



OTSUS nr 2134-o

Tallinn, 25.04.2023

Avaldus nr 2134 – kaubamärgile „HRUSTALNAJA RJUMKA VODKA + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1643566) õiguskaitse andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja) ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi Toomas Melderi vaidlustusavalduse Limited Liability Company „Yaroslavsky likero-vodochny zavod“ kaubamärgi „HRUSTALNAJA RJUMKA VODKA + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1643566) registreerimise vastu klassis 33.

Asjaolud ja menetluse käik

23.08.2022 esitas T. Melder (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse Limited Liability Company „Yaroslavsky likero-vodochny zavod“ (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „HRUSTALNAJA RJUMKA VODKA + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1643566; registreeringu järjekorranumber R202200139; registreeringu kuupäev 14.12.2021; avaldamise kuupäev 01.07.2022) registreerimine järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 33 – *alcoholic beverages, namely, vodka.*

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgile „HRUSTALNAJA RJUMKA VODKA + kuju“ õiguskaitse andmist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuulub varasem Eesti kaubamärk „Rjumka vodka + kuju“ (reg nr 51090; taotluse esitamise kuupäev 11.05.2012, registreerimise kuupäev 04.11.2013), mis on registreeritud järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 33 – *alkoholjoogid (v.a õlu).*

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. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas varasemal kaubamärgil on õiguskaitse identsete, samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, juhul kui varasem Eesti kaubamärk on tuntud Eestis või varasem Euroopa Liidu kaubamärk on tuntud Euroopa Liidus ja kui hilisema kaubamärgi põhjendamatult kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.

KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 punktidest 2 ja 3 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljavõtted Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide kohta.

02.09.2022 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (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 06.12.2022, mida taotleja ei teinud. Sellest tulenevalt kohaldub käesolevas asjas kiirendatud menetlus kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1.

07.12.2022 tegi komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 08.02.2023. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

27.01.2023 esitas vaidlustaja komisjonile menetlusedokumendi, milles oli märgitud järgmist.

Kaubamärk „Rjumka vodka + kuju“ (reg nr 51090) on aktiivses kasutuses alates 01.03.2018 tootel „Rjumka Vodka“ 10cl 40% vol (vaidlustaja seisukohtadele oli lisatud ka vastava toote foto). Toode on müügil paljudes kauplustes üle Eesti, nt Regalia alkoholi kauplustes.

Toode on registreeritud Põllumajandus- ja Toiduameti Alkoholiregistris 21.02.2018, toote registrikande nr R18/128660/1.

30.01.2023 teavitas komisjon vaidlustajat 27.01.2023 menetlusedokumendis esinevatest puudustest, nimelt sellest, et vaidlustaja esitatud dokument ei sisalda põhjendusi ja tõendeid seoses vaidlustusavalduses märgitud KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 tulenevate õiguskaitset välistavate asjaoludega. Komisjon andis vaidlustajale kolmenädalase tähtaja (tähtpäevaga 21.02.2023) puuduste kõrvaldamiseks, st nõuetekohaste põhjenduste ja vajadusel tõendite esitamiseks KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude kohta.

03.02.2023 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused, märkides kokkuvõtlikult järgmist.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „HRUSTALNAJA RJUMKA VODKA + kuju“ on vaidlustaja kaubamärgiga „Rjumka vodka + kuju“ sarnane visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt. Visuaalsest aspektist toob vaidlustaja esile vastavalt sõnade „Rjumka“ ja „vodka“ esinemise, seejuures on vaidlustaja hinnangul tegemist domineerivate sõnadega. Vaidlustaja leiab ka, et lisaks avaldub visuaalne sarnasus värvide kattuvuses 75% ulatuses, samuti selles, et kujunduselemendina on kasutatud jooginõud jalaga (viinapitsi) ning et kirjad on kirillitsas. Foneetilisest aspektist toob vaidlustaja esile, et võrreldavates kaubamärkides sisalduvad sõnad „Rjumka“ ja „vodka“ on täpselt samahäälduslikud ning semantilisest aspektist, et nimetatud sõnad on täpselt samatähenduslikud.

Vaidlustaja kordab, et tema kaubamärk nr 51090 on aktiivses kasutuses alates 01.03.2018 tootel „Rjumka Vodka“ 10cl 40% vol ning see toode on müügil paljudes kauplustes üle Eesti, nt Regalia alkoholi kauplustes.

Eeltoodud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärk „HRUSTALNAJA RJUMKA VODKA + kuju“ on äravahetamiseni sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga „Rjumka vodka + kuju“ ning seetõttu tekitab tarbijates segadust toote valimisel ning ostuotsusel, mistõttu tekiks varasema registreeringu omanikule otsene majanduslik kahju.

22.02.2023 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, muu hulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile „HRUSTALNAJA RJUMKA VODKA + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1643566) klassis 33, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3. Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 punktidest 2 ja 3 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu osas, mis puudutab taotleja kaubamärgi „HRUSTALNAJA RJUMKA VODKA + kuju“ puhul KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemist. Seega kuulub vaidlustusavaldus TÕAS § 48⁴ lg 1 kohaselt rahuldamisele otsust põhjendamata. Kuna ainuüksi KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemisest tulenevalt tuleb avaldus rahuldada kogu ulatuses, ei pea komisjon vajalikuks anda hinnangut vaidlustaja väidetele seoses KaMS § 10 lg 1 punktis 3 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemisega. Hinnangu andmine sellele ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

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

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 „HRUSTALNAJA RJUMKA VODKA + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1643566) klassis 33 õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitse 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 menetluse, 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

Tanel Kalmet