

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APPELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 2057-o

Tallinn, 27.05.2022

**Avaldus nr 2057 – kaubamärgile
„Berndes + kuju“ (rahvusvaheline
registreering nr 1498924) õiguskaitse
andmise osaline vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Janika Kruus ja Ingrid Matsina, vaatas kirjalikus menetluses läbi Austria juriidilise isiku Berndorf Aktiengesellschaft vaidlustusavalduse ALLUFLON S.P.A. kaubamärgi „Berndes + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1498924) registreerimise vastu klassides 7 ja 8.

Asjaolud ja menetluse käik

18.10.2021 esitas Berndorf Aktiengesellschaft (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolnik Kadri Aua, hiljem patendivolnik Sirje Kahu) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse ALLUFLON S.P.A. (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „Berndes + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1498924; Eestis hilisema märkimise kuupäev 26.04.2021) registreerimine osaliselt, s.o järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 7 – *Food processing machines (electric -); food processors, electric; kitchen machines, electric; electric kitchen tools; food preparation machines, electromechanical; kneaders [electric kitchen machines]; bread moulding machines; food whisks (electric -); electric food blenders; mixers [machines]; liquidizers [kitchen machines]; industrial food mixers [machines]; electric kitchen appliances for chopping, mixing, pressing; vacuum packaging machines; electric food slicers; meat processing machines; meat mincing machines [electric machines]; robotic mechanisms for use in processing vegetables; bagging machines; machines for making pasta; cereal processing machines; electric graters; electric fruit squeezers; juice extracting machines; electrical squeezers for fruit and vegetable; power-operated coffee grinders; coffee grinders, other than hand-operated; electrical appliances used in kitchen for milling; pepper mills, other than handoperated; spice grinders (electric -); electric coffee frothers; beverage making machines; vending machines*

[eesti k: *Elektrilised toidutöötlusmasinad; elektrilised köögiriistad; elektrilised köögimasinad; sõtkumisseadmed (elektrilised köögimasinad); leivavormimismasinad; elektromehaanilised toiduvalmistusmasinad; elektrilised toiduvisplid; elektrilised toidusegurid; mikserid [masinad]; vedelikustamiseadmed (köögimasinad); tööstuslikud toidumikserid [masinad]; elektrilised köögimasinad hakkimiseks, segamiseks ja pressimiseks; vaakumpakendusmasinad; elektrilised toiduvilutajad; lihatöötlusmasinad; elektrilised hakklihamasinad; robotseadmed köögiviljade töötlemiseks; kotitäiteseadmed; toidutaina valmistamise masinad; teraviljatöötlusmasinad; elektririivid; elektrilised puuviljapurustid; mahlapressid [masinad]; puu- ja köögiviljade elektrilised mahlapressid; kohviveskid (elektrilised); kohviveskid, v.a käsitsi käitatavad; köögis kasutatavad elektrilised jahvatusseadmed; pipraveskid, v.a käsitsi käitatavad; maitseaineveskid (elektriga käitatavad); elektrilised piimavahustid; joogivalmistusmasinad; müügiautomaadid];*

Klass 8 – *Cutlery; table forks of precious metal; stainless steel table forks; knives; kitchen knives; serving knives; table knives; choppers [knives]; ceramic knives; knives made of precious metal; household knives; stainless steel table knives; spoons; spoons made of precious metal; stainless steel table spoons; silver plate [knives, forks and spoons]; cutlery for use by children; canteens of cutlery; hand-operated implements; rammers [hand tools]; vegetable peelers [hand tools]; knife sharpeners [hand operated tools]; handoperated food processors, kitchen knives and cutlery; vegetable choppers; meat choppers [cleavers]; handoperated choppers; non-electric garlic choppers; egg slicers; fruit*

Address:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

Faks:
645 1342
[http://toak.epa.ee/](http://toak.epa.ee)

segmenters; hand-operated slicers; french fry cutters; non-electric fruit peelers; fire irons for use with industrial furnaces

[eesti k: Söögiriistad (noad, kahvlid, lusikad); väärismetallist kahvlid; roostevabast terasest kahvlid; noad; serveerimisnoad; lauanoad; hakknoad; keraamilised noad; väärismetallist noad; majapidamisnoad; roostevabast terasest lauanoad; lusikad; väärismetallist lusikad; roostevabast terasest lusikad; lauahõbe [noad, kahvlid ja lusikad]; laste söögiriistad; nugade, kahvlite ja lusikate komplektid; käsitsi käitatavad instrumendid, tööriistad; tambid, rammid [käsi-tööriistad]; käsikäitatavad köögiviljakoorijad; noateritajad [käsi-tööriistad]; käsikäitatavad köögikombainid; kööginoad; söögiriistad (noad, kahvlid, lusikad); aedviljahakkurid; lihatükeldusnoad [lihunikukirved]; käsikäitatavad hakkurid; küüslauguhakkurid, v.a elektrilised; munalõikurid; puuviljaviilutajad; käsikäitatavad viilutid; friikartulite lõikurid; mitteelektrilised puuviljakoorimisvahendid; tööstuslike ahjude ahjuroobid].

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist klasside 7 ja 8 kaupadele kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuulub varasem Euroopa Liidu (EL) kaubamärk „BERNDORF“ (reg nr 010374577; taotluse esitamise kuupäev 27.10.2011, registreerimise kuupäev 29.03.2012) järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:

Klass 6 – Lihtmetallid ja nende sulamid; teisaldatavad metallehitised; metallehitusmaterjalid; lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; sidumismaterjal (metallist); lehtmaterjal, metalliplaadid; kaablid (va elektri-), traadid (lihtmetallist); lintteras ja lehtteras, eelkõige väärismetallist; lihtmetallist (lehtmaterjalist), eelkõige roostevabast terasest seibid (kettad); kummivaik (töötlemata või pooltöödeldud); teras, eelkõige roostevaba teras, töötlemata või osaliselt töödeldud; ujumisbasseinid;

Klass 7 – Masinad ja tööpingid; konveierihmad;

Klass 8 – Noad, kahvlid, lusikad, söögiriistad; habemenoad, juukselõikus- ja -pügamismasinad (käsiinstrumendid) ja küünelõikeriistad;

Klass 14 – Väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;

Klass 40 – Materjalitöötlus, graveerimine, jootetööd, jootmine, gaasiga (hapnikuga) lõikamine, saed, hõbetamine, kuldamine, tinamine, kroomimine;

Klass 42 – Ehitusprojekteerimine, tarindustööd; uute toodetega seotud uurimis- ja arendustegevus tellimisel; materjali- ja kvaliteedikontroll; keskkonnakaitseuringud; materjalitestid, materjalide teimimine, testimine, katsetamine; mehaanikauuringud.

Lähtudes KaMS § 41 lõigetest 2 ja 3 ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 punktile 2 palub vaidlustaja komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi „Berndes + kuju“ suhtes õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu seoses kõigi kaupadega klassides 7 ja 8, tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgi Eestis registreerimise kohta kaupadele klassides 7 ja 8 ning teha vastavaid asjaolusid arvestades uus otsus.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljatrükkid Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) kaubamärkide andmebaasist Madrid Monitor, Eesti Kaubamärgilehest 9/2021 ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi kohta ning väljatrükk Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi kohta.

08.11.2021 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetluse. Patendiamet edastas WIPO Rahvusvahelise Büroo vahendusel taotlejale teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Taotlejal oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 09.02.2022, mida taotleja ei teinud.

10.02.2022 tegi komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 11.04.2022. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajatele TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab selle tähtaja möödumisel lõppmenetlust.

11.04.2022 esitas vaidlustaja komisjonile põhjendused, milles märkis kokkuvõtlikult järgmist.

Vaidlustaja märgib kõigepealt, et kuna taotleja on jätnud esindaja Eestis tähtajaks määramata, on vaidlustaja hinnangul ilmne, et taotleja ei soovi vaidlustusavalduse menetlusest osa võtta. Muu hulgas võib eeldada, et taotleja ei soovi vaidlustusavaldusele vastu väita ja ta ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.

Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et taotleja kaubamärgi „Berndes + kuju“ registreerimine klasside 7 ja 8 kaupade tähistamiseks on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärki, 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 kaubamärgis on domineeriv ja eristusvõimeline osa sõna „BERNDES“, kaubamärgi kujundus on minimaalne. Vaidlustaja varasem kaubamärk on sõnaline tähis „BERNDORF“. Seega sisuliselt tuleb anda hinnang seoses sõnadega „BERNDES“ vs. „BERNDORF“.

Vaidlustaja hinnangul on võrreldavad kaubamärgid sarnased visuaalselt, kuna taotleja kaubamärgi algusosa „BERND“ on identne vaidlustaja kaubamärgi algusosaga. Võrreldavad sõnad erinevad teineteisest vaid selle poolest, et taotleja märgi sõnalise osa lõpus on „-ES“ ja varasema kaubamärgi lõpus „-ORF“. Seejuures tuleb arvestada põhimõtet, et keskmisel tarbijal on harva võimalust võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul talle meelde jäänud ekslikule ning ebatäielikule kujutluspildile varem nähtud kaubamärkidest (Euroopa Kohtu otsus C-342/97, p 26). Vaidlustaja märgib ka, et Euroopa Kohtu poolt on korduvalt kinnitatud ka põhimõte, mille kohaselt pööravad tarbijad rohkem tähelepanu kaubamärgi algusosale kui lõpuosale ning et kaubamärkide algusosi peetakse paremini meelde jäävateks, sõnu loetakse vasakult paremale. Vaidlustaja leiab, et visuaalse sarnasuse tõttu võib asjassepuutuv tarbijaskond võrreldavad kaubamärgid segi ajada ja uskuda, et tähistatav kaup pärineb samalt või majanduslikult seotud ettevõttelt.

Vaidlustaja peab võrreldavaid kaubamärke sarnasteks ka foneetiliselt, märkides, et mõlemad märgid on kahesilbilised ning et nende hääldus on väga sarnane, kuivõrd esimesed, eesti keeles rõhulised silbid on identsed (*bern*), ja teise silbi algus on identne (*des* ja *dorf*).

Seoses semantilise aspektiga märgib vaidlustaja, et mõlemad kaubamärgid on Eesti tarbija jaoks tähenduseta, mistõttu on tarbijal võrreldavaid kaubamärke raske omavahel eristada.

Seoses kaubamärkidega hõlmatud kaupadega osutab vaidlustaja, et Euroopa Kohtu otsuse nr C-39/97 (punktid 22-25) kohaselt tuleb kaupade ja teenuste sarnasuse hindamisel arvestada kõiki nende kaupade ja teenustega seonduvaid olulisi asjaolusid, eelkõige nende olemust, lõppkasutajaid ja kavandatavat eesmärki, kasutusviise ning seda, kas need on omavahel konkureerivad või teineteist täiendavad. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi klasside 7 ja 8 kaubad on identsed või samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi kaupadega. Vaidlustaja märgib kokkuvõtlikult, et kõik kaubamärgi „Berndes + kuju“ klassi 7 kaubad (elektrilised toidutöötlemismasinad jt) on hõlmatud vaidlustaja varasema kaubamärgi „BERNDORF“ kaupadega (masinad) ning seega tuleb need lugeda vastavalt Euroopa Liidu Kohtu praktikale identseteks (Euroopa Üldkohtu otsused T-104/01, punkt 32 ja 33 ning T-110/01, punktid 43 ja 44). Kaubamärgi „Berndes + kuju“ klassi 8 kaupu (käsikäitatavad köögiviljakoorijad jt) peab vaidlustaja aga asendus- või täiendkaupadeks varasema kaubamärgi „BERNDORF“ kaupadele (noad), st võrreldavate kaubamärkide kaubad on samaliigilised.

Eeltoodud asjaoludel leiab vaidlustaja, et arvestades nii võrreldavate kaubamärkide kui ka võrreldavate kaupade identsust ja samaliigilisust, on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses ning taotleja kaubamärgi „Berndes + kuju“ registreerimine klasside 7 ja 8 kaupade tähistamiseks on KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus.

29.04.2022 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, muuhulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtsajaks jooksul oma esindajat komisjonis.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile „Berndes + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1498924; Eestis hilisema märkimise kuupäev 26.04.2021) klassides 7 ja 8, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitsese andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Vaidlustaja nimele on klassides 6, 7, 8, 14, 40 ja 42 registreeritud EL kaubamärk „BERNDORF“ (reg nr 010374577; taotluse esitamise kuupäev 27.10.2011, registreerimise kuupäev 29.03.2012). Vaidlustaja

kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses taotleja kaubamärgist varasem. Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi „Berndes + kuju“ suhtes õiguskaitsset välistava asjaolu olemasolu seoses kõigi kaupadega klassides 7 ja 8, tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgi Eestis registreerimise kohta kaupadele klassides 7 ja 8 ning teha vastavaid asjaolusid arvestades uus otsus.

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

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 tühistab komisjon vaidlustusavalduse rahuldamise korral Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse. Käesolev otsus ei mõjuta taotleja kaubamärgi „Berndes + kuju“ registreerimise kohta tehtud Patendiameti otsuse kehtima jäämist seoses klassi 11 kaupadega, millega seonduvalt ei ole taotleja kaubamärgi registreerimist vaidlustatud.

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 „Berndes + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1498924) klassides 7 ja 8 õiguskaitsse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile klassides 7 ja 8 õiguskaitsse 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

Janika Kruus

Ingrid Matsina