

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1928-o

Tallinn, 21.12.2020

**Avaldus nr 1928 – rahvusvahelisele kaubamärgile
„Lulu + kuju“ (reg nr 1475225) õiguskaitse
andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Signe Holm, Anneli Kapp, vaatas läbi **GENERALE BISCUIT**, FR (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Kristjan Leppik) 4.05.2020 vaidlustusavalduse **ÖMER SARIGÜL**, TR (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „Lulu + kuju“ (reg nr 1475225, reg kuupäev 3.10.2018, avaldamise kuupäev 2.03.2020; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitse andmise vastu.

Vastandatud kaubamärk	Vaidlustatud kaubamärk
	
EL-s kaitset omav kaitstud rahvusvaheline reg nr 0927264; taotluse esitamise kuupäev 11.05.2007; kaitstud klassis 30.	Taotletud klassides 29, 30, 35 ja 43.

Menetluse käik

Vaidlustaja on **4.05.2020** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. 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 nõue oli vaidlustusavaldus rahuldada ja tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta ning keelduda sellele õiguskaitse andmisest.

Vaidlustaja märkis, et vaidlustatud kaubamärk on vaidlustaja varasema kaubamärgiga sarnane, kuna vaidlustaja kaubamärk sisaldub vaidlustatud kaubamärgi koosseisus. Lisatud on üksnes kirjvahemärk „-“. Domineeriv ja identifitseeriv element on jäetud muutmata. Vaidlustatud registreeringus toodud kaubad ja teenused on vaidlustaja hinnangul identsed ja samaliigilised vaidlustaja kaubamärgiga kaetud

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

kaupadega, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) väljavõte Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta, (2) väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 3/2020 ja (3) väljavõte EUIPO andmebaasist varasema kaubamärgi nr 0927264 kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **8.05.2020**. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo vahendusel omanikule teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Omanikul oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 10.08.2020. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas **11.08.2020** TÕAS § 48³ lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 12.10.2020.

Vaidlustaja esitas **12.10.2020** omapoolsed põhjendused, milles ta kinnitas, et jääb vaidlustusavalduses esitatud põhjenduste, tõendite ning nõuete juurde. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks vastandas vaidlustaja KaMS § 11 lg 1 tähenduses varasema Euroopa Liidus kaitset omava rahvusvahelise kaubamärgi „LU-LU“.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise imperatiivseks tingimuseks on vastavate märkidega kaetud kaupade /teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Vastandatud kaubamärk on kaitstud klassis 30 (*coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and preparations made from cereals, bread, spice loaves, biscuits, cakes, pastry and confectionery/ kohv, tee, kakao, šokolaad, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja teraviljatooted, leib, vürtsipätsid, küpsised, koogid, kondiitritooted ja kondiitritooted*). Vaidlustatud kaubamärgile on kaitset taotletud klassides 29 (*meat, fish, poultry and game; processed meat products; dried pulses; soups, bouillon; processed olives, olive paste; milks of animal origin; milks of herbal origin; milk products; butter; edible oils; dried, preserved, frozen, cooked, smoked or salted fruits and vegetables; tomato paste; prepared nuts and dried fruits as snacks; hazelnut spreads and peanut butter; tahini (sesame seed paste); eggs and powdered eggs; potato chips*), 30 (*coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings, noodles; pastries and bakery products based on flour; desserts based on flour and chocolate; bread, simit [turkish ring-shaped bagel covered with sesame seeds], poğaça [turkish bagel], pita, sandwiches, katmer [turkish pastry], pies, cakes, baklava [turkish dessert based on dough coated with syrup], kadayıf [turkish dessert based on dough]; desserts based on dough coated with syrup; puddings, custard, kazandibi [turkish pudding], rice pudding, keşkül [turkish pudding]; honey, bee glue for human consumption, propolis for food purposes; condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces (condiments), tomato sauce; yeast, baking powder; flour, semolina, starch for food; sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, ice tea; confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; salt; cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast cereals, processed wheat for human consumption, crushed bailey for human consumption, processed oats for human consumption, processed rye for human consumption, rice; molasses for food*), 35 (*advertising, marketing and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; design for advertising; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; office functions; secretarial services; arranging newspaper subscriptions for others; compilation of statistics; rental of office machines; systemization of information into computer databases; telephone answering for unavailable subscribers; business management, business administration and business consultancy; accounting; commercial consultancy services; personnel recruitment, personnel placement, employment agencies, import-export agencies; temporary personnel placement services; auctioneering; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, meat, fish, poultry and game, processed meat products, dried pulses, soups, bouillon, processed olives, olive paste, milks of animal origin, milks of herbal origin, milk products, butter, edible oils, dried, preserved, frozen, cooked, smoked or salted fruits and vegetables, tomato paste, prepared nuts and dried fruits as snacks, hazelnut spreads and peanut butter, tahini (sesame seed paste), eggs and powdered eggs, potato chips, coffee, cocoa, coffee or cocoa based beverages, chocolate based beverages, pasta, stuffed dumplings, noodles, pastries and bakery products based on flour, desserts based on flour and chocolate, bread, simit [turkish ring-shaped bagel covered with sesame seeds], poğaça [turkish bagel], pita, sandwiches, katmer [turkish pastry], pies, cakes, baklava [turkish dessert based on dough coated with syrup], kadayıf [turkish dessert based on dough], desserts based on dough coated with syrup, puddings, custard, kazandibi [turkish pudding], rice pudding, keşkül [turkish pudding], honey, bee glue for human consumption, propolis for food purposes, condiments for foodstuff, vanilla (flavoring),*

spices, sauces (condiments), tomato sauce, yeast, baking powder, flour, semolina, starch for food, sugar, cube sugar, powdered sugar, tea, ice tea, confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers, chewing gums, ice-cream, edible ices, salt, cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast cereals, processed wheat for human consumption, crushed barley for human consumption, processed oats for human consumption, processed rye for human consumption, rice, molasses for food, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues ja 43 (*services for providing food and drink; temporary accommodation; reservation of temporary accommodation; rental of rooms for wedding ceremonies; providing rooms for conferences and various meetings; day-nurseries (crèches); boarding for animals*).

Vaidlustaja hinnangul nähtub ülaltoodud andmetest, et vaidlustaja kaubamärk on kaitstud klassis 30 kaupade suhtes, mis on osaliselt identsed vaidlustatud märgi klassi 30 kaupadega, (*coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice; flours and preparations made from cereals, bread, spice loaves, biscuits, cakes, pastry and confectionery*). Ülejäänud klassis 30 taotletud kaubad on kaetud vastandatud märgi registreeringus toodud klassi 30 kaupadega. Vaidlustatud märgile soovitakse kaitset samuti erinevate toiduainete (klassis 29), toiduainete turundusega seotud teenuste (klassis 35) ning majutus-teenuste (klassis 43) tähistamiseks. Kui klassides 29 ja 35 loetletud kaupu ja teenuseid saab otseselt samaliigilisteks pidada vastandatud kaubamärgi kaupadega, siis klassi 43 teenuste osas on tegemist kaudselt seotud teenustega, s.o majutuasutused reeglina pakuvad ka toitlustust. Kokkuvõtvalt on taotletud märgi kaubad ja teenused KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes identsed ja samaliigilised vastandatud märgi õiguskaitses ulatusega.

Vaidlustaja märkis, et kaubamärgi esmaseks funktsiooniks majandus- ja äritegevuses on kaupade ja/või teenuste eristamine teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja/või teenustest (KaMS § 3). Kuivõrd omanik taotleb kaitset eksitavalt sarnasele kaubamärgile identsete ja samaliigiliste kaupade/teenuste tähistamiseks, milliste osas vaidlustaja juba omab oma kaubamärgile õiguskaitses, tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja/või teenuste päritolu osas, kahjustades Vaidlustajale kuuluvaid varasemaid õigusi.

Vaidlustaja ei ole andnud omanikule luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks Eestis, mistõttu antud asjas ei rakendu KaMS § 10 lg 2, mis võimaldaks minna mööda KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitses välistavast asjaolust.

Vaidlustaja leidis, et kaitset taotletakse varasema kaubamärgiga võrreldes sarnasele kaubamärgile Eestis identsete ja samaliigiliste kaupade/teenuste tähistamiseks. Kohtu ja ka komisjoni praktikas on kinnistunud põhimõtte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohus 29.09.1997, C-39/97: Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc, EKL 1998, lk I-5507, p 17; komisjon 27.03.2007, nr 830-o; 09.04.2008, 999-o; 28.09.2009, 988-o; 30.07.2010, 1196-o). Seega tuleb antud juhul kaubamärkide võrdluse suhtuda eriti kriitiliselt, kuivõrd tegemist on identsete ja samaliigiliste kaupade/teenustega, s.o vaadeldavate kaubamärkidega tähistatakse samasse valdkonda kuuluvaid kaupu/teenuseid. Euroopa Kohtu lahendites nr C-342/97, nr C-251/95 (SABEL), nr T-6/01 (MATRATZEN), nr T-34/04 (Turkish Power) väljendatu valguses on kaubamärk varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja/või teenuste päritolu osas. Samuti on kaubamärkide sarnasuse hindamisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata. Osundatud põhimõtteid arvestades nähtub vaidlustaja hinnangul antud juhul kaubamärke võrreldes, et tegemist on tervikuna äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, milliste puhul tarbija poolne eksitusse sattumise tõenäosus on eriti suur. Varasem kaubamärk on sõnaline. Kuigi vaidlustatud märgi näol on tegemist märgiga, milline sisaldab ka teatavat minimaalset kujunduslikku elementi, ei ole tegemist eriliselt eristusvõimeliste elementidega, millised lisaks kaubamärgile kui tervikule eristatavuse mõõdet. Kaubamärgi kujundus seisneb lihtsas ruudus, milles sõnaline element LULU. Kujunduslik element ei funktsioneeris eraldi eristusvõimet lisava elemendina, s.o taotluses toodud märgi kujunduslik element ei sisalda erilist loomingu pingutust nõudnud elemente, millised võiksid eksisteerida eraldiseisvate eristusvõimeliste elementidena. Eristusvõimeline ning domineeriv element on vaidlustaja hinnangul siiski üksnes ja ainult sõnaline osa LULU. Seega on antud juhul vaadeldavateks märkideks LU-LU ja LULU.

Vaidlustaja leidis, et visuaalselt ja foneetiliselt on tegemist identsete tähistega. Tarbija ei suuda suure tõenäosusega tähistel LU-LU ja LULU vahet teha, pidades neid tähiseid identseks nii visuaalselt kui häälduslikult. Kuivõrd keskmisele Eesti tarbijale vaadeldavad kaubamärgid tähendust ei oma, ei saa

ka märke semantiliselt ega kontseptuaalselt võrrelda. Kokkuvõtvalt, märkis vaidlustaja, taotletakse Eestis kaitset rahvusvahelise registreeringus nr 1475225 toodud kaubamärgile "LULU", milline on ära vahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga „LU-LU“, mis omab kaitset kaupade suhtes, mis on identsed ja samaliigilised taotluses toodud kaupade ja teenustega. Seega esinevad kõik KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise tingimused ning Patendiameti registreerimisotsuse nr 7/R201900680 tühistamise alused. Samuti tuleb arvestada, et omanik ei ole avaldanud soovi avaldusele vastu vaielda ega esitada Patendiameti otsuse tühistamata jätmist toetavaid argumente. Vaidlustaja järeldas, et omanik on loobunud kaubamärgile Eestis kaitse saavutamisest.

Komisjon alustas **2.12.2020** 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 1.04.2019 ja mille kohta on tehtud otsus pärast 1.05.2004, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seejuures rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll art 3 lõige 4). Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „Lulu + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1475225), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 3.10.2018. Seega kuulub kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 3.10.2018 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 TÕAS § 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 põhjendatu.

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 sätetstatuga.

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

rahuldada GENERALE BISCUIT' vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus ÖMER SARIGÜL'i rahvusvahelisele kaubamärgile „Lulu + kuju“ (reg nr 1475225) 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 lagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni lagi esitamisest. Kui nimetatud lagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui lagi esitatakse, kuid kohus ei võta lagi menetlusse, jätab lagi 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

Anneli Kapp