

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 2039-o

Tallinn, 14.02.2022

Avaldus nr 2039 – kaubamärgi „Krahv von Berg“ (taotlus nr M202100660) registreerimise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Ekke-Kristian Erilaid ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Calabrese OÜ vaidlustusavalduse Denis Kürvitsa kaubamärgi „Krahv von Berg“ (taotlus nr M202100660) registreerimise vastu klassis 33.

Asjaolud ja menetluse käik

30.07.2021 esitas Calabrese OÜ (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Anneli Kapp) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse D. Kürvitsa (edaspidi ka taotleja; esindaja patendivolinik Margus Sarap) kaubamärgi „Krahv von Berg“ (taotlus nr M202100660; taotluse esitamise kuupäev 05.05.2021) registreerimine klassi 33 kaupadele.

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 ja § 9 lg 1 punktiga 10 vastuolus olevaks tulenevalt asjaolust, et vaidlustajale kuulub klassis 33 varasem kaubamärk „Von Berg Gin“ (reg nr 59814; taotluse esitamise kuupäev 14.12.2020; registreerimise kuupäev 10.06.2021).

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada kaubamärgile „Krahv von Berg“ antud õiguskaitse ning teha uus otsus.

Vaidlustaja märgib, et esitab nõude põhjendused ja tõendid vaidlustusavalduse menetluse jooksul.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljatrükid Eesti Kaubamärgilehest 6/2021 ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi kohta ning väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi kohta.

13.08.2021 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetluse ja toimetas selle **16.08.2021** taotleja esindajale kätte e-kirja teel (pärast komisjoni meeldetuletusi kinnitas taotleja esindaja kättesaamist 16.09.2021). Taotlejat teavitati kättetoimetamisel tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 tulenevast leppeperioodist ning sellest, et kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 peab taotleja kirjalikus vormis teatama komisjonile hiljemalt 25.10.2021, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda. Taotleja komisjonile avaldusele vastuvaidlemise soovist ei teatanud.

27.10.2021 tegi komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 28.12.2021. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

Address:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

28.12.2021 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja märkis kokkuvõtlikult järgmist.

Vaidlustaja osutab, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja märgib, et kohtupraktika kohaselt on kaubamärgid sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt samased (Euroopa Üldkohtu otsused T-6/01, p 30; T-168/04, p 91). Lisaks viitab vaidlustaja Euroopa Kohtu seisukohale, et keskmisel tarbijal on harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt. Sellest tulenevalt tuleb tarbijal usaldada seda vigast mälu pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeles (C-412/05 P, p 60).

Vaidlustaja peab kaubamärke „Von Berg Gin“ ja „Krahv von Berg“ sarnasteks nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt. Kaubamärke visuaalselt võrreldes jääb vaidlustaja hinnangul eelkõige silma kaubamärkide identne osa „VON BERG“. Võrreldavad tähised erinevad teineteisest üksnes vastavalt sõnade „GIN“ ja „KRAHV“ osas. Sealjuures on vaidlustaja hinnangul selge, et temale kuuluva kaubamärgi ühel sõnalisel elemendil – „GIN“ – puudub eristusvõime selle kirjeldavuse tõttu. Seetõttu on vaidlustaja kaubamärgi domineerivateks ning eristusvõimelisteks elementideks sõnad „VON“ ja „BERG“, mis esinevad täielikult ka taotleja kaubamärgitaotluse koosseisus. Arvestades, kuivõrd palju kattuvusi on võrreldavates kaubamärkides, ei ole taotleja kaubamärgis esinev täiendav sõnaline element – „KRAHV“ – vaidlustaja hinnangul piisav muutmaks kaubamärke erinevateks ning sellekohane erisus jääb keskmisele tarbijale märkamatuks.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgid „Von Berg Gin“ ja „Krahv von Berg“ on sarnased ka foneetilisest aspektist. Vaidlustaja kaubamärgi domineerivateks ning eristusvõimelisteks elementideks on sõnad „VON“ ja „BERG“, mis esinevad täielikult ka taotleja kaubamärgi koosseisus. Seetõttu valdav osa võrreldavates kaubamärkides langeb hääduslikult kokku.

Seoses semantilise aspektiga leiab vaidlustaja, et Eesti keskmisele tarbijale seostub sõnade kombinatsioon „VON BERG“ suure tõenäosusega Sangaste mõisahärra Krahv Friedrich Georg Magnus von Berg'iga. Kuna see sõnade kombinatsioon on võrreldavates kaubamärkides identne, on tähised sarnased ka semantiliselt.

Seoses kaubamärkidega hõlmatud kaupade samaliigilisusega osutab vaidlustaja, et Euroopa Kohus ja Riigikohus on leidnud, et kaupade samaliigilisust hinnates tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade vahelisi seoseid. Sellised tegurid hõlmavad muu hulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu samaliigilisteks (Euroopa Kohtu otsus C-39/97, punktid 19 ja 23; Riigikohtu 03.10.2007 otsus nr 3-2-1-86-07). Vaidlustaja on seisukohal, et käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkide loeteludes olevad kaubad osalt identsed ja osalt samaliigilised. Vaidlustaja esitab selle kohta järgmise võrdlustabeli:

<i>Varasem kaubamärk</i>	<i>Vaidlusalune kaubamärk</i>
<i>Alkoholjoogid, v.a õlu; alkoholpreparaadid jookide valmistamiseks; destilleerimise teel saadud joogid, aetised, destilleeritud joogid; džinn; piiritusekstraktid; piiritusessentsid; piiritusjoogid; teraviljapõhised destilleeritud alkohoolsed joogid; valmissegatud alkoholjoogid, v.a õllepõhised.</i>	<i>Alkoholiga kokteilisegud; alkohoolsed bitterid; alkohoolsed joogid, v.a õlled; alkohoolsed joogid puuviljadest; alkohoolsed joogivalmistusained; alkohoolsed puuviljaekstraktid; alkohoolsete jookide valmistuspreparaadid; aperitiivid; bitterid; brändi; destilleeritud alkohollikööri põhised aperitiivid; gaseerimata veinid; kanged alkohoolsed joogid; karboniseeritud alkohoolsed joogid, v.a õlu; kokteilid; kooreliköörid; lauaveinid; liköörid; likööri põhised aperitiivid; linnaseviski; magusad veinid; maitsestatud toniseerivad liköörid; naturaalsed vahuveinid; piiritusjoogiekstraktid; punased vahuveinid; punased veinid; puuviljavein; puuvilju sisaldavad alkohoolsed joogid; roosad veinid; rumm; rummipõhised joogid; segatud viski; siider; teraviljapõhised destilleeritud alkohoolsed joogid; vahuveinid; valged vahuveinid; valged veinid; veini sisaldavad jahutavad kokteilid (cooler'id) (joogid); veini sisaldavad joogid</i>

	(spritzer'id); veinid viinamarjadest; veinipunš; veinipõhised aperitiivid; veinipõhised joogid; viinamarjavahuvein; viinamarjavein; vodka, viin; vähese alkoholisisaldusega veinid; ürdilikkõõrid; alkoholipõhised aperitiivid; alkohoolsed kokteilisegud; alkoholiga aperitiivbitterid; alkoholi sisaldavad kokteilid (alcopop'id).
--	--

Arvestades kaubamärkide foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning kaupade osalist identsust ja osalist samaliigilisust, leiab vaidlustaja, et käesoleval juhul esineb tõenäosus kõnealuste kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, st esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaadeldavad kaubamärgid segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Lisaks eeltoodule leiab vaidlustaja, et kaubamärgi „Krahv von Berg“ registreerimine klassis 33 on vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktiga 10 – analoogia korras KaMS § 10 lg 1 punktiga 7 –, kuivõrd taotleja on esitanud kaubamärgitaotluse nr M202100660 pahauskselt. Taotleja pahausksust tõendab vaidlustaja hinnangul muu hulgas vaidlustaja seisukohtadele lisatud kirjavahetus taotlejaga seotud äriühinguga. Vaidlustaja viitab, et KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt, ning et KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või äravahetamiseni sarnane teises riigis kaitstud varasema kaubamärgiga, kui taotlus on esitatud pahauskselt. Seejuures on vaidlustaja hinnangul selge, et seadusandja eesmärk KaMS § 10 lg 1 punktis 7 toodud õigusnormi sisustamisel ei saa piirduda hilisema kaubamärgi vaidlustamisel pahausksuse alusel ainult siis, kui varasem identne või äravahetamiseni sarnane kaubamärk on kaitstud üksnes „teises riigis“. Vaidlustaja leiab, et vastupidisel juhul tekiks õiguslik vaakum, sest KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile üksnes KaMS §-s 10 sätestatud õiguskaitsset välistava asjaolu olemasolul, kuigi vaidlustamine KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel peaks samuti võimalik olema.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud ettepanek taotlejaga seotud äriühingule ning sellele järgnenud kirjavahetus.

18.01.2022 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 avaldus on teisele menetlusosalisele kätte toimetatud muul viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja kaubamärgi „Krahv von Berg“ (taotlus nr M202100660; taotluse esitamise kuupäev 05.05.2021) registreerimise klassis 33, leides, et nimetatud kaubamärgi registreerimine on muu hulgas vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Vaidlustaja nimele on klassis 33 registreeritud kaubamärk „Von Berg Gin“ (reg nr 59814; taotluse esitamise kuupäev 14.12.2020). Vaidlustaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses varasem taotleja kaubamärgist. Vaidlustaja palub komisjonil tühistada kaubamärgile „Krahv von Berg“ antud õiguskaitses ning teha uus otsus.

Komisjon leiab, et osas, mis puudutab vaidlustaja seisukohti taotleja kaubamärgi registreerimise vastuolu kohta KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatuga, ei ole vaidlustusavaldus TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub avaldus viimati nimetatud sätte kohaselt rahuldamisele otsust põhjendamata.

Komisjon jätab tähelepanuta vaidlustaja väited taotleja kaubamärgi registreerimise vastuolu kohta KaMS § 9 lg 1 punktiga 10 ja analoogia korras KaMS § 10 lg 1 punktiga 7. Komisjon selgitab, et alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 41 lg 2 kohaselt võivad asjast huvitatud isikud esitada komisjonile vaidlustusavaldusi üksnes KaMS §-s 10 sätestatud ehk suhteliste õiguskaitses välistavate asjaolude olemasolul. Seda on ka vaidlustaja ise möönnud oma 28.12.2021 esitatud seisukohtades. Erinevalt enne 01.04.2019 kehtinud KaMS redaktsioonist ei võimalda seadus enam vaidlustatava kaubamärgi

registreerimise otsuse järgselt – kuid registrisse kandmise eelselt – esitada vaidlustusavaldusi KaMS §-s 9 sätestatud ehk absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolul. Seega osas, mis puudutab taotleja kaubamärgi väidetavat vastuolu KaMS § 9 lg 1 punktiga 10, ei kuulu vaidlustusavaldus komisjoni pädevusse. Samuti ei kuulu vaidlustusavaldus läbivaatamisele lähtuvalt vaidlustaja poolt alternatiivselt viidatud KaMS § 10 lg 1 punktist 7. Nimetatud keeldumisalusele on vaidlustaja esmakordselt tuginenud alles oma 28.12.2021 seisukohtades, samas saab tulenevalt TÕAS § 46 lõikest 1 vaidlustusavalduse esitamise järgselt selles teha üksnes selliseid parandusi ja täiendusi, mis ei laienda avalduse esitamise kuupäeval selles esitatud nõude alust ja sisu. Komisjon lisab, et analoogia korras KaMS § 10 lg 1 punktile 7 tuginemine KaMS § 9 lg 1 p 10 alternatiivina ei pruugi nii või teisiti olla asjakohane, kuna komisjoni hinnangul ei ole põhjendatud vaidlustaja väited õigusliku vaakumi kohta. Asjaolu, et KaMS § 41 lg 2 kohaselt ei saa vaidlustada kaubamärke KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel, ei tähenda komisjoni hinnangul õiguslikku vaakumit, kuna kooskõlas KaMS § 52 lõikega 1 saavad isikud kaubamärkide registrisse kandmise järgselt esitada komisjonile avaldusi kaubamärgiomaniike vastu nende ainuõiguse tühistamiseks KaMS §-s 9 (sh KaMS § 9 lg 1 punktis 10) sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolul. Seega on kaubamärkide registreerimise õiguspärasuse kontroll ka tulenevalt absoluutsetest õiguskaitset välistavatest asjaoludest seadusandja poolt siiski ette nähtud.

Eelmises lõigus öeldu ei mõjuta samas vaidlustusavalduse rahuldamist KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

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 „Krahv von Berg“ (taotlus nr M202100660) registreerimise kohta klassis 33 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 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

Ekke-Kristian Erilaid

Rein Laaneots