



Otsus nr 2143-o

Tallinn, 20.03.2023

**Avaldus nr 2143 – kaubamärgi „Viking“ (taotluse nr M202200247) registreerimise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja) ja Sulev Sulsenberg, vaatas läbi **Premia Tallinna Külmoone AS** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Ingrid Matsina) 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 kuuluvad varasemad Euroopa Liidu (EL) kaubamärgid (vaidlustusavalduse lisad 2 ja 3):

Kaubamärk	Andmed	Kaitstud klassides
VIKING	EL reg nr 014629117; Taotluse esitamise kuupäev 1.10.2015; Registreerimise kuupäev 1.03.2018	29 ( <i>liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; kala- ja lihatooted, sh konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud; kalaroad, kalapallid, kalafileed, kalapulgad, soolakala, süitsukala</i> ) 30 ( <i>pelmeenid; pasta, pastatooted, ravioolid</i> )
	EL reg nr 010901841; Taotluse esitamise kuupäev 22.05.2012; Registreerimise kuupäev 6.12.2012	29 ( <i>liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; kala- ja lihatooted, sh konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud; kalaroad, kalapallid, kalafileed, kalapulgad, soolakala, süitsukala</i> ) 30 ( <i>pelmeenid, klimbid; pasta, pastatooted, ravioolid; pitsad; pannkoogid, sh täidisega</i> )

**Menetluse käik**

**Vaidlustaja** on **1.09.2022** esitanud vaidlustusavalduse oma varasematele kaubamärkidele 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 ja teha uus otsus.

Avaldusele oli lisatud (1) väljavõtte vaidlustatud kaubamärgi kohta Patendiameti kaubamärkide andmebaasist; (2) väljavõtted EUIPO andmebaasist varasemate EL kaubamärkide nr 014629117 ja (3) nr 010901841 kohta.

**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 võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad on toidukaubad, millest kõigi puhul saab sarnasuse aluseks olevatest teguritest välja tuua sama kasutusotstarbe (toiduks, toiduvalmistamiseks), samad jaotuskanalid (toiduainete kauplused), sama tarbijaskonna. Taotleja kaupade hulka kuuluvad magusavaldkonna tooted on konkureerivad tooted vaidlustaja pannkookide, magusate ravioolide ning muude pastatoodete suhtes, mis mh võivad olla ka magusad. Taotleja kaubad *leib, sai* on pastatoodetega konkureerivad kaubad, kuuludes toidupüramiidi (riiklike toidusoovituste) samale astmele (teraviljatooted). Taotleja kaubad, mida võib liigitada vürtside ja maitseainete kategooriasse, on vaidlustaja töödeldud liha- ja kalatoodetega, sh ekstraktidega sarnased ka nende konkureeriva iseloomu poolest (tarbija valib, kas osta valmistoode, nt juba marineeritud liha, või siis valmistada ise marinaad nt erinevatest taotleja kaupadest). Lisaks tuleneb toidukaupade puhul sarnasus ka asjaolust, et tootjad (sh eriti väiketootjad) ei ole sageli kitsalt spetsialiseerunud, vaid püüdes muutuvates majandusoludes pinnal püsida, mitmekesisistavad oma tooteportfelli ja pakuvad väga erinevaid toidukaupu. Äravahetamise tõenäosuse igakülgset hindamisel on otsustav tähtsus selles, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub. Kõik kaubamärkidega tähistatavad kaubad on toiduained, mis on odava või mõõduka hinnaga ja Eestis laialdaselt tarbitav ja igapäevaselt ostetav tarbekaup. Seega on keskmine tarbija siin keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas ning osutab ostuhetkel kaubale keskmist või madalat tähelepanu.

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 üks kaubamärk on sõnamärk VIKING, millel puuduvad muud elemendid ning seega ei ole võimalik ega vajalik määratleda eraldi domineerivat osa. Vaidlustaja teine kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnalisest 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 VIKING. Vaidlustatud kaubamärk on sõnamärk Viking, millel puuduvad muud elemendid ning seega ei ole võimalik ega vajalik määratleda eraldi domineerivat osa. Foneetiliselt on taotleja kaubamärk identne mõlema vaidlustaja kaubamärgiga, sest sõnalisel elemendid [viking] ja [viiking] on foneetiliselt identsed. Visuaalselt on vaidlustatud kaubamärk ühe vaidlustaja kaubamärgiga identne, sest neis sisalduvad samad sõnalisel elemendid - Viking ja VIKING. Asjaolu, et vaidlustatav kaubamärk on osaliselt kirjatähtedes, ei mõjuta visuaalset üldmuljet. Kohtupraktikas on leitud, et identseks tuleb lugeda ka niisugust kaubamärki, millel esinevad sellised ebaolulised muudatused, mis võivad keskmisel tarbijal jääda märkamatuks (sh erinevus trüki- ja kirjatähtedes; EKo 20.03.2003, C-291/00 *LTJ Diffusion*, p 50-54). Vaidlustatud kaubamärk on visuaalselt sarnane ka vaidlustaja kombineeritud kaubamärgiga, sest on identne selle domineeriva osaga. Kaubamärkide semantiline tähendus tuleneb ingliskeelsest sõnast „viking“, mis esineb praktiliselt identsel kujul „viiking“ ka eesti keeles ning on seetõttu taotletavate kaupade keskmisele tarbijale kindlasti täiesti arusaadav. Viiking on peamiselt Skandinaavia päritolu meresõitja, kaupmees ja sõdalane varasel keskajal (sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/viiking/1). Seega on vaidlustatud kaubamärk ja vaidlustaja kaubamärkide sõnaline osa tarbija jaoks semantiliselt identsed. Kontseptuaalselt on taotleja kaubamärk identne mõlema vaidlustaja kaubamärgiga.

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). Taotleja soovib registreerida oma kaubamärki vaidlustaja kaubamärkidega identsete kaupade tähistamiseks. Tähistatavaks kaubaks on toidukaubad, mis on mõõduka hinnaga igapäevane tarbekaup, mida reeglina pakutakse kauplustes avariilulilt. Keskmine tarbija osutab ostuhetkel sellisele kaubale keskmist või madalat tähelepanu. 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 mällu talletunud pilti varasemast märgist. Seetõttu mäletab keskmine tarbija eelkõige kaubamärgi domineerivaid elemente, mitte aga detaile. Vaidlustatud kaubamärk on vaidlustaja ühe kaubamärgiga identne ja sisaldub ainsa sõnalisel osana teises vaidlustaja kaubamärgis. Ehkki teisel kaubamärgil on ka

kujundus, ei tähenda see, et tarbijal oleks võimalik üksnes selle alusel kaubamärke eristada. Toiduainete turul on tavapärane, et pakendid on kirevad, mitmesuguste, tihti sarnaste kujunduselementidega ja värvikombinatsioonidega. Lisaks on 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 on tarbijal keeruline kujunduste paljususe tõttu neid meelde jätta ja tarbijad ei osuta seetõttu ka neile kaubamärgi eristamise eesmärgil suuremat tähelepanu. Seetõttu on toidukaupade puhul kindlasti kõige olulisem kaubamärgi osa sõnaline osa. Just sõnalisest elemendist lähtuvalt valib tarbija kauba, ning sõnalisel elemendil on identsed. Tegemist on ka sarnaste kaupadega. Toidukaupade puhul tuleb arvestada, et tootjad (sh eriti väiketootjad) ei ole sageli kitsalt spetsialiseerunud, vaid mitmekesistavad oma tooteportfelli ja pakuvad väga erinevaid toidukaupu. Lisaks on tarbijatele teada ja harjumuspärane, et ka jaemüüjatel on kasutusel oma nn omamärgid, mis on samad laiaulatusliku toidukaupade portfoolio puhul (nt Prisma Rainbow sari, Selveri tooted, Rimi Selection by Rimi jt). Seetõttu võib tarbija ka keskmisest vähem sarnaste toidukaupade puhul eeldada sama päritolu. Kaubamärkide identsuse (vaidlustaja kombineeritud kaubamärgi suhtes suure sarnasuse) ning sarnaste kaupade tõttu on tõenäoline, et tarbijad, kes igapäevaste mõõduka hinnaga toiduainete ostmisel on madala või keskmise tähelepanelikkusega, võivad kaubamärgid ära vahetada või pidada neid sama ettevõtja kaubamärkideks. Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et taotleja kaubamärk ja vaidlustaja sõnamärk on identsed. Arvestades kaupade sarnasust ja kaubamärkide identsust ja väga suurt sarnasust, leidis vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja 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 vaidlustaja hinnangul vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

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 Premia Tallinna Külkhoone AS 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 esitamise kohta. 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