OTSUS nr 2200-o

Tallinn, 21.05.2025

Avaldus nr 2200 – kaubamärgi „VIKING BURGER + kuju“ (taotlus nr M202300293) registreerimise vaidlustamine

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Anneli Kapp ja Külli Trepp, vaatas kirjalikus menetluses läbi Bermuda juriidilise isiku Viking River Cruises (Bermuda) Ltd vaidlustusavalduse OÜ Flusso kaubamärgi „VIKING BURGER + kuju“ (taotlus nr M202300293) registreerimise vastu klassis 43.

Asjaolud ja menetluse käik

03.07.2023 esitas Viking River Cruises (Bermuda) Ltd (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Riina Pärn) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse OÜ Flusso (edaspidi ka taotleja; esindaja juhatuse liige Kristo Putnik) kaubamärgi „VIKING BURGER + kuju“ (taotlus nr M202300293; taotluse esitamise kuupäev 27.03.2023) registreerimine järgmiste teenuste tähistamiseks:
klass 43 – *külalistele toidu ja jookide serveerimine restoranides; toidu ja jookide pakkumine restoranides ja baarides; toidu ja jookide pakkumine külalistele restoranides; toidu ja jookide serveerimine restoranides ja baarides; toitu kaasa müüvad restoranid; kaasavõetava kiirtoidu pakkumise teenused; kiirtoidukohvikuteenused, püstijalabaariteenused; kiirtoidurestoranide teenused; toitlustamine kiirtoidukohvikutes; baari- ja restoraniteenused*.

Vaidlustusavaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgile „VIKING BURGER + kuju“ õiguskaitse andmist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuuluvad järgmised varasemad Euroopa Liidus (EL) kaitstud kaubamärgid:

- „VIKING“ (EL reg nr 017655978; taotluse esitamise kuupäev 03.01.2018; registreerimise kuupäev 17.01.2020), klassid 9, 36, 39, 41, 43, 44;

- „VIKING MARS“ (EL reg nr 017917275; prioriteedikuupäev 21.12.2017; registreerimise kuupäev 26.10.2018), klassid 39, 41, 43;

- „VIKING VENUS“ (EL reg nr 017917288; prioriteedikuupäev 21.12.2017; registreerimise kuupäev 26.10.2018), klassid 39, 41, 43;

- „VIKING ORION“ (EL reg nr 017799974; prioriteedikuupäev 08.09.2017; registreerimise kuupäev 19.06.2018), klassid 39, 41, 43;

- „VIKING TELLUS“ (EL reg nr 017917285; prioriteedikuupäev 21.12.2017; registreerimise kuupäev 26.10.2018), klassid 39, 41, 43;

- „VIKING SATURN“ (EL reg nr 017917283; prioriteedikuupäev 21.12.2017; registreerimise kuupäev 27.10.2018), klassid 39, 41, 43;

- „VIKING MERCURY“ (EL reg nr 017917277; prioriteedikuupäev 21.12.2017; registreerimise kuupäev 26.10.2018), klassid 39, 41, 43;

- „VIKING JUPITER“ (EL reg nr 017917279; prioriteedikuupäev 21.12.2017; registreerimise kuupäev 26.10.2018), klassid 39, 41, 43;

- „VIKING OCTANTIS“ (EL-is õiguskaitse saanud rahvusvaheline registreering nr 1530620; prioriteedikuupäev 29.04.2019; registreeringu kuupäev 25.09.2019), klassid 39, 41, 43.

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgi „VIKING BURGER + kuju“ registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi kohta ning väljavõtted Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärkide kohta.

18.07.2023 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse ja toimetas selle **19.07.2023** taotlejale kätte e-kirja teel. Taotlejat teavitati kättetoimetamisel tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48^2 lõikest 1 tulenevast leppeperioodist ning sellest, et kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 peab taotleja kirjalikus vormis teatama komisjonile hiljemalt 26.09.2023, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda.

25.09.2023 teavitas taotleja komisjoni vaidlustusavaldusele vastuvaidlemise soovist ning koos sellega esitas avaldusele ka oma esialgsed vastuväited.

Taotleja osutab, et vaidlustaja poolt vastandatud üheksa, muu hulgas klassis 43 registreeritud sõnalise osaga VIKING kaubamärki on sõnamärgid, taotleja kaubamärk klassis 43 on aga kujutismärk sõnalise osaga. Sõltumata sellest, kas vaidlustaja tõendab edasises menetluses tema nimele klassis 43 registreeritud sõnamärkide kasutamist, ei saa taotleja hinnangul tema kujutismärk sõnalise osaga olla identne või sarnane varasema kaubamärgiga ning sellest tulenevalt ei saa olla tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Esiteks märgib taotleja, et ta on oma sõnalise osaga kujutismärki Eestis kasutanud juba üle kümne aasta ning kaubamärk on taotleja hinnangul saanud enne vaidlustaja sõnamärke õiguskaitse KaMS § 5 lg 1 p 1 alusel kui üldtuntud kaubamärk tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6*bis* tähenduses. Taotleja leiab, et üldtuntud kaubamärgi registreerimine on lubatav ning et tema üldtuntud kaubamärk on võrreldes vaidlustaja kaubamärkidega varasem kaubamärk KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses.

Taotleja selgitab, et tema kujutismärgi sõnalisse ossa üle kümne aasta tagasi sõna VIKING paigutamine on seotud geograafilise asukohaga, kuna mitmete hulgas üks esimesi ja tänaseni tegutsev kauplemiskoht asub vaid ca 270 m kaugusel üle maailma tuntud viikingite laevmatuse asukohast. Salme laevmatused on Saaremaal Salme alevikus 2008. ja 2010. aastal leitud laevmatused. Kahe eelviikingiaegse (u 750 pKr) neediridadena säilinud laeva peale leiti kokku 41 sõjamehe luustikud, kellest paljudel oli näha surmavate lahinguvigastuste jälgi. Kõige tõenäolisemalt olid Salme sõjamehed-meresõitjad pärit Rootsist Mälari järve piirkonnast, mis toona oli veel Läänemere laht. Sõjamehed olid maetud kahe muinasaegse klinkerplangutusega viikingilaeva põhja. Tegemist on vanimate Eestis leitud laevadega. Salme laevade leid muudab senist arusaama viikingiaja algusest. Seni on tinglikult loetud viikingiaja alguseks aastat 793, kui kroonikate järgi põhjast tulnud sõjamehed-röövlid ründasid Põhja-Inglismaal Lindisfarne'i kloostrit (taotleja viitab Wikipedia artiklile et.wikipedia.org/wiki/Salme_laevmatused).

Teiseks leiab taotleja, et vaidlustajal ei saa olla ainuõigust kasutada ingliskeelset sõna *viking* (eesti k *viiking*), mis tähistab inimrühma (taotleja viitab veebisõnastiku väljavõttele dictionary.cambridge.org/dictionary/english/viking). Sarnaselt sellele ei saa taotleja hinnangul kellelgi olla ainuõigust kasutada näiteks ingliskeelset sõna *nomad* (eesti k *nomaad*), mis on samuti inimrühma tähiseks (taotleja viitab veebisõnastiku väljavõttele dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nomad).

Kolmandaks ei saa taotleja hinnangul tema poolt üle kümne aasta kasutusel olnud kaubamärk olla vaidlustaja hilisemate kaubamärkidega äravahetamiseni sarnane, kuna vaidlustaja on registreerinud vaid sõnamärgid. Taotleja seevastu on pika aja jooksul kasutanud kujutismärki sõnalise osaga ning esitanud taotluse selle registreerimiseks.

Taotleja märgib, et tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast tuleb tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi. Otsustav tähtsus on seejuures asjaolul, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija tähiseid tervikuna tajub. Keskmine tarbija tajub tähist tervikuna ja ei analüüsi selle

erinevaid detaile (Euroopa Kohtu otsused C-251/95, p 23; C-342/97, p 25). Samuti märgib taotleja, et hinnates seda, kas kaubad või teenused on samaliigilised, tuleb arvestada kõiki nende kaupade või teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi ning seda, kas kaubad ja teenused üksteist asendavad või täiendavad (vt ka Riigikohtu 03.10.2007 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-86-07, p 16; Euroopa Kohtu otsus C-39/97, p 23). Taotleja leiab, et tema kaubamärgi üldmulje ei ole vähimalgi määral sarnane vaidlustaja sõnamärkidega, kuna taotleja kaubamärgi puhul domineerivad hamburgeri graafiliselt visualiseeritud kujutis ja sellega koostoimes kujundatud sõnaline osa BURGER neljas kujutise klassis, mida üksnes täiendab inimrühma tähistav sõna VIKING.

Taotleja leiab, et tema seisukohtade õigsust tõendab näiteks see, et 18.10.2012, s.o enne vaidlustaja kaubamärkide registreerimist on Viking Line Abp nimele muu hulgas klassis 43 registreeritud EL kaubamärk nr 006734396 „VIKING LINE“. Teise näitena on 08.07.2022, s.o pärast vaidlustaja kaubamärkide registreerimist GTM DEVELOPMENT LIMITED nimele muu hulgas klassis 43 registreeritud EL kaubamärk nr 018731093, mis koosneb vaid graafiliselt kujundatud sõnast „VIKING“.

Taotleja palub komisjonil vaidlustusavaldus rahuldamata jätta, kuna eeltoodu näitab taotleja hinnangul üheselt, et vaidlustusavaldus on alusetu ja õiguslikult perspektiivitu.

Taotleja esialgsetele vastuväidetele on lisatud väljavõtted EUIPO kaubamärkide andmebaasist EL kaubamärkide nr 006734396 ja 018731093 kohta.

26.09.2023 teavitas komisjon vaidlustajat taotlejapoolsest vastuvaidlemisest ning kooskõlas TÕAS § 48^3 lõikega 1 andis vaidlustajale kahekuulise tähtaja (tähtpäevaga 27.11.2023) avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks.

24.11.2023 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused, leides kokkuvõtlikult järgmist.

Vaidlustaja märgib kõigepealt, et kuigi taotleja on 25.09.2023 vastuse esitanud sisulise vastusena koos vastuväidetega vaidlustaja esitatud vaidlustusavaldusele, ei pea vaidlustaja hetkel vajalikuks taotleja vastuväiteid põhjalikult kommenteerida, kuivõrd taotleja vastuväited olid esitatud vaidlustaja põhjendusi ära ootamata ja neid arvestamata. Mõningaid taotleja vastuväiteid vaidlustaja oma seisukohtades ennetavalt siiski käsitleb.

Vaidlustaja osutab, et temale kuuluvate kaubamärkide prioriteedi ja taotluse kuupäevad on varasemad võrreldes taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaga, millest tulenevalt on vaidlustaja kaubamärgid varasemad KaMS § 11 lg 1 p 7 tähenduses. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgile „VIKING BURGER + kuju“ õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2, mille 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 toob esile, et Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb kaubamärkide segiajamise tõenäosust hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid tegureid (C-251/95, p 22). Küsimust tuleb hinnata asjaomaste kaupade/teenuste keskmise tarbija seisukohast lähtudes (C-251/95, p 23), kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, kuid kellel on harva võimalust kaubamärke omavahel otseselt võrrelda ja selle asemel tuleb tal usaldada seda vigast mälupilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (C-342/97, p 26). Segiajamise tõenäosus seisneb selles, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (C-39/97, p 29). Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas peab põhinema kaubamärkidest jääval tervikmuljel, pidades silmas nende eristavaid ja domineerivaid osi (C-251/95, p 23).

Vaidlustaja märgib ka, et segiajamise tõenäosuse esinemise väljaselgitamisel ei tähenda kaubamärkide sarnasuse hindamine seda, et arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga; selle asemel tuleb võrdlemisel uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase avalikkuse mällu jäänud tervikmuljes võib mõnel juhul olla domineeriv üks või mitu selle koostisosa (C-120/04, p 29). Kui kaubamärgid langevad kokku nende algusosades, on segiajamise tõenäosus suurem, kuna tarbijad pööravad üldiselt enam tähelepanu sõna algusele kui selle lõpule (Euroopa Üldkohtu liidetud kohtuasjad

T-183/02 ja T-184/02, p 83; T-112/03, punktid 64–65). Kui sarnasus esineb ainult ühes kolmest aspektist, nimelt visuaalses, foneetilises või kontseptuaalses, siis on tähised siiski sarnased ning võib tuvastada sarnasuse taset (T-434/07, p 50). Kaubamärkide segiajamise tõenäosus on suurem, kui varasemal kaubamärgil on kõrge eristusvõime kas *per se* või tulenevalt tema kasutamisest (C-251/95, p 24).

Vaidlustaja toob kahes tulbas võrdlevalt esile ühelt poolt enda sõna „VIKING“ sisaldavad kaubamärgid ja teiselt poolt taotleja kaubamärgi „VIKING BURGER + kuju“ ning märgib, et üldtunnustatud on põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgesti tajutavat sõnalist osa, siis annab just sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus otsuses T-312/03 (p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime.

Vaidlustaja kaubamärgid on sõnamärgid, milles sisaldub sõna „VIKING“. Nimetatud sõna on vaidlustaja sõnakombinatsiooniga kaubamärkides domineerivalt ja eristuvalt esitatud, kuivõrd esikohal on sõna „VIKING“, mis on kombinatsioonis täiendiga („MARS“, „VENUS“ jne). Vaidlustaja leiab, et täiendil teise sõnana ei ole olulist tähendust. Samas kuulub vaidlustajale ka üksiksõna „VIKING“ sisaldav kaubamärk (EL reg nr 017655978). Taotleja kaubamärgi puhul on tegemist kujutismärgiga, milles on selgelt esitatud sõnakombinatsioon „VIKING BURGER“. Taaskord on esikohal identne sõna „VIKING“, kuivõrd sellele järgnev sõna „BURGER“ on täiendina sõnale „VIKING“, samas on sõna „BURGER“ puhul tegemist kõnealuste teenuste valdkonnas kirjeldava ning eristusvõimetu elemendiga, millele tarbija tähelepanu üldjuhul ei pööra. Taotleja kaubamärgi koosseisus olev burgerile viitav viikingi peakatte kujutis täiendab samuti identset sõna „VIKING“ ning selles olevat kirjeldavat elementi „BURGER“. Vaidlustaja hinnangul on seega taotleja kaubamärgis kõige domineerivamaks ja eristusvõimelisemaks elemendiks identne sõna „VIKING“.

Vaidlustaja leiab, et kuna taotleja kaubamärgis sisalduv element „VIKING“ langeb kokku vaidlustaja kaubamärkides sisalduva elemendiga, siis on võrreldavad kaubamärgid visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt äravahetamiseni sarnased KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses ning puudub vajadus detailsemaks analüüsiks visuaalsest, foneetilisest ja kontseptuaalsest kontekstist lähtuvalt. Siiski võib kontseptuaalsest aspektist märkida, et kuivõrd võrreldavates märkides on domineerivalt ja eristuvalt esitatud just identne sõna „VIKING“, on võrreldavad tähised eelkõige kontseptuaalsest aspektist kohalikule tarbijale tajutavad samatähenduslikena. Seda ka seetõttu, et sõna „VIKING“ (eesti k „viiking“) on tavatarbijale arusaadav ja hoomatav ning sama kehtib taotleja märgi kujutise osas – kohalik tarbija on teadlik ja tajub kaubamärgis sisalduvat kujutist viikingite peakattena. Viimast kinnitab ka taotleja oma 25.09.2023 vastuses, märkides, et kaubamärgis sisalduv kujutise puhul on tegemist hamburgeri visualiseeritud kujutisega. Neil asjaoludel leiab vaidlustaja, et võrreldavate tähiste puhul on tegemist sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes ning osutatud sätte kohaldamise esmane eeldus on täidetud.

Võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud kaupade/teenuste identsuse ja/või samaliigilisuse kohta märgib vaidlustaja järgmist. Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Need tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning seda, kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist täiendavad (C-39/97, punktid 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 03.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, lõpp-tarbijaid, kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu/teenuseid samaliigilisteks.

Vaidlustaja toob kahes tulbas võrdlevalt esile ühest küljest enda „VIKING“-kaubamärkidega hõlmatud klassi 43 teenused ning teisest küljest taotleja kaubamärgiga „VIKING BURGER + kuju“ hõlmatud klassi 43 teenused (allpool on vaidlustaja klassi 43 teenused esitatud vaidlustaja EL kaubamärgi nr 017655978 „VIKING“ näitel):

Vaidlustaja teenused	*Taotleja teenused*
Klass 43: toitlustusteenused; lühiajaline majutus; hotelliteenused; restoraniteenused; baariteenused; kohvikuteenused; reisibürooteenused, nimelt hotellide, restoranide, baaride ja tähtajalise majutuse	Klass 43: külalistele toidu ja jookide serveerimine restoranides; toidu ja jookide pakkumine restoranides ja baarides; toidu ja jookide pakkumine külalistele restoranides; toidu ja jookide serveerimine

reserveerimine ja broneerimine; hotellide, restoranide, baaride ja ajutise majutuse reserveerimis- ja broneerimisteenused; ülalmainitud teenustega seotud nõustamine ja konsultatsioonid.	restoranides ja baarides; toitu kaasa müüvad restoranid; kaasavõetava kiirtoidu pakkumise teenused; kiirtoidukohvikuteenused, püstijalabaariteenused; kiirtoidurestoranide teenused; toitlustamine kiirtoidukohvikutes; baari- ja restoraniteenused.

Vaidlustaja märgib täiendavalt, et lisaks tabelis esitatule on vaidlustaja kaubamärgiregistreeringud kaitstud ka teistes klassides, hõlmates üldiselt samaliigilisi teenuseid, näiteks klassis 41 (*meelelahutus, ajaviide, lõbustus* jne) ja klassis 39 (*reisijate vedu, kruiisilaevade teenused, ekskursioonide korraldamine, merereiside korraldamine* jne). Menetlusökonoomikast lähtuvalt ei pea vaidlustaja vajalikuks võrreldavaid teenuseid teistes klassides lähemalt analüüsida, kuivõrd piisavaks saab lugeda kaubamärkide võrdlust klassi 43 teenuste osas.

Osutades esitatud võrdlustabelile märgib vaidlustaja, et taotleja soovib õiguskaitset teenustele klassis 43, mis kõik seonduvad toitlustusteenustega, s.o toitude ja jookide pakkumisega. Vaidlustaja hinnangul on tema kaubamärgid kaitstud identsete teenuste suhtes klassis 43. Seega soovib taotleja saavutada õiguskaitset identsetele/samaliigilistele teenustele klassis 43, mis on hõlmatud vaidlustaja varasemate kaubamärkidega. Järelikult on täidetud ka KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teine eeldus.

Vaidlustaja leiab ka seda, et tõenäoline on tema ja taotleja kaubamärkide äravahetamine. Nagu vaidlustaja eelnevalt on öelnud, tähendab kohtupraktika kohaselt kaubamärkide tõenäoline äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või, vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (Euroopa Üldkohtu otsus T-169/03, p 77). Muu hulgas tuleb kohtupraktika kohaselt arvestada, et kaubamärkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus on omavahelises sõltuvuses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade ja teenuste vahel ning vastupidi (Euroopa Kohtu otsus C-39/97, p 17). Segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise raames eeldatakse, et asjaomase kauba- või teenusekategooria keskmine tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Samuti tuleb arvesse võtta asjaolu, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse tase võib vastavalt kauba- või teenusekategooriale erineda (C-342/97, p 25–26).

Käesolevas asjas vaadeldavad identsed/samaliigilised teenused on vaidlustaja hinnangul suunatud üldiseks tarbimiseks laiale tarbijaskonnale, kelle tähelepanu aste antud teenustega kokkupuutel võib pidada keskmiseks, seega tuleb võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata keskmise tarbija seisukohtadest lähtuvalt, kelle tähelepanu aste nende teenustega kokku puutudes ei ole kõrge. Käesoleval juhul soovitakse õiguskaitset saavutada tähisele „VIKING BURGER + kuju“, milles sisaldub tervikuna identne sõnaline element „VIKING“, langedes kokku vaidlustaja kaubamärkide kõige domineerivama ja eristusvõimelisema elemendiga. Sõnal „VIKING“ ei ole tähistatavate teenustega seoses mingit kirjeldavat tähendust, seega on tegemist eristusvõimelise ja omapärase tähisega nende teenuste osas. Lisaks leiab vaidlustaja, et tarbijad on harjunud, et kaubamärke kujundatakse tegevuse käigus ümber – tarbijad võivad seetõttu eeldada, et taotleja kaubamärgi puhul on tegemist vaidlustaja kaubamärkide variatsiooniga või ka näiteks kaubamärgiperekonda kuuluva kaubamärgiga. Taotleja kaubamärgi kujundust võivad tarbijad tajuda vaidlustaja kaubamärgi uue kujunduse või selle edasiarendusena. Võrreldavate tähistega on hõlmatud identsed/samaliigilised teenused, mis omakorda suurendab märkide omavahelise segiajamise tõenäosust. Tarbijad võivad vaidlustaja hinnangul seega eeldada ja uskuda, et vaadeldavad teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või, vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine.

Võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid ning eelkõige kaubamärkide ja nendega kaetud kaupade/teenuste vastastikuse sõltuvuse printsiipi, samuti asjaolu, et keskmisel tarbijal on harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt, millega seoses tuleb tarbijal usaldada vigast mälupilti, ei ole vaidlustaja hinnangul erinevused võrreldavate tähiste vahel piisavad selleks, et välistada tähiste omavaheline sarnasus, eriti arvestades tähiste visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset identsust/sarnasust ning teenuste identsust/samaliigilisust. Asjaomane avalikkus võib seetõttu uskuda, et kaubamärkidega hõlmatud identsed/samaliigilised teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vähemalt omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Segiajamise tõenäosus hõlmab lisaks ka assotsieeruvuse tõenäosust, seda vaidlustaja hinnangul sel moel, et isegi kui võrreldavaid tähiseid omavahel otseselt segi ei aeta, võib asjaomane avalikkus uskuda, et kaubamärgid on omavahel seotud sama kaubandusliku päritoluga. Käesoleval juhul võib asjaomane avalikkus näiteks uskuda, et taotleja kaubamärk on vaidlustaja kaubamärkide variandiks.

Lõpetuseks esitab vaidlustaja mõningad märkused seoses taotleja 25.09.2023 vastuses sisalduvate vastuväidetega.

Vaidlustaja leiab, et igati asjakohatud ja ebapädevad on taotleja hinnangud ja seisukohad, mille kohaselt tulenevalt sellest, et vaidlustajal on sõnamärgid ning taotlejal kujutismärk, ei olegi kaubamärgid justkui omavahel võrreldavad. Sellised seisukohad ei järgi varasemat kaubamärgi- ja kohtupraktikat. Vastupidi, sõnamärgid on varasema praktika alusel tegelikkuses kujutismärkidest n-ö tugevama jõuga.

Vaidlustaja ei pea asjakohasteks taotleja viiteid oma kaubamärgi üle 10 aasta Eestis kasutamisele ja sellest tulenevale väidetavale üldtuntusele. Vaidlustaja märgib, et Eesti õiguskorras kehtib õiguste kaitsel „kes-ees-see-mees“ põhimõte ning pelgalt väide oma kaubamärgi kasutamisest üle 10 aasta ja väidetavast üldtuntusest ei ole aluseks kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisele KaMS § 7 sätete järgi. Taotleja on jätnud esitamata mistahes tõendid oma vastava vastuväite kinnitamiseks ja tõendamiseks (KaMS § 7 lg 3), mistõttu tuleb taotleja sellekohased väited jätta tähelepanuta.

Alusetuteks ja ebapädevateks peab vaidlustaja ka taotleja argumente selle kohta, et vaidlustajal ei saa olla ainuõigust ingliskeelsele sõnale „VIKING“, kuivõrd see tähistab inimrühma. Kaubamärkide õiguskaitsel kehtib põhimõte, et registreeritavad on tähised, mis ei ole vastuolus KaMS sätetega, s.o kui neid on võimalik kujutada registris (KaMS § 6 lg 1) ning kui ei esine absoluutset õiguskaitset välistavaid asjaolusid (KaMS § 9 lg 1), nt kui märgid pole kirjeldavad ja/või eristusvõimetud (KaMS § 9 lg 1 punktid 2–3). Ülejäänud juhtudel on üldiselt sõna- või kujutismärgid registreeritavad kaubamärkidena ning nende omanikud omandavad sellistel puhkudel ainuõigused oma märkidele. Sarnased põhimõtted kehtivad ka EL märkide puhul. Nii näiteks on EUIPO mh klassis 43 registreerinud käesoleva vaidlustusavalduse aluseks oleva EL sõnamärgi „VIKING“ (reg nr 017655978), seega pole EL amet leidnud vastuolu kaubamärgiõiguse põhimõtetega.

Samuti peab vaidlustaja asjakohatuteks taotleja viiteid teiste isikute sõna VIKING sisaldavatele kaubamärkidele, st et enne vaidlustaja märkide registreerimist on klassis 43 registreeritud Viking Line Abp nimele EL kaubamärk „VIKING LINE“ (reg nr 006734396) ning et pärast vaidlustaja märkide registeerimist on GTM DEVELOPMENT LIMITED nimele registreeritud EL kaubamärk „VIKING + kuju“ (reg nr 018731093). Vaidlustaja osutab, et nagu näha EL märgi nr 006734396 registreeringu andmetest, on vaidlustaja ja Viking Line Abp vahel toimunud vaidlus EUIPO-s, millega vaidlustaja vaidlustas kõnealuse EL märgi ning vaidluse tulemusena võttis vaidlustusavalduse (vastulause) tagasi. Seoses teise, GTM DEVELOPMENT LIMITED nimel oleva EL kaubamärgiga nr 018731093 märgib vaidlustaja, et vaidlustajal on ainuisikuliselt õigus kujundada oma õigusi ning kehtestada neid teiste isikute suhtes. Isegi kui vaidlustaja ei ole pidanud vajalikuks mainitud EL märki vaidlustada, ei järeldu sellest, et vaidlustajal justkui puuduksid seetõttu õigused enda õiguste kehtestamiseks käesolevas vaidluses.

Kõigist neist asjaoludest tulenevalt tuleb vaidlustaja hinnangul järeldada ja tunnistada, et taotleja vastuväited on asjakohatud, ebapädevad ja alusetud, mistõttu tuleb need jätta tähelepanuta või suhtuda neisse äärmise reservatsiooniga.

27.11.2023 edastas komisjon vaidlustaja põhjendused taotlejale ning tegi vastavalt TÕAS § 48^3 lõikele 2 taotlejale ettepaneku esitada oma kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse kohta kahe kuu jooksul (hiljemalt 29.01.2024).

29.01.2024 esitas taotleja komisjonile kirjaliku seisukoha. Taotleja jääb oma varem esitatud seisukohtade juurde ning täiendab seisukohti kokkuvõtlikult järgmiselt.

Taotleja märgib, et on enda sõnalise osaga kujutismärki kasutanud juba 12 aastat. Taotleja jääb seisukohale, et tema kaubamärk „VIKING BURGER + kuju“ on üldtuntud kaubamärk, esitades oma kaubamärgi varasema pikaajalise kasutamise kohta järgmised tõendid: a) ajalehe „Saarte Hääl“ 07.06.2012 artikkel „Salmele tuleb Viking Burger“ (taotleja seisukohtade lisa 1); b) ajalehe „Maaleht“ 03.08.2014 artikkel „Burgeriäriga elab Saaremaal ära“ (taotleja seisukohtade lisa 2). Taotleja leiab, et mõlemad teabeallikad on olnud aastate jooksul kättesaadavad piiramata arvule tarbijatele üle maailma.

Taotleja osutab, et vaidlustaja nimele registreeritud kaheksa EL sõnamärgi prioriteedid ja registreerimised jäävad ajavahemikku 08.09.2017–17.01.2020. Seega kasutas taotleja enda kaubamärki juba vähemalt viis aastat enne vaidlustaja poolt enda märkide registreerimist või registreerimiseks esitamist.

Taotleja leiab, et vaidlustaja kuritarvitab oma õigusi ja on vaidlustusavalduse esitanud pahauskselt, märkides, et tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 138 lg 1 kohaselt tuleb oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus. Sama paragrahvi teisest lõikest tulenevalt ei ole lubatud teostada oma õigust selliselt, et õiguse teostamise eesmärgiks on kahju tekitamine teisele isikule. Võlaõigusseaduse (VÕS) § 6 lg 2 järgi ei kohaldata võlasuhtele seadusest tulenevat, kui see oleks hea usu põhimõttest lähtuvalt vastuvõtmatu. Eelneva tõttu võib hea usu põhimõttest tulenev keeld teostada oma õigusi teisele isikule kahju tekitamise eesmärgiga piirata kaubamärgiomaniku õigust oma ainuõigusele tugineda. Taotleja osutab, et eeltoodule on viidanud ka Riigikohus 13.06.2018 otsuses nr 2-16-6665, p 17.3.

Taotleja leiab ka, et tema kaubamärk – kujutismärk sõnalise osaga – on 12-aastase aktiivse kasutamise käigus omandanud selge eristusvõime. Täiendava tõendina enda kaubamärgi pikaajalise kasutamise kohta esitab taotleja Transpordiameti 05.10.2023 kirja koos fotoga, mis puudutab riigitee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare 94.75 km-l paiknevat taotleja reklaamtahvlit tema kaubamärgi kujutisega (taotleja seisukohtade lisa 3). Taotleja märgib, et reklaamtahvel asus riigimaantee ääres tunduvalt enne vaidlustaja kaubamärkide registreerimist. Euroopa Liidu Kohtu praktikale viidates märgib taotleja, et kui asjaomane avalikkus tajub mõnda kaubamärki moodustavat tähist teatava kauba või teenuse kaubandusliku päritolu tähisena, on see kaubamärgitaotleja majandusliku jõupingutuse tulemus (Euroopa Üldkohtu otsus T-411/14, p 66). Taotleja hinnangul tekib sellest kaubamärgiomanikul õigustatud ootus saada kaubamärgile ainukasutusõigus ning sellega seotud hüvesid. Taotleja viitab, et kasutamise käigus omandatava eristusvõime instituut ei ole võõras ei EL-is ega Eestis ning leiab, et tema kaubamärk „VIKING BURGER + kuju“ on 12-aastase kasutusperioodi jooksul omandanud ilmeksimatu eristusvõime, kinnistudes püsivalt tarbijaskonna mällu. Taotleja ei pea eluliselt usutavaks, et tarbijad hakkaksid sellist märki ekslikult seostama taotleja asemel vaidlustajaga.

Ühtlasi märgib taotleja, et vaidlustaja ei ole tõendanud enda kaubamärkide vähimatki kasutamist, samas kui üksnes kaubamärgi kasutamise korral saab taotleja hinnangul kaubamärk täita kaupade/teenuste eristamise ja päritolu näitamise funktsioone.

Taotleja osutab, et vaidlustaja ei ole tõendanud enda kaubamärkide kasutamist taotleja kaubamärgiga seotud samaliigiliste teenuste puhul. Taotleja kordab, et kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki nende kaupade või teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi ning seda, kas kaubad ja teenused üksteist asendavad või täiendavad. Taotleja leiab, et tema kaubamärgi puhul viitab stiliseeritud hamburgeri kujutis ja sõnaline osa BURGER üheselt kiirtoidu pakkumisele. Sellele viitab ka taotleja kaubamärgi klassi 43 teenuste konkretiseering: *kaasavõetava kiirtoidu pakkumise teenused; kiirtoidukohvikuteenused, püstijalabaariteenused; kiirtoidurestoranide teenused; toitlustamine kiirtoidukohvikutes*. Taotleja rõhutab, et mitte ühestki vaidlustaja kaubamärgiregistreeringust ei nähtu, et vaidlustaja pakuks taotlejaga sama teenust. Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad ja teenused ei ole seetõttu taotleja hinnangul identsed ega samaliigilised.

Võrreldavate kaubamärkide kohta märgib taotleja, et tema kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnalisest osast VIKING BURGER ja kujunduslikust osast, milleks on viikingi peakatteks stiliseeritud hamburger (nn kiiver). Taotleja leiab, et tema poolt 12 aastat kasutatud kaubamärgi kujunduslik osa on originaalne ja selle eristusvõimelisuses ei ole alust kahelda. Pigem on loomult madala eristusvõimega elemendid „VIKING“ ja „BURGER“. Taotleja peab oluliseks lähtumist sellest, et taotleja kaubamärk saab kaitse tervikuna, kaubamärgi kaitse ulatus on määratud registrisse kantud kaubamärgi reproduktsiooniga (KaMS § 12 lg 1 p 2) ning see tuleb aluseks võtta kaubamärkide sarnasuse hindamisel.

Kuna käesoleval juhul on taotleja kaubamärk 12-aastase kasutamise tulemusel spetsiifiliste ja tähelepanelikule adressaadile suunatud teenuste suhtes (kiirtoitlustus) saavutanud üldtuntuse ja muutunud selgelt eristusvõimeliseks ning kuna nende teenustega samaliigilisi teenuseid (identsetest teenustest rääkimata) vaidlustaja kaubamärgi kaupade ja teenuste loetelus ei esine, peaks komisjon taotleja hinnangul asuma seisukohale, et kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas nende assotsieerumise tõenäosust ei esine.

Lisaks leiab taotleja, et esitatud vaidlustusavalduse peab jätma rahuldamata hea usu põhimõttest tulenevalt koostoimes seaduse analoogiaga. Nimelt on taotleja seisukohal, et käesoleval juhul tuleb kohaldada analoogiat geograafilise tähise kaitse seadusega (GTKS), mille § 12 lg 1 sätestab, et kaubamärki, mis on heauskselt registreerimiseks esitatud või heauskselt registreeritud kas enne selle seaduse jõustumise kuupäeva või enne, kui geograafiline tähis on oma päritoluriigis kaitse saanud, ei saa kehtetuks tunnistada, selle registreerimisest ei saa keelduda või selle kasutamist keelata põhjusel,

et kaubamärk sisaldab registreeritud geograafilist tähist või on sellega eksitavalt sarnane, kui GTKS ei sätesta teisiti. GTKS § 12 lg 2 kohaselt on kaubamärgi registreerimiseks esitamine või registreerimine heauskne, kui seda teinud isik ei teadnud ega pidanudki teadma, et tegemist on tähisega, mis näitab, et kaup või teenus on pärit kindlalt geograafiliselt alalt, kui kauba või teenuse konkreetne omadus, maine või muu iseloomulik tunnus on olulisel määral seostatav kauba või teenuse geograafilise päritoluga. Viidates Riigikohtu 25.02.2009 otsusele nr 3-2-1-1-09 märgib taotleja, et kohtul on GTKS § 12 lõikes 2 nimetatud asjaolusid hinnates õigus hinnata geograafilise tähise õiguskaitse andmise aluseks olevate asjaolude olemasolu või puudumist isegi siis, kui teine pool ei ole geograafilise tähise registreeringut eraldi vaidlustanud. Kuna tulenevalt kehtiva TsÜS §-st 139 ja ka enne 01.07.2002 kehtinud TsÜS §-st 109 heausksust eeldatakse, pidi hageja tõendama, et kostja oli kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskne. Taotleja hinnangul on Riigikohtu poolt avaldatud seadusest tulenevad seisukohad geograafiliste tähiste kohta seaduse analoogia kohaselt kohaldatavad ka kaubamärkide puhul.

Kõigest eeltoodust tulenevalt ei pea taotleja tõenäoliseks vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt (KaMS § 10 lg 1 p 2). Taotleja hinnangul peaks komisjon seetõttu vaidlustusavalduse rahuldamata jätma sarnaselt vaidlustaja vaide rahuldamata jätmisele 08.10.2020 EUIPO apellatsioonikoja (tegelikult EUIPO vastulausete osakonna – *komisjoni märkus*) poolt asjas nr B 3 097 790 Viking River Cruises (Bermuda) Ltd *versus* Viking Real Estates & Consultant S.L.U., kus vaidlustaja vaidlustas tulemusetult viimati nimetatud ühingu sõnalise osaga kujutismärgi, milles domineeris stiliseeritud sõna VIKING ning taotlus registreerimiseks oli esitatud vaidlustaja märkidega samas klassis.

Taotleja seisukohtadele on tõenditena lisatud eespool viidatud lisad 1–3.

29.01.2024 edastas komisjon taotleja seisukohad vaidlustajale ning andis ühekuulise tähtaja seisukohtadele vastamiseks (tähtpäevaga 01.03.2024).

23.02.2024 esitas vaidlustaja komisjonile täiendavad seisukohad, milles vaidlustaja kinnitas, et jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, tõendite ja nõude juurde ning märkis kokkuvõtlikult järgmist.

Vaidlustaja kordab, et Eestis kehtib õiguste kaitsel „kes-ees-see-mees“ põhimõte, taotleja väited tema kaubamärgi pikaajalise kasutamise ja üldtuntuse kohta ei ole aluseks kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisele KaMS § 7 sätete järgi. Seejuures peab vaidlustaja taotleja esitatud tõendeid (29.01.2024 lisadena 1 ja 2 esitatud kaks artiklit) ka selgelt ebapiisavateks tähise üldtuntuks tunnistamisel KaMS § 7 lõikes 3 sätestatud kriteeriumide järgi ning lähtudes varasemast kohtu- ja kaubamärgipraktikast. Lisaks osutab vaidlustaja, et taotleja 29.01.2024 lisana 3 esitatud tõend (Transpordiameti 05.10.2023 kiri) on vaidlustaja kaubamärkidega võrreldes hilisem. Vaidlustaja märgib ka, et vastavalt kohtupraktikale puudub segiajamise tõenäosuse hindamisel (KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses) selline mõiste nagu hilisema kaubamärgi maine. Euroopa Üldkohus on rõhutanud, et uurimisel on oluline üksnes varasema kaubamärgi maine (T-467/20, punktid 145–146). Sama kehtib vaidlustaja hinnangul ka kaubamärgi üldtuntuse hindamisel.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja väidetega selle kohta, et vaidlustaja on kuritarvitanud oma õigusi ja esitanud vaidlustusavalduse pahauskselt. Vaidlustaja hinnangul tuleb eelkõige arvestada, et sellised kaubamärgivaidlused on praktikas tavapärased.

Vaidlustaja ei pea asjakohaseks taotleja väiteid, et tema kaubamärk on 12-aastase kasutusperioodi jooksul omandanud eristusvõime (sh selle toetuseks lisa 3, s.o Transpordiameti 05.10.2023 kirja). Vaidlustaja märgib, et taotleja on siin käsitlenud absoluutsete keeldumispõhjustega seonduvaid asjaolusid, mis KaMS-s on reguleeritud eelkõige § 9 lõikes 2 – sellel sättel ei ole aga mingit puutumust käesoleva vaidlusega.

Vaidlustaja ei pea asjakohaseks taotleja viidet, et vaidlustaja ei ole tõendanud enda kaubamärkide vähimatki kasutamist, kuna vaidlustaja ei ole kohustatud tõendama oma kaubamärkide kasutamist käesolevas vaidluses. Pealegi ei ole taotleja esitanud oma esimeses kirjalikus seisukohas vaidlustusavaldusele sellekohast nõuet KaMS § 41 lg 2^1 kohaselt. Kuivõrd aga vaidlustusavalduse aluseks olevad vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud alates 26.10.2018 ning vaidlustatud kaubamärgi taotluse kuupäevaks on 27.03.2023, siis samas ei olnudki eelviidatud sätte kohane vaidlustaja märkide 5-aastane kasutamiskohustuse periood veel täitunud.

Vaidlustaja ei nõustu taotlejaga, et mitte ühestki vaidlustaja kaubamärgiregistreeringust ei nähtu, et vaidlustaja pakuks taotlejaga sama teenust. Vaidlustaja ei pea vajalikuks korrata oma 24.11.2023 seisukohtades esitatud kaubamärkide sarnasuse ja kaubamärkidega kaetud teenuste identsuse analüüsi. Samas soovib vaidlustaja viidata, et vastavalt KaMS § 12 lg 1 punktile 1 ja § 12 lg 2 punktile 2 on kaubamärk kaitstav sellisel kujul ning nende kaupade-teenuste suhtes nagu ta on registrisse kantud.

Vaidlustaja ei nõustu taotlejaga, et käesolevas asjas on rakendatav analoogia GTKS §-s 12 sätestatud geograafilist tähist sisaldava kaubamärgi varemkasutamisõigusega. Vaidlustaja hinnangul ei vasta taotleja lähenemine ja seisukohad kuidagi kehtivatele põhimõtetele ning seadusandlusele. Vaidlustaja leiab, et taotleja kas unustab ära või ei ole ilmselgelt teadlik kõnealuse sätte vajadusest ja eesmärgist – see säte sisaldub GTKS-is tulenevalt GTKS-i hilisemast kehtestamisest võrreldes KaMS-iga ning vajadusest reguleerida enne GTKS-i jõustamist heauskselt esitatud või registreeritud kaubamärke. Kaubamärgiõiguses kehtivad varemkasutamisõiguse põhimõtted üldiselt angloameerika õigussüsteemiga riikides, kuid need põhimõtted ei kohaldu Eesti õigusruumis. Seetõttu tuleb taotleja mistahes sellekohased väited vaidlustaja hinnangul jätta tähelepanuta.

Vaidlustaja ei nõustu taotlejaga ka selles, et komisjon peaks käesoleval juhul jätma vaidlustusavalduse rahuldamata sarnaselt EUIPO vastulausete osakonna otsusega nr B 3 097 790. Vaidlustaja hinnangul ei ole taotleja viidatud EUIPO lahend asjakohane, kuivõrd see lahend puudutas vaidlustaja vastulauset EL kaubamärgi „VIKING REAL ESTATES & CONSULTANT + kuju“ (EL nr 018102532) registreerimise vastu klassis 36. EUIPO vastulausete osakond jättis vaidlustaja vastulause rahuldamata tulenevalt selles vaidluses võrreldud kaubamärkidega kaetud teenuste erinevusest, milliseid asjaolusid käesoleval juhul aga ei esine.

26.02.2024 edastas komisjon vaidlustaja seisukohad taotlejale ning andis ühekuulise tähtaja seisukohtadele vastamiseks (tähtpäevaga 27.03.2024).

27.03.2024 esitas taotleja komisjonile täiendavad seisukohad, milles teatas, et jääb kõigi oma varem esitatud seisukohtade juurde, soovides neid põhistada käesoleva menetlusdokumendiga esitatud täiendavate dokumentaalsete tõenditega.

Varem esitatud argumentidest soovib taotleja veelkord esile tõsta hea usu põhimõtte kohaldatavust vaidlustusavalduse rahuldamata jätmisel koostoimes teiste alustega, seejuures kordab taotleja viidet Riigikohtu 13.06.2018 otsuse nr 2-16-6665 punktile 17.3.

Täiendavate dokumentaalsete tõenditena oma kaubamärgi pikaaegse kasutamise kohta esitab taotleja järgmised dokumendid:
- lisa 1 – 07.05.2012 e-kiri, mis on saadetud vastuseks taotleja esindaja e-kirjale tellimusega VIKING BURGER sildi tegemiseks ning millele on lisatud fail nimega „*VikingBurger.pdf*“. Pdf-failis omakorda sisaldub pilt viikingi peakattena kujundatud hamburgeri kujutisest, mille kõrval on üksteise all asetsevad plokktähtedes sõnad VIKING BURGER;
- lisa 2 – 17.01.2014 e-kiri taotleja esindajatele, millele on lisatud fail nimega „*viking burger.pdf*“. Pdf-failis omakorda sisaldub logo, mis on põhimõtteliselt identne taotleja kaubamärgitaotluses nr M202300293 kujutatud kaubamärgiga „VIKING BURGER + kuju“;
- lisa 3 – 06.11.2017 e-kiri taotleja esindajale, millele on lisatud fail nimega „*Arve 148308.pdf*“, mille sisuks on taotlejale esitatud arve hamburgeritaskute „Viking Burger“ valmistamise eest;
- lisa 4 – kaubamärgiga VIKING BURGER (kujundus põhimõtteliselt identne kaubamärgitaotluses nr M202300293 kujutatud kaubamärgiga) tähistatud hamburgeritasku kujunduse fail nimega „*KB-VIKING BURGER.PDF*“, mis metaandmetest nähtuvalt on loodud 08.09.2017.

Taotleja hinnangul näitavad need dokumentaalsed tõendid vaieldamatult, et taotleja on vaidlustatud kaubamärki aktiivselt kasutanud juba 10+ aastat ning teinud selle aja jooksul kaubamärki suured rahalised investeeringud.

Taotleja leiab, et vaidlustusavalduse rahuldamine oleks selgelt äratuntavalt vastuolus muu hulgas hea usu põhimõttega.

Taotleja seisukohtadele on tõenditena lisatud eespool viidatud lisad 1–4.

28.03.2024 edastas komisjon taotleja seisukohad vaidlustajale ning andis ühekuulise tähtaja seisukohtadele vastamiseks (tähtpäevaga 29.04.2024).

25.04.2024 esitas vaidlustaja komisjonile täiendavad seisukohad, milles kinnitas üle, et vaidlustaja jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, tõendite ja nõude juurde.

Vaidlustaja märgib, et taotleja rõhub taaskord oma kaubamärgi väidetavale varemkasutamisõigusele ja sellega seotud väidetavale hea usu põhimõtte rikkumisele vaidlustaja poolt käesolevas vaidluses, täiendades oma seisukohti täiendavate dokumentaalsete tõenditega oma kaubamärgi väidetavast pikaajalisest kasutamisest. Taaskord ei saa vaidlustaja taotleja seisukohtade ja esitatud täiendavate tõenditega nõustuda.

Vaidlustaja tuletab veel kord meelde, et käesoleva asjaga analoogsed kaubamärgivaidlused on praktikas tavapärased. Eesti õigussüsteem ei tunne varasemat kaubamärgi kasutamisõiguse institutsiooni, kehtib „kes-ees-see-mees“ põhimõte. KaMS võimaldab küll varasemat õiguskaitset registreerimata kaubamärkidele, mis on muutunud üldtuntuks Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6*bis* tähenduses (KaMS § 5 lg 1 p 1). Kaubamärgi üldtuntuks tunnistamise regulatsioon on kehtestatud KaMS §-s 7, üldtuntuks tunnistamise asjaolude tõendamise kohustus lasub taotlejal ning selliseid asjaolusid ei saa hinnata pelgalt üksikute tõendite põhjal, mida taotleja on teinud. Tõendamiskoormus vastavate asjaolude näitamiseks ja tõendamiseks on tegelikkuses kõrge. Taotleja poolt esitatud tõendid ei tõenda kuidagi tema kaubamärgi väidetavat üldtuntust.

Vaidlustaja osutab, et tema vastandatud kaubamärkidest varaseima kaubamärgi („VIKING ORION“; EL reg nr 017799974) prioriteedikuupäev on 08.09.2017. Vaidlustaja leiab, et taotleja poolt esitatud üksikud tõendid, mis vaidlustaja hinnangul on peamiselt asjassepuutumatud, sh osalt pärit hilisemast perioodist, ei näita ega tõenda taotleja kaubamärgi väidetavat varasemat üldtuntust. Igasugused taotleja argumendid, viited ja tõendid aga väidetavast kaubamärgi varemkasutamisõigusest on igati asjakohatud.

26.04.2024 edastas komisjon vaidlustaja seisukohad taotlejale ning andis ühekuulise tähtaja seisukohtadele vastamiseks (tähtpäevaga 27.05.2024).

27.05.2024 esitas taotleja komisjonile täiendavad seisukohad, milles teatas, et jääb kõigi oma varem esitatud seisukohtade juurde ning kordas neist põhilisemaid.

Muu hulgas soovib taotleja taas kord esile tõsta hea usu põhimõtet koostoimes teiste alustega, sh Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulist tulenevate vabaduse (ettevõtlusvabadus) ja õigluse alusprintsiipidega. Taotleja kordab ka, et tema hinnangul on kaubamärk „VIKING BURGER + kuju“ üle 10-aastase kasutusperioodi jooksul omandanud ilmeksimatu eristusvõime ja maine, kinnistunud püsivalt tarbijaskonna mällu ning ei ole eluliselt usutav, et tarbijad hakkaksid sellist märki ekslikult seostama taotleja asemel vaidlustajaga. Taotleja leiab, et on eristusvõime ja maine kohta esitanud dokumentaalsed tõendid EL kaubamärgi määruse 2017/1001 artikli 97 lõike 1 punkti c tähenduses.

28.05.2024 edastas komisjon taotleja seisukohad vaidlustajale ning andis ühekuulise tähtaja seisukohtadele vastamiseks (tähtpäevaga 01.07.2024).

09.06.2024 vastas vaidlustaja komisjonile, et taotleja on oma 27.05.2024 seisukohtades korranud varasemaid seisukohti ja nõuet, mistõttu vaidlustaja ei pea neid enam vajalikuks kommenteerida. Sellest tulenevalt vaidlustaja siinkohal pelgalt kinnitab, et ta jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, tõendite ning nõude juurde.

10.06.2024 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 11.07.2024.

28.06.2024 esitas vaidlustaja komisjonile lõplikud seisukohad, milles kinnitas veel kord, et jääb varem esitatu juurde ning kordas kokkuvõtlikult põhilisemaid seisukohti.

28.06.2024 edastas komisjon vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale ja tegi taotlejale ettepaneku esitada omapoolsed lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 29.07.2024.

22.07.2024 esitas taotleja komisjonile lõplikud seisukohad, milles teatas, et jääb kõigi oma varem esitatud seisukohtade ja tõendite juurde, lisades samas kokkuvõtlikult veel ka järgmist.

Taotleja leiab, et ta on oma esimeses komisjonile esitatud kirjalikus seisukohas esitanud sisulise vastuväite, et vaidlustaja ei ole enda nimele registreeritud kaubamärke tegelikult kasutanud, kus taotleja avaldas: „*Sõltumata sellest, kas VRC* [st Viking River Cruises (Bermuda) Ltd ehk vaidlustaja – komisjoni märkus] *tõendab edasises menetluses tema nimele klassis 43 registreeritud sõnamärkide kasutamist, ...*“. Taotleja märgib, et vaidlustaja ei ole kogu menetluse kestel enda nimele registreeritud märkide kasutamist vähimalgi määral tõendanud. Taotleja viitab, et KaMS § 41 lg 2^1 sätestab, et varasema kaubamärgi omanikul puudub õigus vaidlustada taotleja õigust kaubamärgile ulatuses, milles ta ei ole varasemat registreeritud kaubamärki viie aasta jooksul enne hilisema kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva mõjuva põhjuseta tegelikult kasutanud KaMS § 17 või Euroopa Liidu kaubamärgi puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 18 tähenduses. Nimetatud vastuväide tuleb esitada komisjonile esimeses kirjalikus seisukohas või kohtule hagiavalduses või esimeses vastuses hagile ning selle põhjendatust eeldatakse.

Samuti märgib taotleja, et tema 27.03.2024 seisukohtade lisana 2 komisjonile esitatud faili „*viking burger.pdf*“ ja selle metaandmetega on vaieldamatult tõendatud, et taotlejal tekkisid registreerimiseks esitatud kujutismärgile sõnalise osaga kui teosele autori varalised õigused selle loomisel hiljemalt 17.01.2014. Nimetatud kuupäev on rohkem kui kolm aastat varasem vaidlustaja märkide prioriteetide kuupäevadest. Taotleja leiab, et keegi ei saa kahtluse alla seada taotleja sõnalise osaga kujutismärgi kunstilist olemust. Autoriõiguse seaduse (AutÕS) § 4 lg 2 sätestab, et teoseks AutÕS tähenduses loetakse mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus. Taotleja leiab, et tema 27.03.2024 esitatud menetlusdokumendi lisaks 2 olevast e-kirjast nähtub, et registreerimiseks esitatud kaubamärgiga identne märk loodi 17.01.2014 taotleja tellimusel töövõtusuhte raames. Töövõtjaks olnud füüsiline isik andis lepingust tulenevalt kõik autori varalised õigused üle taotlejale, mis tähendas ja tähendab taotleja õigust märki kui teost oma äranägemisel piiramatult kasutada. Seejuures ei ole kasutamise tähtaeg, viis ega territoorium piiratud, st taotleja võib märki kui teost kasutada mistahes viisil (sh internetikeskkonnas) ja kogu maailmas. Taotleja on sellist õigust üle kümne aasta juba ka kasutanud, mille kohta on komisjonile dokumentaalsed tõendid esitanud.

Taotleja leiab, et fraseoloogilise liitsõnaga „varemkasutusõigus“ on samatähenduslik fraseologism „varasem õigus“ ning viitab, et KaMS § 10 lg 1 p 6 kohaselt ei saa õiguskaitset muu hulgas selline kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust autoriõiguse esemele – seega loeb KaMS varasemaks õiguseks otsesõnu ka autoriõigust.

Lisaks viitab taotleja, et KaMS § 16 lg 2^3 ütleb üheselt, et hilisema kaubamärgi omanikul ei ole õigust keelata varasema kaubamärgi ega muu varasema õiguse kasutamist. Taotleja hinnangul on pigem vaidlustaja rikkunud taotleja varalisi õigusi – st vaidlustaja on teinud taotleja autoriõigustega kaitstud teose „VIKING BURGER + kuju“ töötlusi ja esitanud taotlused selliste lubamatute töötluste registreerimiseks kaubamärkidena rohkem kui kolm aastat pärast taotleja märgi autoriõiguste tekkimist ning selle aktiivset eksponeerimist ja levitamist.

13.02.2025 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetluses esitatud seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Vaidlustaja on taotleja kaubamärgi „VIKING BURGER + kuju“ (taotlus nr M202300293) registreerimise klassis 43 vaidlustanud tuginedes KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistavale asjaolule. 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.

Taotleja kaubamärgile vastandatud õigustena tugineb vaidlustaja oma muu hulgas klassis 43 registreeritud üheksale EL kaubamärgile, mis sisaldavad sõna „VIKING“ (sh üks ainult sõnast „VIKING“ koosnev kaubamärk) ning mille taotluste esitamise või prioriteedikuupäevad jäävad ajavahemikku 08.09.2017–29.04.2019. Kuivõrd kaubamärgitaotlusega nr M202300293 esitatud taotleja kaubamärgi „VIKING BURGER + kuju“ taotluse esitamise kuupäev on 27.03.2023, on vaidlustaja registreeritud EL kaubamärgid taotleja kaubamärgist varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses.

Komisjon kommenteerib kõigepealt taotleja lõplike seisukohtade väidet, et taotleja on komisjonile saadetud esimeses kirjalikus seisukohas esitanud KaMS § 41 lg 2^1 kohase vaidlustaja kaubamärkide kasutamata jätmise vastuväite. Komisjoni hinnangul on taotleja sellekohane väide põhjendamatu. Oma 25.09.2023 seisukohtades on taotleja võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse vastase argumentatsiooni raames küll viidanud vaidlustaja registreeritud sõnamärkide kasutamise aspektile, kuid kõnealusest menetlusdokumendist ei nähtu, et taotleja esitab kaubamärkide mittekasutamise vastuväite. Taotleja ei ole sellist vastuväidet esitanud ka hiljem ega väljendanud edasises menetluses kordagi seisukohta, et taotleja ootab vastuväite lahendamist, sh et enne vaidlustusavalduse sisulise menetlusega jätkamist oleks komisjon pidanud/peab vaidlustajale andma TÕAS § 52^1 lõike 1 kohase tähtaja kaubamärkide kasutamise kohta tõendite esitamiseks – kuigi taoline ootus peaks igal juhul olema sellisel taotlejal, kes enda arvates on esitanud vastandatud kaubamärkide kasutamata jätmise vastuväite. See, et taotleja on alles lõplikes seisukohtades välja toonud, justkui tuleks käesolevas asjas käsitleda ka kasutamata jätmise vastuväidet, on vastuolus nii KaMS § 41 lõikega 2^1, mille kohaselt tuleb vastuväide komisjonile esitada esimeses kirjalikus seisukohas, kui ka TÕAS § 54^1 lõikega 4, mille kohaselt võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, millele menetlusosalised on varem tuginenud, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist komisjonile esitatud.

Komisjon juhib ühtlasi tähelepanu, et tulenevalt KaMS § 17 lõikest 3 ei saa varasema kaubamärgi väidetava mittekasutamisega seotud vastuväidet (sh KaMS § 41 lg 2^1) esitada juhtudel, kus varasema kaubamärgi registreeringu tegemisest on möödunud vähem kui viis aastat. Koosmõjus KaMS § 41 lõikes 2^1 sätestatuga tuleb vaidlustusavalduste puhul viieaastase ajaperioodi täitumist arvestada hilisema (s.o taotleja) kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva suhtes (mitte näiteks vaidlustusavalduse esitamise kuupäeva suhtes). Taotleja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev on 27.03.2023 (prioriteedikuupäeva kaubamärgil ei ole) ning selleks ajaks ei olnud möödunud viit aastat mitte ühegi vaidlustaja vastandatud kaubamärgi registreeringu tegemisest. Vaidlustaja vastandatud kaubamärkidest kõige varasema, s.o EL kaubamärgi nr 017799974 registreerimise kuupäev on 19.06.2018, mis tähendab, et selle märgi puhul sai viis aastat täis 18.06.2023 ehk pärast taotleja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva. Vaidlustaja ülejäänud kaheksa kaubamärgi registreerimise kuupäevad on kuupäevast 19.06.2018 veelgi hilisemad ning nende registreerimisest ei olnud viit aastat möödunud isegi mitte vaidlustusavalduse esitamise kuupäevaks. Eeltoodust järeldub, et käesolevas asjas taotleja ei olekski saanud esitada kaubamärgi kasutamata jätmise vastuväidet ühegi vaidlustaja vastandatud kaubamärgi suhtes.

Taotleja on menetluse kestel läbivalt rõhutanud, et ta on kaubamärki „VIKING BURGER + kuju“ Eestis juba üle kümne aasta kasutanud, seejuures vähemalt viis aastat enne vaidlustaja enda kaubamärkide registreerimist või registreerimiseks esitamist. Taotleja hinnangul on tema kaubamärk saanud üldtuntuks tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6*bis* tähenduses ning on üldtuntud kaubamärgina vaidlustaja kaubamärkidest varasem. Samuti leiab taotleja, et tema kaubamärk on omandanud selge eristusvõime ja maine. Komisjon ei pea vajalikuks võtta seisukohta taotleja kaubamärgi väidetavalt varasema kasutamise, tuntuse, maine, (tavapärasest kõrgema omandatud) eristusvõime jms seoses, kuna need asjaolud on käesolevas vaidluses asjassepuutumatud. Kehtivatest õigusaktidest ei tulene, et vaidlustatava kaubamärgi varasem kasutamine, kaubamärgi üldtuntuks tegemine vms võimaldaks muudel juhtudel selle kaubamärgi suhtes esineda võivaid õiguskaitset välistavaid asjaolusid neutraliseerida. Iga kaubamärgitaotleja peab kaubamärgitaotluse esitamisel arvestama, et tema kaubamärgi suhtes võidakse vastandada varasemaid kaubamärke, kusjuures „varasem“ tähendab siin kaubamärke, mille taotluse esitamise (või ka üldtuntuse omandamise) kuupäev eelneb taotleja vastava kaubamärgitaotluse esitamise kuupäevale – mitte aga näiteks taotleja poolt registreerimata kaubamärgi kasutama hakkamise või kaubamärgi üldtuntuks saamise kuupäevale. Teisisõnu, taotleja kaubamärgitaotluse nr M202300293 registreeritavuse õiguspärasuse hindamisel KaMS § 10 lg 1 p 2 järgi ei ole tähtsust, kas taotleja on tema kaubamärgile vastandatud varasematest vaidlustaja kaubamärkidest veelgi varem hakanud oma kaubamärki kasutama, teinud selle üldtuntuks või mainekaks vms. Ka kohtupraktikast tuleneb, et segiajamise tõenäosuse hindamisel on oluline küll varasema kaubamärgi tugev eristusvõime ja maine (siia alla läheb komisjoni hinnangul ka tuntus), kuid need aspektid ei ole asjassepuutuvad hilisema (taotletava) kaubamärgi puhul (Euroopa Üldkohtu otsus T-467/20, punktid 145–146). Seega ei anna hilisema kaubamärgi tuntus, maine jms asjaolud isegi nende

tõendatuse korral taotlejale mingeid eriõigusi ega väära tõsiasja, et taotletava kaubamärgi registreerimiseks esitamise kuupäeva seisuga eksisteerib selle kaubamärgi suhtes varasemaid õigusi. Kuigi iseenesest ei ole vale taotleja poolt öeldu, et üldtuntud kaubamärgi registreerimine on lubatav, tuleb siiski täpsustada, et üldtuntud kaubamärgi registreerimine on lubatav eeldusel, et märk ei riku registreerimiseks esitamise kuupäeva seisuga kellegi teise varasemaid õigusi. Samas aga kui kaubamärk peaks kellegi teise varasemaid õigusi rikkuma, ei ole sellise kaubamärgi registreerimisest keeldumine vastuolus muu hulgas ettevõtlusvabaduse põhimõttega.

Komisjon ei nõustu taotlejaga selles, et vaidlustaja kuritarvitab oma õigusi ja on vaidlustusavalduse esitanud pahauskselt. Esitatud vaidlustusavalduse põhjal sellekohaseid järeldusi teha ei saa. Varasemate kaubamärkide omanikel on asjast huvitatud isikutena õigus komisjonis vaidlustada (hilisemate kaubamärkide) taotlejate õigusi kaubamärkidele KaMS §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolul (KaMS § 41 lg 2). Komisjoni hinnangul ka vaidlustaja kui varasemate kaubamärkide omanik realiseerib vaidlustusavalduse esitamisega oma vastavat õigust, mitte ei kuritarvita seda ega tegutse vastuolus hea usu põhimõttega.

Komisjon ei jaga taotleja seisukohta, et käesolevas asjas tuleb kohaldada GTKS § 12 analoogiat. GTKS § 12 käsitleb enne geograafilist tähist registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi varemkasutamisõigust. Nimetatud sättega on seadusandja soovinud mitte jätta heauskseid kaubamärgitaotlejaid ja -omanikke ilma geograafilisi tähiseid sisaldavatest kaubamärkidest, mille registreerimist on taotletud enne GTKS-i jõustumist või enne seda, kui geograafiline tähis on oma päritoluriigis kaitse saanud. Kirjeldatud olukord ei ole mingil moel analoogne taotleja olukorraga, kus taotleja leiab, et tema kaubamärk peab olema registreeritav olenemata kaubamärgitaotluse suhtes eksisteerivatest varasematest õigustest ainuüksi seetõttu, et ta on oma registreerimata kaubamärki kasutanud veelgi varasemast ajast. Eesti õigussüsteemis ei ole ette nähtud taolist registreerimata kaubamärgi varemkasutamisõigust. Nagu vaidlustaja õigesti osutanud on, kehtib Eesti õiguskorras kaubamärgiõiguste omandamisel „kes-ees-see-mees“ põhimõte (tuntud ka kui *first-to-file* põhimõte), mis tähendab, et kaubamärgitaotluse esitamisel eelis ajas annab eelise ka õiguses. Praktikas võib see muu hulgas tähendada seda, et isikul, kes küll juba kasutab kaubamärki, kuid jätab õigel ajal kaubamärgi registreerimise taotluse esitamata, ei pruugi õiguskaitse taotlemine hiljem enam õnnestuda, sest vahepeal võivad olla tekkinud teiste isikute kaubamärgiõigused.

Komisjon jätab tähelepanuta taotleja lõplikes seisukohtades esitatud kõik argumendid selle kohta, mis puudutavad taotleja kaubamärgi käsitletavust autoriõigusega kaitstava kunstilise teosena ja muud asjaolud, mille taotleja on esimest korda esile toonud alles lõplikes seisukohtades. Nagu komisjon ka eespool juba viitas, võib TÕAS § 54^1 lõike 4 kohaselt lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, millele on varem tuginetud, st lõplikes seisukohtades uute asjaolude sissetoomine ei ole lubatud. Komisjon märgib lühidalt siiski nii palju, et taotleja kaubamärgi autoriõigusega kaitstavus ei ole käesoleva vaidluse lahendamise seisukohalt asjassepuutuv. Nii nagu komisjon märkis eespool üldtuntud kaubamärgi kohta, et üldtuntud kaubamärgi registreerimine on lubatav eeldusel, et märk ei riku registreerimiseks esitamise kuupäeva seisuga kellegi teise varasemaid õigusi, kehtib sama põhimõte analoogselt ka autoriõiguse esemena käsitletava kaubamärgi kohta – kaubamärgi, mis on ühtaegu autoriõigusega kaitstav teos, registreerimine on lubatav eeldusel, et see märk/teos ei riku kellegi teise varasemaid õigusi. Autoriõigusega kaitstus iseenesest aga kaubamärgi registreerimisel mingeid eriõigusi ei anna.

Mis puudutab menetlusosaliste seisukohti taotleja kaubamärgi „VIKING BURGER + kuju“ suhtes väidetavalt esineva KaMS § 10 lg 1 punktis 2 nimetatud õiguskaitset välistava asjaoluga seoses, leiab komisjon järgmist.

Komisjon hindab kõigepealt, kas kaubamärgi „VIKING BURGER + kuju“ suhtes esineb KaMS § 10 lg 1 punkti 2 kohane õiguskaitset välistav asjaolu tulenevalt vaidlustaja poolt esimesena vastandatud sõnamärgist „VIKING“ (EL reg nr 017655978).

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid koos kaubamärkidega hõlmatud asjassepuutuvate teenustega on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
VIKING	VIKING BURGER
klass 43 – *toitlustusteenused; lühiajaline majutus; hotelliteenused; restoraniteenused; baariteenused; kohvikuteenused; reisibürooteenused, nimelt hotellide, restoranide, baaride ja tähtajalise majutuse reserveerimine ja broneerimine; hotellide, restoranide, baaride ja ajutise majutuse reserveerimis- ja broneerimisteenused; ülalmainitud teenustega seotud nõustamine ja konsultatsioonid*.	klass 43 – *külalistele toidu ja jookide serveerimine restoranides; toidu ja jookide pakkumine restoranides ja baarides; toidu ja jookide pakkumine külalistele restoranides; toidu ja jookide serveerimine restoranides ja baarides; toitu kaasa müüvad restoranid; kaasavõetava kiirtoidu pakkumise teenused; kiirtoidukohvikuteenused, püstijalabaariteenused; kiirtoidurestoranide teenused; toitlustamine kiirtoidukohvikutes; baari- ja restoraniteenused*.

Euroopa Kohtu praktikas on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõttelt või majanduslikult seotud ettevõtetelt (Euroopa Kohtu otsused C-39/97, p 29; C-342/97, p 17). Kohtupraktikast tulenevalt peab kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse hindamine põhinema kaubamärkidest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Seejuures tajub keskmine tarbija üldjuhul kaubamärki tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile (C-251/95, p 23). Arvestada tuleb ka, et tarbijatel puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda/võrrelda ning nad peavad usaldama märkidest jäänud ebatäpset mälupilti (C-342/97, p 26; C-412/05 P, p 60).

Komisjon leiab, et taotleja kaubamärk „VIKING BURGER + kuju“ on vaidlustaja kaubamärgiga „VIKING“ üldmuljelt ja tervikuna sarnane. Kaubamärkide visuaalne sarnasus tuleneb identse sõna VIKING sisaldumisest kaubamärkides. Sõna VIKING on vaidlustaja kaubamärgi nr 017655978 ainus element, mis ühtlasi tähendab, et vaidlustaja kaubamärgis puuduvad muud elemendid, mis võiksid tarbija tähelepanu saamise nimel konkureerida. Sõna VIKING on komisjoni hinnangul domineerivaim ja eristusvõimelisim element ka taotleja kaubamärgitaotluses nr M202300293. Kuigi taotleja kaubamärk sisaldab ka teist sõnalist elementi BURGER, paikneb nimetatud element kaubamärgis teisel positsioonil ega pälvi sõnaga VIKING võrreldes sama suurt tarbija tähelepanu. Ka väljakujunenud kohtupraktikas on leitud, et reeglina on kaubamärkide sarnasuse hindamisel suurema kaaluga märkide algusosa, kuna üldjuhul osutab tarbija rohkem tähelepanu kaubamärgi algusosale kui lõpule (Euroopa Üldkohtu otsused T-38/04, p 40; T-133/05, p 51; T-109/07, p 30). Komisjon leiab, et kuigi taotleja kaubamärk sisaldab lisaks üsnagi silmatorkavat ja omanäolist kujunduslikku elementi – hamburgeri kujutis, mis on stiliseeritud viikingite peakattena, kiivrina –, ei ole siiski tegemist elemendiga, mis domineeriks kaubamärgi sõnalise osa üle. Seejuures tuleb arvestada ka kohtupraktikas väljendatud põhimõttega, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalistest kui kujunduslikest osadest, on sõnaline osa kujundusliku osaga võrreldes põhimõtteliselt eristusvõimelisem, kuna keskmisel tarbijal on kaubale (teenusele) lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades (Euroopa Üldkohtu otsus T-363/06, p 30 ja seal viidatud kohtupraktika). See põhimõte kehtib komisjoni hinnangul ka käesoleval juhul. Kuivõrd sõnalisel osal on suurem kaal kui kujutisosal, ei ole põhjendatud taotleja seisukoht, justkui ei saa varasem sõnamärk olla sarnane hilisema (sama) sõnalist osa sisaldava kujutismärgiga.

Komisjon leiab, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased ka foneetiliselt. Kaubamärkide identne domineeriv element VIKING hääldub identselt – [vi:king]. Taotleja kaubamärgis sisalduv teine sõna, mis hääldub kui [burger], tähendab küll seda, et kaubamärgid tervikuna ei ole foneetiliselt identsed, kuid on sellegipoolest sarnased.

Samuti on võrreldavad kaubamärgi sarnased semantiliselt (kontseptuaalselt). Sõnaline element VIKING on nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkides tajutav identsena ka semantilisest aspektist, s.t ingliskeelne sõna *viking* on Eesti tarbijaile arusaadav kui *viiking*, seostudes tarbijaile eelkõige viitena teatavale inimrühmale, kelleks olid muinasskandinaavia päritolu (sõjakad) meresõitjad. Taotleja kaubamärgis sisalduv sõnaline element *burger* seostub tarbijaile teatava toiduga (*hamburger*) või vastava toitlustusteenusega. Kuigi elemendi BURGER sisaldumine taotleja kaubamärgis tähendab ka semantilisest aspektist seda, et kaubamärgid tervikuna ei ole tähenduslikult identsed, on need sellegipoolest semantiliselt sarnased.

Kokkuvõtlikult nõustub komisjon vaidlustajaga, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses sarnaste tähistega.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et taotleja kaubamärgiga hõlmatud klassi 43 teenused on identsed vaidlustaja varasema kaubamärgiga hõlmatud klassi 43 teenustega, eelkõige vaidlustaja teenustega *toitlustusteenused, restoraniteenused, baariteenused, kohvikuteenused*. Komisjon märgib, et kuigi kõik taotleja ja vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud teenused ei ole identsed sõna-sõnalt, tuleb arvestada väljakujunenud kohtupraktikas väljendatud põhimõttega, mille kohaselt on võrreldavad teenused käsitletavad identsetena muu hulgas siis, kui hilisema kaubamärgiga hõlmatud teenused kuuluvad varasema kaubamärgiga hõlmatud üldisema/laiema kategooria alla (vt Euroopa Üldkohtu otsus T-133/05, p 29 ja seal viidatud kohtupraktika). Seega, kuigi näiteks taotleja kaubamärgi teenuste loetelus on kasutatud kitsamat sõnastust *külalistele toidu ja jookide serveerimine restoranides*, kuulub see teenus vaidlustaja kaubamärgi üldisema kategooria *restoraniteenused* alla, samuti kuulub näiteks taotleja kaubamärgi kitsam teenus *kiirtoidukohvikuteenused* vaidlustaja kaubamärgi üldisema kategooria *kohvikuteenused* alla. Lisaks liigituvad põhimõtteliselt kõik taotleja teenuste loetelus nimetatud teenused vaidlustaja kaubamärgi üldisema kategooria teenuse *toitlustusteenused* alla. Ebaõige on taotleja poolt märgitu, et kuivõrd vaidlustaja kaubamärgiregistreeringutest ei nähtu kiirtoidu pakkumisega seotud teenuseid, siis ei ole võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad teenused isegi mitte samaliigilised (sarnased). Vastupidi, vastavalt komisjoni ülaltoodud selgitustele ja väljakujunenud kohtupraktikale on käesoleval juhul võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad teenused mitte pelgalt sarnased, vaid identsed.

Võttes arvesse taotleja kaubamärgi „VIKING BURGER + kuju“ (taotlus nr M202300293) sarnasust vaidlustaja kaubamärgiga „VIKING“ (EL reg nr 017655978) ja võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud klassi 43 teenuste identsust, leiab komisjon, et käesoleval juhul esineb kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Muu hulgas peab komisjon äravahetamist tõenäoliseks lähtuvalt eespool viidatud kohtupraktikast tulenevast põhimõttest, et tarbijatel on harva võimalust vaadelda/võrrelda kaubamärke samaaegselt ning nad peavad usaldama märkidest jäänud ebatäpset mälupilti. Samuti arvestab komisjon kohtupraktikast tuleneva kaubamärkide sarnasuse ja kaupade/teenuste sarnasuse vastastikkuse seotuse põhimõttega, mille kohaselt on kaubamärkide sarnasus ja märkidega hõlmatud kaupade/teenuste sarnasus vastastikku sõltuvad selliselt, et kaubamärkide suurem sarnasus võib kompenseerida kaupade/teenuste väiksemat sarnasust ning vastupidi (Euroopa Kohtu otsused C-39/97, p 17; C-328/18 P, p 59). Käesoleval juhul on kaubamärkidega hõlmatud teenused sarnased suurimal võimalikul määral, st need on identsed, mis omakorda suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Samuti tuleb arvestada, et taotleja kaubamärgi sõnalises osas teisel kohal paikneva sõnalise elemendi BURGER näol on tegemist tähistatavate klassi 43 teenuste kontekstis kirjeldava ja eristusvõimetu elemendiga. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taolisele elemendile tarbija üldjuhul tähelepanu ei pööra (vähemalt mitte toitlustusteenuste pakkujaid identifitseeriva, eristava elemendina). Teisalt ei jaga komisjon taotleja seisukohta, et kuivõrd ingliskeelne sõna *viking* (eesti k *viiking*) tähistab inimrühma, siis ei saa vaidlustajal olla ainuõigust selle sõna kasutamiseks. Elemendil VIKING kui viitel teatavale inimrühmale ehk viikingitele puudub igasugune kirjeldav vms seos klassi 43 toitlustusteenustega. Samuti ei ole sõna VIKING seotud mingi konkreetse geograafilise asukohaga. Seega erinevalt taotlejast leiab komisjon, et sõna VIKING ei ole mitte lihtsalt tähis, millele konkreetsel isikul võib ainuõigus olla, vaid klassi 43 toitlustusteenustega seoses on tegemist ka tugeva eristusvõimega tähisega. Seda, et tähis „VIKING“ on eristusvõimeline, kinnitab ka tõsiasi, et nimetatud sõnamärk on käesoleval ajal vaidlustaja nimele registreeritud EL kaubamärgina nr 017655978. Komisjon leiab seega, et käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suur ka seetõttu, et märkide domineeriv ja eristusvõimeline sõnaline element „VIKING“ on identne, taotleja kaubamärgis sisalduv täiendav element on aga kaubamärgiga hõlmatud teenuste suhtes kirjeldav ja eristusvõimetu.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud teenuste sihtgrupp on lai tarbijaskond, kelle tähelepanu astet teenustega kokkupuutel võib pidada keskmiseks ja mitte kõrgeks. Teisisõnu, tarbijad ei ole vaidlustaja või taotleja klassi 43 toitlustusteenuseid tarbides ja teenusepakkujate vahel valides kõrgendatud tähelepanuga, mis võiks aidata kaasa kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse vähendamisele.

Komisjon ei jaga taotleja seisukohta, justkui peaks vaidlustaja tõendama enda kaubamärkide kasutamist selleks, et saaks tugineda kaubamärgi puhul päritolu näitamise funktsiooni olemasolule, äravahetamise tõenäosuse esinemisele vms. Komisjon leiab, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohase kaubamärkide registreerimise õiguspärasuse hindamisel on nii vaidlustatud kui varasema registreeritud kaubamärgi puhul oluline lähtuda eelkõige vastavate märkide registriandmetest. Oma seisukohtade toetuseks võivad menetlusosalised esitada praktilisi näiteid varasema (või ka hilisema) kaubamärgi reaalse kasutamise kohta, kuid vastavate tõendite esitamist ei saa pidada nõutavaks või otsustavaks.

Komisjon ei pea asjakohaseks taotleja viidet EUIPO vastulausete osakonna otsusele nr B 3 097 790, millega seoses on taotleja leidnud, et nii nagu tolles vaidluses ei rahuldatud vaidlustaja vastulauset EL kaubamärgi „VIKING REAL ESTATES & CONSULTANT + kuju“ registreerimise vastu, peaks rahuldamata jääma ka vaidlustaja vaidlustusavaldus käesolevas asjas. Nagu vaidlustaja õigesti välja on toonud, jättis EUIPO vastulausete osakond vastulause rahuldamata tulenevalt selles vaidluses võrreldud klassi 36 teenuste erinevusest, samas kui käesolevas asjas võrreldavad teenused on identsed. Ühtlasi märgib komisjon, et EUIPO lahend kaasuses nr B 3 097 790 ei ole määrava tähtsusega ka seetõttu, kuna teiste riikide pädevate asutuste otsused ei ole komisjonile siduvad (vt Euroopa Kohtu otsus C-218/01, p 62). Niisamuti ei ole määrava tähtsusega see, millistel asjaoludel ja kaalutlustel on EUIPO-s kolmandate isikute nimele registreeritud kaubamärgid „VIKING LINE“ (EL reg nr 006734396) ja „VIKING + kuju“ (EL reg nr 018731093).

Kõigest eeltoodust tulenevalt on komisjon seisukohal, et käesolevas asjas on täidetud KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise tingimused. Vaidlustusavaldus kuulub seetõttu rahuldamisele.

Komisjon ei pea vajalikuks anda hinnangut, kas lisaks sellele, et taotleja kaubamärgi registreerimine on KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus tulenevalt vaidlustaja EL kaubamärgist nr 017655978, võib taotleja kaubamärgi registreerimine olla õigusvastane ka tulenevalt ülejäänud kaheksast vaidlustaja vastandatud kaubamärgist. 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 ja § 41 lõikest 3, otsustas komisjon:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „VIKING BURGER + kuju“ (taotlus nr M202300293) registreerimise kohta klassis 43 ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest.

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 Anneli Kapp Külli Trepp