaupade tarbijate seisukohalt esineb kaubamärkide osas seega äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus. Tarbija võib ekslikult leida, et Põhjala ja Põhjaka kaubamärkide omanikud on üks ja seesama või vähemasti omavahel majanduslikult seotud isikud. Arvestades ka vaidlustaja kaubamärkide head mainet ja kõrget eristusvõimet on äravahetamine ja assotsieerumine antud juhul seda tõenäolisem. Seega esineb vaidlustaja hinnangul taotleja kaubamärgi osas KaMS § 10 lg 1 p 2 märgitud õiguskaitsset välistav asjaolu.

Vaidlustaja lisas, et tema kaubamärkidel on Eesti turul siinse tarbija silmis hea maine ja kõrge eristusvõime. Vaidlustaja kaubamärkidel on selge majanduslik väärtus, mis on tekkinud tänu vaidlustaja pikemaajalisele tegutsemisele nende kaubamärkide all. Vaidlustaja hinnangul on tuvastatud nii kaubamärkide sarnasus kui ka nende kaupade valdav identsus ent ka sarnasus. Arvestades kõiki eelkirjeldatud asjaolusid võib keskmine tarbija, kohates samas, alkoholsete ja mittealkohoolsete jookide valdkonnas „Põhjaka“ kaubamärki, luua selle ja varasema, hea maine ning kõrge eristusvõimega „Põhjala“ kaubamärkide vahel seose (talle võivad meenuda varasemad „Põhjala“ kaubamärgid). Juhul kui „Põhjaka“ klassi 32 ning 33 kaupade kvaliteet ei vasta „Põhjala“ kaubamärgi klasside 32 ning 33 kaupade kõrgele kvaliteedile, võiks vaidlustaja hinnangul „Põhjaka“ kaubamärgi kasutamine „Põhjala“ kaubamärkide mainet ja eristusvõimet kahjustada; vastupidisel juhul aga varasemate kaubamärkide head mainet ja kõrget eristusvõimet lihtsalt ära kasutada. Seega esineb vaidlustaja hinnangul taotleja kaubamärgi osas ka KaMS § 10 lg 1 p 3 märgitud õiguskaitsset välistav asjaolu.

Vaidlustaja täiendustele olid lisatud eelnimetatud lisad.

Komisjon alustas **2.12.2020** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

### **Komisjoni selgitused ja otsus**

Kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1 juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele kätte toimetatud muul viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale § 48<sup>3</sup> 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 õiguskaitsse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga. Komisjonil puudub seetõttu vajadus hinnata vaidlustusavalduse põhjendatust KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatu alusel.

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

**rahuldada Põhjala Brewing AS vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Põhjaka Viinaköök OÜ kaubamärgi „Põhjaka“ (taotlus nr M201901145) registreerimise kohta ning keel-**

**duda nimetatud kaubamärgi registreerimisest 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

Signe Holm

Janika Kruus