

PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

Otsus nr 2050-o

Tallinn, 13.05.2022

Avaldus nr 2050 – rahvusvahelisele kaubamärgile „FATHER'S OLD BARREL + kuju“ (reg nr 1589430) õiguskaitse andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Janika Kruus, Hanna Teppan, vaatas läbi **Global Wine House OÜ** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Ingrid Matsina) 22.09.2021 vaidlustusavalduse **BX HOLDING LTD, CY** (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „FATHER'S OLD BARREL + kuju“ (reg nr 1589430, registreeringu kuupäev 26.01.2021, prioriteedikuupäev 5.11.2020, avaldamise kuupäev 2.08.2021; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassis 33 (*alcoholic drinks (except beer)*).

Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk (avalduse lisa 2):

Kaubamärk	Reg nr	Taotluse esitamise kuupäev	Kaitstud klassis
	47695	6.10.2008	33 (<i>alkoholjoogid (v.a õlu)</i>)

Menetluse käik

Vaidlustaja on **22.09.2021** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa 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 tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Address:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) väljatrükk Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta; (2) väljatrükk andmebaasist varasema kaubamärgi kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **12.10.2021**. 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 13.01.2022. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas töösusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas **14.01.2022** TÕAS § 48³ lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 15.03.2022.

Vaidlustaja esitas **31.01.2022** põhjendused, milles märgiti järgmist. Vaidlustatava kaubamärgi kaubad on vaidlustaja kaupadega identsed. Äravahetamise tõenäosuse igakülgset hindamisel on otsustav tähtsus selles, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (EKO 11.11.1997, C-251/95 Sabèl, p 23; 22.06.1999, C-342/97 Lloyd Schufabrik, p 25). Mõlema kaubamärgiga tähistatavaks kaubaks on alkohoolsed joogid, mis on mõõduka hinnaga ja Eestis laialdaselt tarbitav tarbekaup. Seega on keskmine tarbija siin keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas ning ei osuta ostu hetkel kaubale kõrgendatud tähelepanu. Juhtudel, kui kauba ostja on juba eelnevalt alkohoolseid jooke tarvitanud ja tuleb täiendavat ostu tegema, võib eeldada, et tema tähelepanelikkus on nõrgenenud ja keskmisest madalam. Euroopa Kohus on otsuses C-251/95 leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. 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. Vaidlustaja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnalistest osadest ja kujunduselementidest. Komisjon on 12.01.2012 otsuses nr 1317-0 märkinud: „Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa“. Seda arvestades tuleb järeldada, et vaidlustaja kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõnaline osa Old BARREL. Sama kehtib ka vaidlustatud kaubamärgi kohta, mis on samuti kombineeritud kaubamärk, koosnedes pudeli kujutisest ning etiketist, millel on sõnaline osa FATHER'S OLD BARREL. Sõnaline osa FATHER'S on kaubamärgil väga väikeses kirjas ja praktiliselt nähtamatu, seega on vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks elemendiks samuti OLD BARREL. Foneetiliselt on kaubamärgid identsed, sest domineerivad sõnalised elemendid Old BARREL ja OLD BARREL on foneetiliselt identsed. Kui võtta arvesse ka ebatõenäolist võimalust, et tarbija suudab vaidlustatud kaubamärgil tuvastada sõna FATHER'S, siis jäävad kaubamärgid ikkagi väga sarnasteks, sest foneetiliselt sisaldub vaidlustaja kaubamärk täielikult vaidlustatud kaubamärgis.

Vaidlustaja leidis, et ka visuaalselt on kaubamärgid sarnased, sest neis sisalduvad samad sõnalised elemendid, mis jäävad visuaalselt domineerima, asudes mõlema kaubamärgi kujunduses kesksel kohal. Ehkki kaubamärkidel on ka kujundus, ei tähenda see, et tarbijal oleks võimalik üksnes selle alusel kaubamärke eristada. Toiduainete, sh alkohoolsete jookide turul on tavapärane, et pakendid on kirevad, mitmesuguste, tihti sarnaste kujunduselementidega ja värvikombinatsioonidega. Seetõttu on tarbijal keeruline kujunduste paljususe tõttu neid meelde jätta ja tarbijad ei osuta seetõttu ka neile kaubamärgi eristamise eesmärgil suuremat tähelepanu. Muud kujunduselemendid kujutavad endast etikette ja pudelit, mis on taotletavatel kaupadel (alkohoolsed joogid) üldjuhul alati olemas ning pälviivad seetõttu kujunduselementidena vähem tarbija tähelepanu. Ka kontseptuaalselt on kaubamärgid identsed või väga sarnased. Varasema kaubamärgi domineeriv sõnaline osa koosneb inglise keele baassõnavarasse kuuluvatest sõnadest „old“ ja „barrel“, mis alkohoolsete jookide (mida laagerdatakse vaadates) kontekstis on Eesti keskmisele tarbijale mõistetav tähenduses „vana vaat“ või „vana tünn“. Vaidlustatud kaubamärgi domineeriv sõnaline osa OLD BARREL on identse tähendusega. Kui võtta arvesse ka ebatõenäolist võimalust, et tarbija suudab vaidlustatud märgil märgata sõna FATHER'S, siis jäävad kaubamärgid ikkagi väga sarnasteks, sest siis tajuks tarbija vaidlustatud kaubamärgi tähendus kui „isa vana vaat“ või „isa vana tünn“. Mõlema kaubamärgi kujundused (alkohoolse joogi etikett ja alkoholipudeli kujutis) toetatavad sama kontseptsiooni.

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. 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 2 tähenduses, selle esitamise kuupäev on 6.10.2008. Vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäev on 5.11.2020. Keskmine tarbija on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnaliselt vormis kui erinevate kujundustega ning uuendavad oma kaubamärkide kujundust aeg-ajalt. Selline kaubamärkide ja pakendite uuendamine on eriti levinud toiduainete turul, ning antud juhul on tegemist toiduainete tähistamiseks mõeldud kaubamärkidega. Seetõttu, kui ühel isikul on kaubamärk ja teine isik kasutab kaubamärki, mis sisaldab domineerivalt kujutatud identset sõnalist elementi, siis seostavad tarbijad seda uut kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga kaupu.

Euroopa Kohtus on 29.09.1997 otsuses C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p-s 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 identsust ja kaubamärkide suurt sarnasust leidis vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja omaniku kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

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 põhjendatu.

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 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

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

rahuldada Global Wine House OÜ vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus BX HOLDING LTD rahvusvahelisele kaubamärgile „FATHER'S OLD BARREL + kuju“ (reg nr 1589430) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis 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 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

Janika Kruus

Hanna Teppan