

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 2007-o

Tallinn, 27.10.2021

**Avaldus nr 2007 – kaubamärgile
„MOSKOVKA (kirillitsas)“
(rahvusvaheline registreering nr
1557997) õiguskaitse andmise
vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Kai Klanberg ja Hanna Teppan, vaatas kirjalikus menetluses läbi Šveitsi juriidilise isiku Amber IP Brands Sàrl vaidlustusavalduse Open Joint-Stock Company „Klimovichskij likero-vodochnyj zavod“ kaubamärgi „MOSKOVKA (kirillitsas)“ (rahvusvaheline registreering nr 1557997) registreerimise vastu klassis 33.

Asjaolud ja menetluse käik

01.04.2021 esitas Amber IP Brands Sàrl (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolnik Ingrid Matsina) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse Open Joint-Stock Company „Klimovichskij likero-vodochnyj zavod“ (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „MOSKOVKA (kirillitsas)“ (rahvusvaheline registreering nr 1557997; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 26.06.2020) registreerimine kaupadele:

Klass 33 – *Alcoholic beverages, except beers*

[eesti k: Klass 33 – *Alkohoolsed joogid, välja arvatud õlu*]

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuuluvad varasemate õigustena järgmised Eestis kehtivad kaubamärgid:

- „MOSKOVSKAYA“ (reg nr 28516; taotluse esitamise kuupäev 29.10.1997), registreeritud kaubale:

Klass 33 – *Viin*;

- „MOSKOVSKAYA“ (rahvusvaheline registreering nr 0735579D [parandatud: nr 0735579]; prioriteedikoopäev 27.04.2000), registreeritud kaupadele:

Klass 32 – *Preparations for making alcohol beverages, included in class 32*;

Klass 33 – *Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits*

[eesti k: Klass 32 – *Alkohoolsete jookide valmistamise preparaadid, mis kuuluvad klassi 32*;

Klass 33 – *Alkohoolsed joogid (v.a õlu), viin; piiritusjoogid*]

Vaidlustaja märgib, et tema varasemad kaubamärgid on Eestis tuntud kaubamärgid.

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada rahvusvahelise registreeringu nr 1557997 suhtes KaMS § 10 lg 1 punktidest 2 ja 3 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljatrükid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide kohta.

15.04.2021 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvahelise Büroo vahendusel taotlejale teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

kokkuleppe protokollile. Taotlejal oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 16.07.2021. Taotleja ei teavitanud komisjoni esindaja nimetamisest.

19.07.2021 tegi komisjon vaidlustajale vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48³ lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 20.09.2021. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

26.08.2021 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused, milles märgiti kokkuvõtlikult järgmist.

Vaidlustaja täpsustab kõigepealt, et algses vaidlustusavalduses oli ühe varasema kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu numbrina märgitud 0735579D, nagu see oli kantud Eesti andmebaasi. Eesti andmebaasis oli jäänud kajastamata selle kaubamärgi numbri muudatus – 08.06.2020 rahvusvahelisse registrisse kantud ühinemise tulemusena kannab see kaubamärk numbrit 735579 –, mis nüüdseks on Patendiameti poolt parandatud.

Lisaks märgib vaidlustaja, et kuigi vaidlustusavaldus on esitatud ka KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel, siis arvestades, et taotleja vaidlustusavaldusele vastu vaielda ei soovinud, esitab vaidlustaja menetlusökonomilistel põhjustel põhjendused ainult KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eelduste täitmise kohta, mis on piisav selleks, et vaidlustusavaldus rahuldada.

Vaidlustaja osutab, et KaMS § 10 lg 1 punkti 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgiga hõlmatud kaubad on identsed ja samaliigilised vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupadega, selgitades muu hulgas, et teatud osas on kaubad identsed sõna-sõnalt, teatud osas tulenevalt sellest, et taotleja kaubanimetuste näol on tegemist üldnimetustega, mis hõlmavad varasema kaubamärgi kaupu, ning et isegi kui kõiki kaupu identsetena mitte käsitleda, on igal juhul tegemist samaliigiliste kaupadega tulenevalt nende samast tüübist, otstarbest jms.

Seoses kaubamärkide sarnasusega märgib vaidlustaja, et märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, 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. Asjaolu, et vaidlustaja varasemad kaubamärgid on ladina tähestikus, taotleja kaubamärk aga kirillitsas, ei ole vaidlustaja hinnangul oluline erinevus, kuna Eesti tarbija saab aru, et taotleja kaubamärgil on kujutatud kirillitsas sõna, on võimeline seda välja lugema ning tajub sõna MOCKOBKA kui sõna MOSKOVKA.

Vaidlustaja leiab, et nii taotleja kaubamärk kui vaidlustaja kaubamärgid on keskmise tarbija jaoks tajutavad kui ühest sõnast koosnevad sõnamärgid, mille puhul ei saa eraldi välja tuua eristavaid ja domineerivamaid elemente. Võrreldavad kaubamärgid „MOSKOVKA (kirillitsas)“ ja „MOSKOVSKAYA“ on vaidlustaja hinnangul eksitavalt sarnased nii foneetiliselt, visuaalselt kui kontseptuaalselt. Vaidlustaja toob muu hulgas esile, et üldjuhul on kaubamärkidest jäävas üldmuljes eriti oluline märkide algusosa ning käesoleval juhul on see („MOSKOV“) identne. Kokkulangev algusosa ka hääldub identselt ning püüab visuaalselt esimesena tarbija pilku ja talletub seetõttu kõige paremini visuaalsesse mällu. Kontseptuaalselt on nii taotleja kaubamärk kui vaidlustaja varasemad kaubamärgid sama tüvega ning mõlemad viitavad pealinnale, mis on Eesti keskmisele tarbijale oma suuruse ning geograafilise ja ajaloolise läheduse tõttu väga hästi tuttav.

Seoses kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega tuleb vaidlustaja hinnangul muu hulgas silmas pidada, et keskmisel tarbijal ei ole reeglina võimalik ostuhetkel kaubamärke vahetult võrrelda ning nad peavad usaldama oma eelneva ostu käigus või reklaami nägemisel mällu talletunud pilti varasemast märgist. Seetõttu mäletab keskmine tarbija eelkõige kaubamärgi domineerivaid elemente, mitte aga detaile. Tähistatavateks kaupadeks on käesoleval juhul alkohoolsed joogid, mis on mööduka hinnaga ja Eestis laialdaselt tarbitav tarbekaup. Keskmine tarbija osutab ostuhetkel sellisele kaubale keskmist või madalat tähelepanu. Seejuures leiab vaidlustaja, et juhtudel, kui kauba ostja on juba eelnevalt alkohoolseid jooke tarvitanud ja tuleb täiendavat ostu tegema, võib eeldada, et tema tähelepanelikkus on eriti nõrgenenud ja keskmisest madalam.

Vaidlustaja lisab, et taotleja kaubamärgi „MOSKOVKA (kirillitsas)“ ja vaidlustaja kaubamärkide „MOSKOVSKAYA“ eksitavat sarnasust kinnitab seegi, et rahvusvahelist registreeringut 1557997 ähvardab praegu kaitsesest keeldumine ka Türkmenistanis, Leedus ja Ukrainas, sh kahes viimases varasemate „MOSKOVSKAYA“ märkide alusel.

Arvestades kaupade identsust ja kaubamärkide sarnasust leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaadeldavad kaubamärgid segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Vaidlustaja hinnangul on seetõttu taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

17.09.2021 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile „MOSKOVKA (kirillitsas)“ (rahvusvaheline registreering nr 1557997; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 26.06.2020) klassis 33, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitses andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Vaidlustaja nimele on klassis 33 registreeritud kaubamärk „MOSKOVSKAYA“ (reg nr 28516; taotluse esitamise kuupäev 29.10.1997) ning klassides 32 ja 33 kaubamärk „MOSKOVSKAYA“ (rahvusvaheline registreering nr 0735579; prioriteedikuupäev 27.04.2000). Vaidlustaja kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 punktide 2 ja 4 tähenduses varasemad taotleja kaubamärgist. Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tulenev õiguskaitses välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus vastavalt TÕAS § 48⁴ lõikele 1 rahuldamisele otsust põhjendamata.

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 kaubamärgile „MOSKOVKA (kirillitsas)“ (rahvusvaheline registreering nr 1557997) klassis 33 õiguskaitses andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitses andmisest.

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 menetlusse, 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

Kai Klanberg

Hanna Teppan