

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1991-o

Tallinn, 28.09.2021

**Avaldus nr 1991 – kaubamärgi „BAO
YAM + kuju“ (taotlus nr M202000898)
registreerimise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Priit Lello ja Mari-Epp Tirkkonen, vaatas kirjalikus menetluses läbi porkbelly OÜ vaidlustusavalduse RAAC Capital OÜ kaubamärgi „BAO YAM + kuju“ (taotlus nr M202000898) registreerimise vastu klassis 43.

Asjaolud ja menetluse käik

25.01.2021 esitas porkbelly OÜ (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse RAAC Capital OÜ (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „BAO YAM + kuju“ (taotlus nr M202000898; taotluse esitamise kuupäev 03.09.2020) registreerimine järgmiste klassi 43 teenuste tähistamiseks:

Klass 43 – *Alkoholjookide serveerimine; baariteenused; baarmeniteenused; banketiteenused; bankettide korraldamine; bistrooteenused; bistroodes toidu ja joogi pakkumine; delikatessirestoranid; einete valmistamine; firmaüritustel toitlustamine; grillrestoranid; hommikusöögiga öömaja teenused; hotellide restoraniteenused; isikliku meisterkoka teenused; jäätisebaariteenused; jookide pakkumine mikropruulikodades; jookide pakkumine pruulipubides; jookide pakkumise teenused; kaasamüügiga söögikohtade teenused; kiirtoidukohvikuteenused, püstijalabaariteenused; kiirtoidurestoranide teenused; klubide toitlustamisteenused; kohvikuteenused; kokteilibaaride selvelauateenused; kokteilibaaride teenused; kookide kaunistamine; külalistele toidu ja jookide serveerimine restoranides; külalistele toidu ja jookide serveerimine; lepingulised toitlustusteenused; liharestoranid, grillrestoranid; mahlabaariteenused; öllerestoraniteenused; ööklubiteenused (toitlustamine); pitsarestoranid; pulmapidude toitlustamise korraldamine; ramen-supi restorani teenused; restoranide, sealhulgas litsentseeritud baaride teenused; restoraniteenused; salatibaarid; selvekohvikuteenused, kafeteeriasteenused; selverestoraniteenused; sommeljeeteenused; suširestoraniteenused; tapabaarid; teebaarid; teemajad; teisaldatava restorani teenused; tempura-restorani teenused; toidu ja joogi kaasamüügi teenused; toidu ja joogi pakkumine toitlustusautodest (veokitest); toidu- ja joogivalmistamisteenused; toidu ja jookide pakkumine restoranides ja baarides; toidu ja jookide pakkumine külalistele restoranides; toidu ja jookide pakkumine internetikohvikutes; toidu ja jookide pakkumine külalistele; toidu ja jookide serveerimine internetikohvikutes; toidu ja jookide serveerimine restoranides ja baarides; toidu ja jookide valmistamine ning pakkumine kohe tarbimiseks; toidu kaunistamine; toiduskulptuuride tegemine; toiduvalmistamine; toiduvalmistamine kolmandatele isikutele allhankena; toiduvalmistamise teenused; toitlustamise korraldamine hotellides; toitu kaasa müüvad restoranid; toitute ja jookide serveerimine; toitute ja jookide valmistamine teenusena; toitute ja jookide valmistamise teenused; valmistoidu kaasamüügi teenused; valmistoitu kaasa müüvad restoranid; veinibaariteenused; veinidegusteerimisteenused (jookide pakkumine); vesipiibubaariteenused; vip-liikmete joogiklubide teenused; vip-liikmete söögiklubide teenused; võõrustamisteenused (toitlustamine); washoku-restorani teenused.*

Avalduses märgitakse, et vaidlustaja on juba pikemat aega tegutsenud ning tuntud BAOJAAM toitlustusettevõtte omanik. Viidates internetis avaldatud artiklitele märgib vaidlustaja, et ettevõtte BAOJAAM (www.baojaam.ee) asutas restorani NOA Peakoka Pool varasem peakokk Mihkel Rand, kes on pälvinud ka Eesti parima peakoka tunnustuse. BAOJAAM alustas tegevust 2017. aastal Balti jaama turul ning selle edukat käivitamist ning võrdlust teistegi toitlustusturu silmapaistvate tegijatega

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

tutvustas ka Flavours of Estonia väljaanne juba 01.06.2017. Flavours of Estonia on 21.10.2019 kajastanud ka BAOJAAM restorani avamist Tallinna vanalinnas, Müürivahe tänaval. Vaidlustaja hinnangul võib kindlalt väita, et enam kui kolme tegevusaasta jooksul on BAOJAAM saavutanud tootlustussektoris tuntuse, maine ja püsikliendid. Vaidlustaja märgib, et avaliku info kohaselt oli taotleja poolt opereeritud tootlustuskoha varasemaks nimeks LOO JANG ning veel varasemalt, enne omanikuvahetust TOA Taste of Asia.

Vaidlustaja peab taotleja kaubamärgi „BAO YAM + kuju“ registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustaja nimele on registreeritud varasem kaubamärk „Baojaam“ (reg nr 55542; taotluse esitamise kuupäev 17.04.2017) klassides 30 ja 43: Klass 30 – Baozi (täidisega kuklid); kuklid; kondiitritoodete tainas; kondiitritooted; ramen (jaapani nuudlitoit); vürtsid; maitseained; maitsekastmed; pelmeenid (lihaga täidetud taignataskud); pirukad; taigen; nuudlid; Klass 43 – Restoraniteenused; kohvikuteenused; baariteenused; kiirtoidukohvikuteenused, püstijalabaariteenused; tootlustusteenindus.

Vaidlustaja leiab, et taotleja tähis „BAO YAM“ on sedavõrd sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga „Baojaam“, et esineb nende äravahetamise tõenäosus. Vaidlustaja toob esile, et:

- võrreldavad tähised on visuaalselt sarnased, kuna sõnade algus ja lõpp moodustub tähtedest BAO_ _AM, milles erinevad vaid keskel ja vähem silmatorkavalt JA vs. Y;
- foneetiliselt on märgid veelgi sarnasemad, kuna tähed J ja Y häälduvad identselt ning ainsaks vaheks jääb eestikeelsele tarbijale hääliku „a“ pikkus sõnade lõpus, kuid võõrkeelsele tarbijale, sh turisti jaoks, kes eestikeelseid topeltvokaale ei tunne, on märgid foneetiliselt identsed;
- semantiliselt viitab „BAOJAAM“ kaubamärk ja „BAO YAM“ tähis *bao*-dele, kuid tervikuna on need tähenduseta sõnad, mida ei ole võimalik semantiliselt eristada;
- vaadeldavad teenused, mille osas vaidlustaja kaubamärk on registreeritud ja mis sisalduvad taotleja kaubamärgitaotluses, on identsed (tootlustusteenused).

Lisaks märgib vaidlustaja, et temani on jõudnud mitmed tähelepanekud ning klientide ja koostööpartnerite pöördumised, mis kinnitavad, et tähis „BAO YAM“ on põhjustanud ka reaalselt segiajamist „BAOJAAM“ kaubamärgiga ning vastavate tootlustuskohtade alusetut seostamist. Vaidlustaja osutab seejuures, et kui otsida Soome broneerimissüsteemis TableOnline Tallinnas BAOJAAM nimelist tootlustuskohta, kuvatakse hoopis BAO YAM tootlustusasutus. Vaidlustaja märgib ka, et ajakirjanduse andmetel ei seostu BAO YAM tootlustuskohaga just mitte parim mainekuvand ning teada on ja Patendiameti avalikust kaubamärgiandmebaasist nähtuvad ka taotlejaga seotud ettevõtte Nordicum OÜ varasemad katsed kaaperdada „ALMERO PIZZA“ kaubamärki.

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada kaubamärgi „BAO YAM + kuju“ (taotlus nr M202000898) suhtes KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljavõtted Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja Eesti Kaubamärgilehest nr 1/2021 taotleja kaubamärgi kohta ning väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi kohta.

03.02.2021 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse ja üritas samal kuupäeval ning lisaks 26.02.2021 avaldust taotlejale kätte toimetada, kasutades selleks komisjonile teadaolevaid taotleja kontaktandmeid. Kuivõrd komisjonil puudus kindlus, et taotleja on avalduse kätte saanud, toimetati komisjon **30.03.2021** 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 21.06.2021 komisjonile kirjalikult teatama, kas ta vaidleb avaldusele vastu. Taotleja komisjoniga ühendust ei võtnud ega teatanud avaldusele vastu vaidlemise soovist.

22.06.2021 andis komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 kahekuulise tähtaja vaidlustusavalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks.

28.06.2021 vastas vaidlustaja komisjonile, et kuna vaidlustusavalduse teade sisaldas ka vaidlustaja seisukohti kaubamärkide „BAOJAAM“ ja „BAO YAM“ sarnasuse, teenuste identsuse ja märkide äravahetamise tõenäosuse kohta, ei pea vaidlustaja vajalikuks täiendavaid seisukohti ega tõendeid esitada ja palub komisjonil edasi liikuda otsuse tegemisega.

16.07.2021 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja kaubamärgi „BAO YAM + kuju“ (taotlus nr M202000898) registreerimise tuginedes KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele. 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.

Taotleja kaubamärgile vastandatud varasema õigusena tugineb vaidlustaja oma Eestis registreeritud kaubamärgile „Baojaam“ (reg nr 55542). Taotleja kaubamärgi „BAO YAM + kuju“ taotluse esitamise kuupäev on 03.09.2020 ning vaidlustaja kaubamärgi „Baojaam“ taotluse esitamise kuupäev 17.04.2017. Seega on vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast varasem KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses.

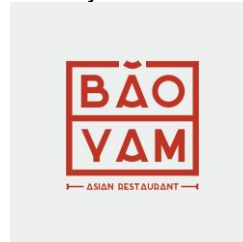
Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid koos nendega hõlmatud asjassepuutuvate teenustega on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk

Baojaam

Klass 43: *Restoraniteenused; kohvikuteenused; baariteenused; kiirtoidukohvikuteenused, püstijalabaariteenused; toitlustusteenindus*

Taotleja kaubamärk



Klass 43: *Alkohooljookide serveerimine; baariteenused; baarmeniteenused; banketteenused; bankettide korraldamine; bistrooteenused; bistroodes toidu ja joogi pakkumine; delikatessirestoranid; einete valmistamine; firmaüritustel toitlustamine; grillrestoranid; hommikusöögiga öömaja teenused; hotellide restoraniteenused; isikliku meisterkoka teenused; jäätisebaariteenused; jookide pakkumine mikropruulikodades; jookide pakkumine pruulipubides; jookide pakkumise teenused; kaasamüügiga söögikohtade teenused; kiirtoidukohvikuteenused, püstijalabaariteenused; kiirtoidurestoranide teenused; klubide toitlustamisteenused; kohvikuteenused; kokteilibaaride selvelauateenused; kokteilibaaride teenused; kookide kaunistamine; külalistele toidu ja jookide serveerimine restoranides; külalistele toidu ja jookide serveerimine; lepingulised toitlustusteenused; liharestoranid, grillrestoranid; mahlabaariteenused; öllerestoraniteenused; ööklubiteenused (toitlustamine); pitsarestoranid; pulmapidude toitlustamise korraldamine; ramen-supi restorani teenused; restoranide, sealhulgas litsentseeritud baaride teenused; restoraniteenused; salatibaarid; selvehohvikuteenused, kafeteeriasteenused; selverestoraniteenused; sommeljeeteenused; suširestoraniteenused; tapabaarid; teebaarid; teemajad; teisaldatava restorani teenused; tempura-restorani teenused; toidu ja joogi kaasamüügi teenused; toidu ja joogi pakkumine toitlustusautodest (veokitest); toidu- ja joogivalmistamisteenused; toidu ja jookide pakkumine restoranides ja baarides; toidu ja jookide pakkumine külalistele restoranides; toidu ja jookide pakkumine internetikohvikutes; toidu ja jookide pakkumine külalistele; toidu ja jookide serveerimine internetikohvikutes; toidu ja jookide serveerimine restoranides ja baarides; toidu ja jookide valmistamine ning pakkumine kohe tarbimiseks; toidu kaunistamine; toiduskulptuuride tegemine; toiduvalmistamine; toiduvalmistamine kolmandatele isikutele allhankena; toiduvalmistamise teenused; toitlustamise korraldamine hotellides; toitu kaasa müüvad restoranid; toitide ja jookide*

serveerimine; toitude ja jookide valmistamine teenusena; toitude ja jookide valmistamise teenused; valmistoidu kaasamüügi teenused; valmistoitu kaasa müüvad restoranid; veinibaariteenused; veinidegusteerimisteenused (jookide pakkumine); vesipiibubaariteenused; vip-liikmete joogiklubide teenused; vip-liikmete söögiklubide teenused; võõrustamisteenused (toitlustamine); washoku-restorani teenused

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgi „BAO YAM + kuju“ registreerimine taotluses nimetatud teenuste tähistamiseks on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Euroopa Kohtu praktikas on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtelt või majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu otsused C-39/97, p 29; C-342/97, p 17). Samuti peab kohtupraktikast tulenevalt kaubamärkide sarnasuse hindamine põhinema kaubamärkidest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Seejuures tajub keskmine tarbija üldjuhul kaubamärki tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile (C-251/95, p 23). Arvestada tuleb ka seda, et tarbijal puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda/võrrelda ning ta peab usaldama märkidest jäänud ebatäpset mälupilti (C-342/97, p 26; C-412/05 P, p 60).

Komisjon jagab vaidlustaja seisukohti, et taotleja kaubamärk „BAO YAM + kuju“ on vaidlustaja varasema registreeritud kaubamärgiga „Baojaam“ sarnane nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt. Võrreldavate tähiste visuaalne sarnasus avaldub selles, et nii vaidlustaja sõnalise kaubamärgi ainsa elemendi „Baojaam“ kui ka taotleja kombineeritud kaubamärgi domineeriva sõnalise elemendi „BAO YAM“ algus „BAO“ ja lõpp „AM“ on identsed ning erinevus esineb vaid sõnade keskel ja vähem silmatorkavalt („JA“ vs. „Y“). Foneetiliselt on kaubamärgid veelgi sarnasemad, kuivõrd tähed „J“ ja „Y“ häälduvad identselt, mistõttu ainsaks erinevuseks eestikeelsele tarbijale jääb [a]-hääliku pikkus sõnade lõpus. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et võõrkeelse tarbija, sh turisti jaoks, kes eestikeelseid topelt-vokaale ei tunne, ei pruugi kaubamärgid foneetiliselt üldse erineda. Komisjon leiab, et semantiliselt on sõnad „Baojaam“ ja „BAO YAM“ Eesti tarbijatele tähenduseta, seega on võrreldavad tähised ka semantiliselt sarnased.

Kuigi taotleja kaubamärk sisaldab lisaks sõnadele „BAO YAM“ veel ka sõnu „ASIAN RESTAURANT“, on need sõnad esitatud oluliselt väiksemas kirjas ja jäävad tagaplaanile. Seejuures näitavad sõnad „ASIAN RESTAURANT“ klassi 43 toitlustusteenustega seonduvalt otseselt taotletavate teenuste omadusi ega ole seega eristusvõimelised. Taotleja kaubamärgis sisalduvad kujunduslikud elemendid – punases kirjas tekst, tavapärasest veidi erinev font, punane raam sõnade ümber ja kriipsukesed sõnade „ASIAN RESTAURANT“ ees ja taga – ei ole komisjoni hinnangul samuti piisavalt meeldejäädavad ja turul tavapärasest eristuvad selleks, et taotleja kaubamärki vaidlustaja varasemast kaubamärgist eristada. Komisjon peab siinkohal asjakohaseks arvestada ka Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud praktikaga, mille kohaselt tuleb juhul, kui kaubamärk koosneb nii sõnalistest kui kujutisosadest, pidada esimesi eristusvõimelisemateks, kuna keskmisel tarbijal on kaubale (teenusele) lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui märgi kujutisosa kirjeldades (Euroopa Üldkohtu otsused T-363/06, p 30; T-312/03, p 37).

Seoses vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud klassi 43 teenustega leiab komisjon, et kõik võrreldavad teenused kuuluvad toitlustusteenuste alla, seega on tegemist samaliigiliste, suuresti ka identsete teenustega.

Võttes arvesse taotleja kaubamärgi „BAO YAM + kuju“ sarnasust vaidlustaja kaubamärgiga „Baojaam“ ning võrreldavate teenuste samaliigilisust/identsust, 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 otsustas komisjon:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „BAO YAM + kuju“ (taotlus nr M202000898) registreerimise kohta klassis 43 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 menetluse, 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

Priit Lello

Mari-Epp Tirkkonen