

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 2085-o

Tallinn, 27.06.2022

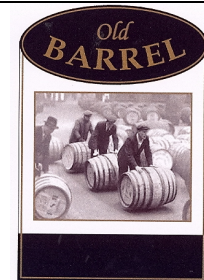
**Avaldus nr 2085 – rahvusvahelisele kaubamärgile
„OLD BARREL + kuju“ (reg nr 1618829) õiguskaitse
andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello, Kertu Priimägi, vaatas läbi **Global Wine House OÜ** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Ingrid Matsina) 31.01.2022 vaidlustusavalduse **BX HOLDING LTD.**, CY (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „OLD BARREL + kuju“ (reg nr 1618829, ruumiline märk, registreeringu kuupäev 27.07.2021, avaldamise kuupäev 3.01.2022; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassi 33 kaupade *alcoholic drinks, except beer* osas.

Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk (avalduse lisa 2):

Kaubamärk	Andmed	Kaitstud klassis
	Reg nr 47695; taotluse esitamise kuupäev 6.10.2008	33 <i>alkoholjoogid (va õlu)</i>

Menetluse käik

Vaidlustaja on **31.01.2022** 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 rahvusvahelise registreeringu nr 1618829 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) väljavõtte Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta; (2) väljavõtte varasema kaubamärgi kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **9.02.2022**. 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 10.05.2022. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas töösusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas TÕAS § 48³ lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 12.07.2022.

Vaidlustaja esitas **13.05.2022** põhjendused, milles märgiti järgmist. Vaidlustatud kaubamärgi kaubad on vaidlustaja kaupadega identsed. Äravahetamise tõenäosuse igakülgtsel 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; Eko 22.06.1999, C-342/97 Lloyd Schufabrik, p 25). Kõigi kaubamärkidega 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 ostuhetkel 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 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes 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-o 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, millele on sõnaline osa OLD BARREL. Seega on vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks elemendiks samuti OLD BARREL. Foneetiliselt on kaubamärgid identsed, sest sõnalised elemendid Old BARREL ja OLD BARREL on foneetiliselt identsed. Visuaalselt on kaubamärgid sarnased, sest neis sisalduvad samad sõnalised elemendid – Old BARREL ja OLD BARREL – mis jäävad visuaalselt domineerima, asudes mõlema kaubamärgi kujunduses kesksel kohal. Muud kujunduselemendid kujutavad endast etikette ja pudelit, mis on taotletavatel kaupadel (alkohoolsed joogid) üldjuhul alati olemas ning pälvivad seetõttu kujunduselementidena vähem tarbija tähelepanu. 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 vaatides) kontekstis on Eesti keskmisele tarbijale mõistetav tähenduses „vana vaat“ või „vana tünn“. Vaidlustatud kaubamärgi domineeriv sõnaline osa OLD BARREL on identse tähendusega. Mõlema kaubamärgi kujundused (alkohoolse joogi etikett, millel on kujutatud tünni veeretavad inimesed ja stiliseeringult tünni meenutava alkoholipudeli kujutis) toetatavad sama kontseptsiooni.

Vaidlustaja märkis, et 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 esitamise kuupäev on 27.07.2021. Omanik soovib registreerida oma kaubamärgi vaidlustaja kaubamärkidega identsete kaupade tähistamiseks. Tähistatavaks kaubaks on alkohoolsed joogid, mis on mõõduka hinnaga ja Eestis laialdaselt tarbitav tarbekaup. Keskmine tarbija osutab ostuhetkel sellisele kaubale keskmist või madalat tähelepanu. 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. Silmas tuleb pidada, et

keskmisel tarbijal ei ole reeglina võimalik ostuhetkel kaubamärke vahetult võrrelda ning nad peavad usaldama oma eelneva ostu käigus või reklaami nägemisel müllu talletunud pilti varasemast märgist. Seetõttu mäletab keskmine tarbija eelkõige kaubamärgi domineerivaid elemente, mitte aga detaile. Vaidlustaja on toonud välja kaubamärkide domineerivad osad ja põhjendanud kaubamärkide sarnasust. Mõlema kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõnaline osa, mis on identne. Ehkki kaubamärkidel on ka kujundus, ei tähenda see, et tarbijal oleks võimalik üksnes selle alusel kaubamärke eristada. Toiduainete, sh alkoholsete jookide turul on tavapärane, et pakendid on kirevad, mitmesuguste, tihti sarnaste kujunduselementide ja värvikombinatsioonidega. Seetõttu on tarbijal keeruline kujunduste paljususe tõttu neid meelde jätta ja tarbijad ei osuta seetõttu ka neile kaubamärgi eristamise eesmärgil suuremat tähelepanu. Keskmine tarbija on harjunud, et kaubamärgiomaniikud 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. Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade ja teenuste vahel valiku tegemisel kaubamärke vahetult võrrelda. Antud juhul mõjutavad üldmuljet kõige rohkem sõnad OLD BARREL, sest just sõnalisest elemendist lähtuvalt valib tarbija kauba, ning sõnaliselt elemendid on identsed. Tegemist on ka identsete kaupadega. Kaubamärkide suure sarnasuse ning identsete kaupade tõttu on tõenäoline, et tarbijad, kes igapäevaste mööduka hinnaga toiduainete ostmisel on madala või keskmise tähelepanelikkusega, võivad kaubamärgid ära vahetada või pidada neid sama ettevõtja kaubamärkideks. Euroopa Kohtus on 29.09.1997 otsuses C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p 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 väga suurt sarnasust leidis vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja vaidlustatud 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). Eeltoodust tulenevalt on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Komisjon alustas **2.06.2022** 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 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätetstatuga.

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 „OLD BARREL + kuju“ (reg nr 1618829) Eestis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti 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

Priit Lello

Kertu Primägi