

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1985-o

Tallinn, 29.10.2021

Avaldus nr 1985 – kaubamärgi „MarBerry“ (taotlus nr M202000753) registreerimise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello, Mari-Epp Tirkkonen, vaatas läbi **Mulberry Company (Design) Limited**, UK (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Ingrid Matsina) 23.12.2020 vaidlustusavalduse kaubamärgi „MarBerry“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M202000753, taotluse esitamise kuupäev 31.07.2020, avaldamise kuupäev 2.11.2020) registreerimise vastu **Marmara Sterling OÜ** (edaspidi taotleja) nimele klassis 14 (*väärismetallid ja nende sulamid; juveeltooted, poolvääriskivid ja vääriskivid; kellad ja kronomeetrilised riistad*).

Vaidlustaja varasem EL-s kehtiv rahvusvaheline kaubamärgiregistreering (vaidlustusavalduse lisa 2):

Kaubamärk	Reg nr	Registreerimise kuupäev	Kaitstud klassis
MULBERRY	1156900	13.03.2013	Klass 14 <i>jewellery, imitation jewellery, costume jewellery, charms, key rings, cuff-links, tiepins, tie clips; watches, watch chains, clocks, articles of precious metal or coated therewith, precious stones.</i> – <i>ehted, juveeltoodete imitatsioonid, ehted, ripatsid [juveeltooted], võtmehoidjad, mansetinööbid, lipsunõelad, lipsuklambriid; käekellad, kellaketid, kellad, väärismetallist või sellega kaetud tooted, vääriskivid</i>

Menetluse käik

Vaidlustaja on 23.12.2020 vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel, mille 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, et komisjon tuvastaks vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistaks täielikult Patendiameti otsuse ja teeks uue otsuse.

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

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **8.01.2021** ja toimetas selle taotlejale kätte. Taotleja kinnitas vaidlustusavalduse kättesaamist 22.01.2021. Taotlejale teatati kättetoimetamisel, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile hiljemalt 15.03.2021, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda või mitte.

16.03.2021 teatas taotleja nimel jurist e-kirjaga, et taotleja soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Komisjon teatas taotlejale **19.03.2021**, et 16.03.2021 e-kiri ei ole TÕAS § 48² lõike 2 nõuetele vastav

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

teade selle kohta, et taotleja soovib avaldusele vastu vaielda. Teade ei ole esitatud tähtpäevaks (hiljemalt 15.03.2021) ja selles ei ole järgitud vorminõuet, mille kohaselt peab teade olema kirjalik. Ka ei ole teate saatnud isik taotleja seaduslik esindaja. Kooskõlas KaMS § 13 lõikega 1 teeb kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja komisjonis asjast huvitatud isik isiklikult või teda esindav patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas. Äriregistri andmetel ei ole e-kirja saatnud jurist taotleja esindusõigusega juhatuse liige ega patendivolinik, kellel oleks kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas.

Kuna taotleja ei ole komisjonile nõuetekohaselt teatanud, et soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, kohaldab komisjon kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1. Kooskõlas 8.01.2021 teates märgituga alustas komisjon eelmenetlust 16.03.2021. Komisjon võimaldas **19.03.2021** vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 20.05.2021.

Vaidlustaja esitas **11.04.2021** vaidlustusavalduse põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja märkis, et taotleja kaubad *juveeltooted*, *vääriskivid*, *kellad* on vaidlustaja kaupadega identsed. Kohtupraktikas on asutud seisukohale, et kui varasema märgiga tähistatud kaubad/teenused kuuluvad vaidlustatud märgi puhul kasutatud üldnimetuse või laia kategooria alla, tuleb need kaubad/teenused lugeda identseks, sest amet ei saa ametiülesande korras taotleja/omaniku laiema kategooria kaupu/teenuseid analüüsida (Üldkohus 07.09.2006, T-133/05, Pam-Pim's Baby-Prop, p 29 ja EUIPO juhis <https://guidelines.euipo.europa.eu/1916864/1852310/kaubamargisuunised/2-3-2-vaidlustatud-mark-holmab-varasema-margi-kaupu-teenuseid->). Taotleja/omanik võib aga kaupade/teenuste loetelu sellisel viisil piirata, et identsus on välistatud, kuid sarnasus võib siiski olemas olla (Üldkohus 24.05.2011, T-161/10, E-Plex, p 22). Seega on vaidlustaja hinnangul ka taotleja kaubad *kronomeetriselised riistad* vaidlustaja kaupadega identsed, sest tegemist on üldnimetustega, mis hõlmavad varasema kaubamärgi kaupu *käekellad*, *kellad*. Vaidlustaja kaubad *poolvääriskivid* on samaliigilised vaidlustaja kaupadega *vääriskivid*, sest tegemist on sama olemuse ja otstarbega kaupadega, millel on sama sihtgrupp ja mis konkureerivad omavahel ja ka täiendavad teineteist. Taotleja kaubad *väärismetallid ja nende sulamid* on samaliigilised vaidlustaja kaupadega *väärismetallist või sellega kaetud tooted*, *vääriskivid*, sest nad on sama olemusega, kuivõrd on kaubad, mis võivad olla valmistatud väärismetallidest või kaetud nendega. On ka mõistlik eeldada, et kaupu võivad toota samad ettevõtted, arvestades, et nõutav oskusteave ja masinad (väärismetallide töötlemiseks) on samad.

Äravahetamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav tähtsus sellel, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (EKO 11.11.1997, C-251/95 Sabèl, p 23; Eko 22.06.1999, C-342/97 Lloyd Schufabrik, p 25). Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavate kaupade näol on tegemist ehete ja kelladega, mis võivad vaidlustaja hinnangul olla nii igapäevased, mõõduka hinnaga tooted kui ka väga kallihinnalised tooted. Need kaubad võivad olla suunatud nii laiemale avalikkusele kui konkreetsete erialaste teadmistega äriklientidele. Tarbija tähelepanu aste võib varieeruda madalast kõrge, sõltuvalt kauba ostmise sagedusest ja hinnast.

Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse kohta peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasi, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused. Vaidlustaja leidis, et foneetiliselt on kaubamärgid sarnased, sest mõlemad algavad sama häälikuga [m] ja lõpevad identse elemendiga [berri]. Kaubamärgid on identse hääliku arvuga, kokkulangevaid häälikuid on kaheksast kuus (3/4). Eesti keskmise tarbija häälduses koosnevad mõlemad kaubamärgid kolmest silbist, millest teine ja kolmas on identsed ja esimene algab sama häälikuga – [mar-ber-ri] ja [mul-ber-ri]. Hääldus- ning täis- ja kaashäälikute vaheldumise rütm on identsed. Inglise keelt keskmisest paremini oskav tarbija hääldab vaidlustaja kaubamärki kui [mʌlberi] ning sel juhul on foneetiline kokkulangevus veelgi suurem. Visuaalselt on kaubamärgid sarnased, sest algavad sama tähega M ja lõpevad sama elemendiga – BERRY. Mõlemad kaubamärgid koosnevad kaheksast tähest, millest kokku langeb kuus (3/4), kusjuures kokkulangevad tähed asetsevad identselt. Kummalgi kaubamärgil ei ole kujundust, kirja- ja trükitähtede vahelist erinevust loetakse kohtupraktika kohaselt selliseks, mida keskmine tarbija ei märka ja millest lähtuvalt kaubamärke ei erista. Kontseptuaalselt on kaubamärgid sarnased, sest mõlemad sisaldavad ingliskeelset sõna „berry“, mis eesti keeles tähendab marja. Seega seostuvad mõlemad kaubamärgid Eesti tarbijale marjadega. Vaidlustaja kaubamärk omab ka tervikuna tähendust „mooruspuu“, kuid kuna

selline puuliik on Eestis väga vähe levinud, siis keskmine Eesti tarbija tõenäoliselt sellist ingliskeelset nimetust ei tea ega oska vastavat seost luua, eriti kl 14 kaupade kontekstis.

Äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Silmas tuleb pidada, et keskmisel tarbijal ei ole reeglina võimalik ostuhetkel kaubamärke vahetult võrrelda ning ta peab usaldama oma eelneva ostu käigus või reklaami nägemisel mällu talletunud pilti varasemast märgist. Seetõttu mäletab keskmine tarbija eelkõige kaubamärgi domineerivaid elemente, mitte aga detaile. Vaidlustaja leidis, et esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaidlustatud kaubamärgi tema varasema kaubamärgiga segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Vaidlustaja kaubamärk on varasem KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses, selle esitamise kuupäev on 13.03.2013. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud 31.07.2020. Taotleja soovib registreerida oma kaubamärgi vaidlustaja kaubamärkidega valdavalt identsete, osaliselt samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Taotleja kaubamärk on sõnamärk, mis moodustab vaidlustaja hinnangul väga suure osa vaidlustaja kaubamärgist, kokku langevad kuus tähte kaheksast, esitähth ning viis viimast tähte. Kokkulangevate tähtede asetusega on identne ning see muudab kaubamärgid nii visuaalselt kui foneetiliselt sarnaseks. Visuaalset ja foneetilist sarnasust toetab semantiline kokkulangevus – viis viimast identset tähte moodustavad ingliskeelse sõna „berry“, mille tähendus on eesti keeles „mari“. Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu nende eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade ja teenuste vahel valiku tegemisel kaubamärke vahetult võrrelda. Sarnase üldmulje tõttu esineb tõenäosus, et tarbijad, kes antud kaupade puhul võivad olla nii madala, keskmise kui ka kõrge tähelepanelikkusega, võivad kaubamärgid ära vahetada.

Äravahetamise tõenäosus on seda suurem, mida eristusvõimelisem kaubamärk on. Kaubamärkidel, mis on eriti eristusvõimelised, tulenevalt kas nende olemusest või tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mis on vähem eristusvõimelised (EKO 29.09.1998, C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer, p 18). Vaidlustaja on 1971. aastal Ühendkuningriigis asutatud luksusmoeettevõtte, tema „MULBERRY“ kaubamärk on tuntud ja mainekas kogu maailmas (lisa 1 – väljavõte Wikipediast). Oktoobris 2010 avas MULBERRY ka Eestis oma kaupluse. Meediakajastustes nimetati „MULBERRY“ kaubamärgi maailmakuulsaks ning märgiti, et see on üle maailma tuntud kvaliteetbränd, kes pakub kõrgetasemelist aksessuaaridisaini, olles ideaalses sümbioosis käsitöö ja moetrendidega (lisa 2 – artikkel Mulberry ja moedisainer Oksana Tandit avavad koos kaupluse – Elu24.ee, 15.10.2010). Seega suurendab antud juhul äravahetamise tõenäosust asjaolu, et varasemal kaubamärgil on tulenevalt tuntusest kõrgendatud eristusvõime. Euroopa Kohus on otsuse nr C-39/97 punktis 17 leidnud, et „väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*“. Seega suurendab ka antud juhul äravahetamise tõenäosust veelgi asjaolu, et kaubad on identsed. Arvestades kaupade valdavalt identset ja osalist samaliigilisust, kaubamärkide sarnasust ning varasema kaubamärgi kõrget eristusvõimet leidis vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, st esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Eeltoodust tulenevalt on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vaidlustaja hinnangul vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Komisjon alustas **30.07.2021** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskõlas TÕAS § 48⁴ 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 § 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 õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

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

rahuldada Mulberry Company (Design) Limited vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Marmara Sterling OÜ kaubamärgi „MarBerry“ (taotlus nr M202000753) registreerimise kohta ning keelduda 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

Mari-Epp Tirkkonen

Priit Lello