



Otsus nr 2142-o

Tallinn, 20.03.2023

**Avaldus nr 2142 – kaubamärgi „Viking“ (taotluse nr M202200247) registreerimise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja) ja Sulev Sulsenberg, vaatas läbi **Kohberg Bakery Group A/S**, DK (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Anneli Kapp) 1.09.2022 vaidlustusavalduse kaubamärgi „Viking“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M202200247, taotluse esitamise kuupäev 24.03.2022, avaldamise kuupäev 1.07.2022) registreerimise vastu **Metakor OÜ** nimele klassi 30 kaupade *kakao ja selle aseained; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; šokolaad; jäätis, mahlajäätised ja muud jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber; sool, maitseained, vürtsid, konservitud ürdid; äädikas, kastmed ja muud maitseained; jää (külmutatud vesi)* suhtes.

Vaidlustajale kuulub varasem Euroopa Liidu (EL) kaubamärk (vaidlustusavalduse lisa 3):

Kaubamärk	Andmed	Kaitstud klassides
VIKING	EL reg nr 006356596; Taotluse esitamise kuupäev 2.11.2007; Registreerimise kuupäev 10.03.2011	5 ( <i>diabeetikute leib</i> ) 30 ( <i>jahu ja teraviljatooted, sh maisihelbed ja muud teraviljast ja/või taimedest valmistatud hommikusöögained; leiva-saia- tooted ja kondiitritooted; pärm, küpsetuspulber; jahu ja pärm segud, peamiselt leiva tegemiseks</i> )

**Menetluse käik**

**Vaidlustaja** on **1.09.2022** esitanud vaidlustusavalduse oma varasemale kaubamärgile tuginedes vaidlustatud kaubamärgi registreerimise vastu kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset 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 vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta ja teha uus otsus KaMS § 41 lõike 3 kohaselt.

Avaldusele oli lisatud (1) väljavõtted vaidlustatud kaubamärgi kohta Kaubamärgilehest 7/2022 ja (2) Patendiameti kaubamärkide andmebaasist; (3) väljavõte varasema kaubamärgi kohta EUIPO andmebaasist.

**Komisjon** võttis vaidlustusavalduse menetlusse **2.09.2022** ja toimetas selle taotlejale kätte äriregistris oleval e-posti aadressil. Taotlejale teatati kättetoimetamisel, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>2</sup> lõikest 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile hiljemalt 10.11.2022, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda või mitte. Kuna taotleja ei teatanud komisjonile, et ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, kohaldab komisjon kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1. Komisjon võimaldas **14.11.2022** vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 16.01.2023.

**Vaidlustaja** esitas **16.01.2023** avalduse põhjendused. Vaidlustaja märkis, et talle kuulub EL kaubamärk reg nr 006356596, mida tuleb lugeda KaMS § 11 lg 1 p 6 alusel varasemaks, kuna selle õiguskaitse

alguse kuupäev 2.11.2007 on varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamise kuupäevaga 24.03.2022. Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klassis 30 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas. Sõnamärgid on identsed, kui need ühtivad täpselt tähtede, numbrite või muude tüpograafiliste märkide jadaga. Kohtupraktika kohaselt on kaubamärgid identsed, kui need erinevad ainult suur- ja väiketähtede kasutamise poolest (T-129/09, p 21). Keskmisele tarbijale omab harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt. Sellest tulenevalt tuleb tarbijal usaldada seda vigast mälu pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (C-412/05 P, p 60). Kuna tähise ja kaubamärgi identsuse tajumine ei tulene kõigi võrreldavate elementide omaduste otsesest võrdlemisest, võivad väikesed erinevused tähise ja kaubamärgi vahel jääda keskmisele tarbijale märkamatuks (C-291/00, p 53). Identsuse tuvastamiseks peavad tähised olema identsed kõigis asjakohastes kaubamärkide võrdlemise aspektides, st visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt. Antud juhul pole kahtlust, et võrreldavad tähised on kõigis nimetatud aspektides identsed.

Hinnates kaupade samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade vahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas 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 (C-39/97, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et kaupade samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupadega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu samaliigilisteks. Vaidlustaja leidis, et varasema kaubamärgi kaubad *jahu ja teraviljatooted*; *leiva-saiatooted* ja vaidlustatud kaubamärgi kaubad *riis, pasta ja nuudlid*; *tapiokk ja saago* on samaliigilised – kattub kaupade olemus, lõpptarbiija ja kasutusviis, kaubad on üksteise suhtes asendavad. Varasema kaubamärgi kaubad *jahu ja teraviljatooted*; *leiva-saiatooted* ja vaidlustatud kaubamärgi kaubad *jahu ja muud teraviljasaadused*; *leib, sai* on identsed – kattub kaupade olemus, lõpptarbiija ja kasutusviis, kaubad on üksteise suhtes asendavad. Varasema ja vaidlustatud kaubamärgi kaubad *kondiitritoored* on identsed – kattub kaupade olemus, lõpptarbiija ja kasutusviis, kaubad on üksteise suhtes asendavad. Varasema kaubamärgi kaubad *kondiitritoored* ja vaidlustatud kaubamärgi kaubad *maiustused*; *šokolaad* on samaliigilised – kattub kaupade olemus, lõpptarbiija ja kasutusviis, kaubad on üksteise suhtes konkureerivad. Varasema ja vaidlustatud kaubamärgi kaubad *pärm*; *küpsetuspulber* on kumbki identsed – kattub kaupade olemus, lõpptarbiija ja kasutusviis, kaubad on üksteise suhtes asendavad. Varasema kaubamärgi kaubad *kondiitritoored*; *jahu ja pärm* segud, *peamiselt leiva tegemiseks* ja vaidlustatud kaubamärgi kaubad *suhkur, mesi, siirup* on samaliigilised – kattub kaupade olemus, lõpptarbiija ja kasutusviis. Varasema kaubamärgi kaubad *jahu ja pärm* segud, *peamiselt leiva tegemiseks* ja vaidlustatud kaubamärgi kaubad *sool, maitseained, vürtsid, konservitud ürdid; äädikas, kastmed ja muud maitseained* on samaliigilised – kattub kaupade olemus, lõpptarbiija ja kasutusviis. Varasema kaubamärgi kaubad *kondiitritoored* ja vaidlustatud kaubamärgi kaubad *jäätis, mahlaäärtised ja muud jäärtised*; *jää (külmutatud vesi)* on samaliigilised – kattub kaupade olemus, lõpptarbiija ja kasutusviis, kaubad on üksteise suhtes konkureerivad. Varasema kaubamärgi kaubad *jahu ja teraviljatooted*, *sh maisihelbed ja muud teraviljast ja/või taimedest valmistatud hommikusöögained* ja vaidlustatud kaubamärgi kaubad *kohv, tee, kakao ja nende aseained* on samaliigilised – kattub kaupade olemus, lõpptarbiija ja kasutusviis, kaubad on üksteise suhtes konkureerivad. Seega oli vaidlustaja kokkuvõttes seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide loeteludes olevad kaubad on osalt identsed ja osalt samaliigilised.

Riigikohus on lahendis 3-2-1-4-06 märkinud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, see ei pea olema reaalselt toimunud. Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoones kaubamärkide identsuse/sarnasuse ning tähistatavate kaupade samaliigilisuse vahel. Üldtunnustatud praktika kohaselt (C-39/97; komisjoni otsused nr 830-o, 999-o jt) on märkide sarnasus ning kaupade samaliigilisus omavahelises seoses sellisel, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud kaubad ning vastupidi. See tingimus hoiab ära kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise. Praegusel juhul seda tingimust täidetud ei ole. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus kujutab endast riski, mille kohaselt tarbijad võivad uskuda, et kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetest (C-39/97, p 29). Käesolevas asjas võivad tarbijal vaidlustatud kaubamärgi nägemisel tekkida ekslikud arusaamad ning tarbiija võib leida, et kaupade näol on tegemist vaidlustaja (uute) kaupadega, kaubad pärinevad vaidlustajaga seotud ettevõttest ja/või kaupu pakutakse ja/või kaupade kvaliteet on

tagatud vaidlustaja poolt. Euroopa registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt ongi selliste asjaolude esinemisel (st et tarbijad usuksid, et tooteid pakutakse vaidlustaja poolt, loal või kontrolli all) tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega asjaomaste tarbijate seas, sealhulgas taotletava tähise assotsieerumisega varasema kaubamärgiga. Äravahetamise tõenäosus sõltub paljudest elementidest, nimelt, kaubamärgi tuntusest, assotsiatsioonidest kasutatud või registreeritud tähisega, sarnasuse astmest kaubamärgi ja tähise vahel ning määratud kaupade osas – seega äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega (C-251/95, p 22). Arvestades kaubamärkide foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset identsust ning kaupade osalist identsust ja osalist samaliigilisust, leidis vaidlustaja, et esineb tõenäosus kõnealuste 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).

Vaidlustaja märkis, et kuna taotleja ei ole avaldanud soovi esitatud vaidlustusavaldusele vastu vaielda, puudub taotlejal tegelik huvi oma võimalike õiguste kaitseks, andes alust eeldada, et taotleja on loobunud kaubamärgi kaitsmisest Eestis. Tuginedes tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lõikele 4, mille kohaselt eeldatakse vastaspoole omaksvõttu, kuni vastaspool ei vaidlusta faktilise asjaolu kohta esitatud väidet selgesõnaliselt ja vaidlustamise tahe ei ilmne ka poole muudest avaldustest, leidis vaidlustaja, et taotleja on käesolevas asjas omaks võtnud kõik faktilised asjaolud, millele vaidlustaja on tuginenud.

Komisjon alustas **26.01.2023** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

### **Komisjoni selgitused ja otsus**

Kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1 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, annab komisjon avalduse esitajale § 48<sup>3</sup> 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.

Komisjon, tutvunud avalduses esitatud ja seda põhjendavate seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks avaldaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

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

**rahuldada Kohberg Bakery Group A/S vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Metakor OÜ kaubamärgi „Viking“ (taotlus nr M202200247) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest 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

Sulev Sulsenberg