

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 2040-o

Tallinn, 16.05.2022

**Avaldus nr 2040 – rahvusvahelisele kaubamärgile
„ed ŠKA + kuju“ (reg nr 1435411) õiguskaitse
andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Signe Holm, Heli Laaneots, vaatas läbi **Oy Hartwall Ab**, FI (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Linnar Puusepp) 2.08.2021 vaidlustusavalduse **Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu «NL Kontinent»**, RU (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „ed ŠKA + kuju“ (reg nr 1435411, hilisema märkimise kuupäev 26.01.2021, avaldamise kuupäev 1.06.2021; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitse andmise vastu järgmiste kaupade osas:

klass 30: *vanilla flavorings for culinary purposes; flavorings, other than essential oils, for cakes; flavorings, other than essential oils, for beverages; coffee flavorings; food flavorings, other than essential oils; star aniseed; baozi [stuffed buns]; cereal bars; high-protein cereal bars; pancakes; noodle-based prepared meals; freeze-dried dishes with the main ingredient being pasta; freeze-dried dishes with the main ingredient being rice; buns; bread rolls; edible rice paper; edible paper; burritos; vanillin [vanilla substitute]; vareniki [stuffed dumplings]; waffles; vermicelli [noodles]; natural sweeteners; sausage binding materials; binding agents for ice cream; sea water for cooking; seaweed [condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; mirror icing [mirror glaze]; cake frosting [icing]; glucose for culinary purposes; mustard; gluten additives for culinary purposes; yeast; thickening agents for cooking foodstuffs; leaven; rice-based snack food; cereal-based snack food; artificial coffee; vegetal preparations for use as coffee substitutes; dressings for salad; fruit jellies [confectionery]; candy decorations for cakes; confectionery for decorating christmas trees; cakes; pastries; peanut confectionery; almond confectionery; pasta; ginger [spice]; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; capers; caramels [candy]; curry [spice]; ketchup [sauce]; gimbap [korean rice dish]; quiches; gluten prepared as foodstuff; flour-based dumplings; sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; dulce de leche; cinnamon [spice]; coffee; unroasted coffee; starch for food; crackers; custard; hominy grits; semolina; oatmeal; crushed barley; groats for human food; ice cubes; corn, milled; corn, roasted; meat pies; turmeric; couscous [semolina]; noodles; ice for refreshment; ice, natural or artificial; edible ices; candy; rice cakes; mayonnaise; macaroons [pastry]; macaroni; maltose; hominy; piccalilli; marinades; marzipan; honey; royal jelly; ice cream; bean meal; tapioca flour; potato flour; corn flour; nut flours; flour; wheat flour; soya flour; barley meal; dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses; muesli; mint for confectionery; cocoa beverages with milk; coffee beverages with milk; coffee-based beverages; cocoa-based beverages; chamomile-based beverages; tea-based beverages; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; infusions, not medicinal; crushed oats; husked oats; okonomiyaki [japanese savory pancakes]; onigiri [rice balls]; nutmegs; chocolate-coated nuts; stick liquorice [confectionery]; pastilles [confectionery]; molasses for food; pâtés en croûte; pelmeni [dumplings stuffed with meat]; pepper; allspice; peppers [seasonings]; pesto [sauce]; cookies; petit-beurre biscuits; bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; pies; pizzas; meat gravies; fondants [confectionery]; popcorn; powders for making ice cream; baking powder; mustard meal; pralines; condiments; meat tenderizers for household purposes; cereal preparations; oat-based food; propolis; gingerbread; spices; petits fours [cakes]; puddings; cake powder; fruit coulis [sauces]; ravioli; ramen [japanese noodle-based dish]; chewing gum; relish [condiment]; rice; instant rice; wheat germ for human consumption; spring rolls; sago; palm sugar; sugar; sesame seeds [seasonings]; linseed for culinary purposes [seasoning]; processed seeds for use as a seasoning; aniseed; agave syrup [natural sweetener]; confectionery; batter mixes for okonomiyaki [japanese savory pancakes]; baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; malt for human consumption; salt for preserving foodstuffs; cooking salt; celery salt; sherbets [ices]; ham glaze; soya sauce; tomato sauce; sauces [condiments]; pasta sauce; spaghetti; seasonings; chocolate-based spreads; chocolate spreads containing nuts;*

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

preparations for stiffening whipped cream; rusks; breadcrumbs; sushi; sandwiches; tabbouleh; tacos; tapioca; tarts; dough; pastry dough; almond paste; rice pulp for culinary purposes; cake dough; garden herbs, preserved [seasonings]; chocolate decorations for cakes; vinegar; beer vinegar; ferments for pastes; halvah; bread; unleavened bread; chips [cereal products]; corn flakes; oat flakes; hot dog sandwiches; jiaozi [stuffed dumplings]; chicory [coffee substitute]; tea; iced tea; chutneys [condiments]; minced garlic [condiment]; cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow [condiment]; saffron [seasoning]; chocolate; malt extract for food; essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils; husked barley; cream of tartar for culinary purposes; flowers or leaves for use as tea substitutes; golden syrup; soya bean paste [condiment];

klass 32: aperitifs, non-alcoholic; lithia water; seltzer water; soda water; waters [beverages]; aerated water; mineral water [beverages]; table waters; kvass [non-alcoholic beverage]; cocktails, non-alcoholic; beer-based cocktails; lemonades; non-alcoholic beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honey-based beverages; rice-based beverages, other than milk substitutes; soya-based beverages, other than milk substitutes; aloe vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; protein-enriched sports beverages; soft drinks; non-alcoholic beverages flavored with coffee; non-alcoholic beverages flavored with tea; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; beer; ginger beer; malt beer; powders for effervescing beverages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups for lemonade; syrups for beverages; smoothies; tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vegetable juices [beverages]; fruit juices; preparations for making aerated water; preparations for making liqueurs; preparations for making beverages; must; grape must, unfermented; beer wort; malt wort; pastilles for effervescing beverages; non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making beer; essences for making beverages; sherbets [beverages].

Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustajale kuuluvad varasemad EL kaubamärgid (avalduse lisa 3):

Kaubamärk	Andmed	Kaitstud klassis
ED	Reg nr 017381104; taotluse esitamise kuupäev 24.10.2017	32 (õlu; mineraalvesi ja õhuhapnikuga rikastatud vesi, alkoholi mittesisaldavad joogid; puuviljamahlad ja puuviljajoogid; siirupid ja teised joogivalmistusained; energijoojgid) 33 (alkoholjoogid (va õlu))
	Reg nr 017381112; taotluse esitamise kuupäev 24.10.2017	32 (õlu; mineraalvesi ja õhuhapnikuga rikastatud vesi, alkoholi mittesisaldavad joogid; puuviljamahlad ja puuviljajoogid; siirupid ja teised joogivalmistusained; energijoojgid) 33 (alkoholjoogid (va õlu))

Menetluse käik

Vaidlustaja on **2.08.2021** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile loetletud kaupade osas ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitses anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitses ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitses identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja leidis, et tema varasemad kaubamärgid on varasemad kui vaidlustatud tähis. Vaidlustatud kaubamärk sisaldab ainukese ladina tähtedes esitatud sõnalise elemendina varasemat sõnalist kaubamärki „ED“ ja varasema kaubamärgi „ED + kuju“ sõnalist osa, mis paikneb vaidlustatud kaubamärgi alguses ja domineerib selle üldmuljes. Seega sisaldab vaidlustatud tähis domineeriva elemendina varasemat kaubamärki või selle olulist osa ja on sellest tulenevalt varasemate kaubamärkidega äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv. Vaidlustatud kaubad on identsed ja samaliigilised. Sellest tulenevalt esineb vaidlustatud tähise osas, klassidesse 30 ja 32 kuuluvate kaupade osas äravahetamise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Vaidlustaja nõue oli tuvastada vaidlustatud kaubamärgi klassidesse 30 ja 32 kuuluvate kaupade osas KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguskaitses välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) väljatrükk Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta; (2–3) väljavõtted EUIPO kaubamärkide andmebaasist varasemate kaubamärkide kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **13.08.2021**. 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 15.11.2021. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas töösusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas **16.11.2021** TÕAS § 48³ lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 17.01.2022.

Vaidlustaja esitas **17.01.2021** põhjendused, milles märgiti järgmist. Omanik ei ole avaldanud soovi vaidlustusavalduse menetluses osaleda, tunnistades vaidlustusavaldust ja/või olles kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärgi Eestis märkimise vastu klassides 30 ja 32. Vaidlustaja jäi täielikult oma vaidlustusavalduse juurde ja palus see rahuldada. Vaidlustaja hinnangul on vaidlustatud kaubamärgi klassi 32 kuuluvad joogid identsed ja samaliigilised varasemate kaubamärkide samasse kuuluvate mittealkohoolsete jookidega. Vaidlustatud kaubamärgile klassis 30 taotletavate kaupade loetelu sisaldab erinevaid „maitseaineid,“ mis on samaliigilised varasemate kaubamärkide klass 32 kuuluvate „siirupite ja teiste joogivalmistusainetega“ – nimetatud tooted on kasutatavad erinevate toitude ja jookide maitsestamiseks, olles oma eesmärkide, kasutusmeetodite, turustuskanalite ja asjaomase avalikkuse poolest kokkulangevad ning omavahel ka konkureerivatel positsioonidel. Samuti sisaldab vaidlustatud kaubamärgi klassi 30 kaupade loetelu erinevaid mittealkohoolseid jooke nagu: kohv, kohvi aseained, kakao, kakaojoogid, šokolaadipõhised joogid, tee, tee aseained, jää-tee, šokolaad, jne, mis on samuti väga sarnased mittealkohoolsete jookidega klassis 32, olles omavahel konkureerivatel positsioonidel, jagades samu turustuskanaleid, asjaomast avalikkuse sektorit ja olles toodetud samade tootjate poolt. Sellest tulenevalt on vaidlustatud kaubamärgi klassi 30 kuuluvad kaubad samaliigilised varasemate kaubamärkide kaupadega. Toodust nähtuvalt taotletakse vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitset selliste klassidesse 30 ja 32 kuuluvate kaupade osas, mis on identsed ja samaliigilised varasemate kaubamärkide kaupadega. Euroopa Kohtu kohaselt esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus juhul, kui tarbijad võivad käsitada eri kaubamärkidega tähistatud tooteid samalt või majanduslikult seotud isikutelt pärinevatena (29.09.1998 otsus C-39/97 Canon, p 29). Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (samas, p 17). Käesoleval juhul sisaldab vaidlustatud kaubamärk varasemat kaubamärki või varasema kombineeritud kaubamärgi sõnalist osa, olles varasemate kaubamärkidega visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnane. Vaidlustatud kaubamärgi klassidesse 30 ja 32 kuuluvad kaubad on identsed ja samaliigilised varasemate kaubamärkide kaupadega. Seetõttu esineb antud juhul suur tõenäosus, et asjaomane tarbijaskond usub ekslikult, et ka vaidlustatud tähise all valmistatavaid kaupu toodab vaidlustaja või vaidlustajaga majanduslikult seotud isik ning, et just vaidlustaja tagab nimetatud kauba kvaliteedi. Sellest tulenevalt leidis vaidlustaja, et esineb vaidlustatud tähise klassidesse 30 ja 32 kuuluvate kaupade suhtes äravahetamise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Komisjon alustas **5.05.2022** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

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 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 Eestis õiguskaitse andmine otsuse algusosas loetletud klasside 30 ja 32 kaupade suhtes on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

Otsus ei puuduta neid vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavaid kaupu, mille suhtes vaidlustusavaldus ei ole esitatud.

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

rahuldada Oy Hartwall Ab vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu «NL Kontinent» rahvusvahelisele kaubamärgile „ed ŠKA + kuju“ (reg nr 1435411) klasside 30 ja 32 kaupade suhtes (loetletud otsuse algusosas) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis klasside 30 ja 32 kaupade suhtes (loetletud otsuse algusosas) 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 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 menetluse, 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

Signe Holm

Heli Laaneots