

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

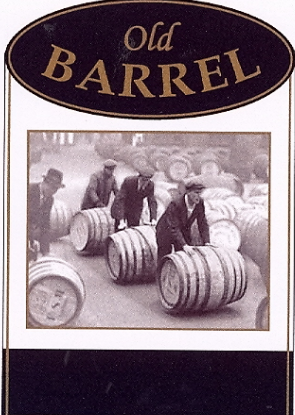
Otsus nr 1860-o

Tallinn, 5.11.2020

Avaldus nr 1860 – kaubamärgi „Seven Old Barrels“ (taotlus nr M201801401) registreerimise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots, Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi **Global Wine House OÜ** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Linnar Puusepp) 27.09.2019 vaidlustusavalduse kaubamärgi „Seven Old Barrels“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M201801401, taotluse esitamise kuupäev 12.11.2018, avaldamise kuupäev 1.08.2019) registreerimise vastu **Valior OÜ** (edaspidi taotleja) nimele klassis 33 (*piiritusjoogid ja kanged alkoholjoogid*).

Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk (avalduse lisa 2):

Kaubamärk	Registreeringu nr	Vanemuse kuupäev	Kaitstud klassis
	47695	6.10.2008	33 (<i>alkoholjoogid (v.a õlu)</i>)

Menetluse käik

Vaidlustaja on **27.09.2019** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. 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 leidis, et vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga (reg nr 47695) ning seda taotletakse identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Vaidlustaja nõue oli tühistada Patendiameti otsus § 41 lg 2 alusel ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti *online* andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi ning vastandatud kaubamärgi (reg nr 47695) kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **28.10.2019** ja toimetas selle 30.10.2019 taotlejale kätte e-kirja teel, kasutades aadressi, mille taotleja oli teatanud vaidlustatud kaubamärgi taotluses, millele Patendiamet oli vaidlustatud kaubamärgi registreerimismenetluses saatnud oma teated ning

Address:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

Faks:
645 1342
<http://toak.epa.ee/>

mida oli komisjon tulemuslikult kasutanud vaidlustusavalduse 1747 toimetamiseks samale taotlejale. Kuna taotleja ei kinnitanud e-kirja kättesaamist, toimetab komisjon 20.11.2019 vaidlustusavalduse korduvalt taotlejale kätte tähitult posti teel taotleja kaubamärgiregistris ja äriregistris olevale postiaadressile. Komisjonil ei ole alust kahelda, et taotleja sai vaidlustusavalduse kätte ja seda ei tagastatud hoiutähtaja möödumisel, kuigi taotleja selle kättesaamist ei ole kinnitanud. Korduval kättetoimetamisel teatati taotlejale, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 30.01.2020, kas ta soovib või ei soovi avaldusele vastu vaielda. Taotleja ei ole komisjonile teatanud, et ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Komisjon võimaldas 6.02.2020 vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 7.04.2020.

Vaidlustaja esitas **6.04.2020** vaidlustusavaldust täiendavad põhjendused. Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud kaubamärgi suhtes esineb õiguskaitset välistav asjaolu – nimelt äravahetamise tõenäosus vaidlustaja varasema registreeritud kaubamärgiga (KaMS § 10 lg 1 p 2). Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus C-251/95 SABEL, [1995], p 23). Vaidlustaja on varasema kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt on varasemaks kaubamärgiks registreeritud kaubamärk, kui selle taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem. Vaidlustaja tugineb Eesti siseriiklikule kaubamärgile, mille taotluse kuupäev on 6.10.2008 ja registreerimise kuupäev 4.10.2010.

Vaidlustaja viitas Euroopa Esimese Astme Kohtu selgitusele, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, siis on kohtupraktika kohaselt esimesed põhimõtteliselt eristusvõimelisemad kui teised, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades (vt Esimese Astme Kohtu 9.09.2008 otsus T-363/06: SEAT v. MAGIC SEAT, p 30 ning seal viidatud praktika). Vaidlustaja varasem kaubamärk koosneb sõnalisest osast „Old BARREL“, mille all paikneb vana foto tünne veeretavatest inimestest. Vaidlustatud kaubamärk on sõnaline tähis „Seven Old Barrels“. Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud tähis kordab seega olulises osas varasema kaubamärgi sõnalist elementi. Vaidlustatud tähises sisaldub varasema kaubamärgi sõnaline osa, mis annab vaidlustaja kaupadele neid teistest turuosalistest eristava nime. Vaidlustatud tähis on seega vaidlustaja hinnangul varasema kaubamärgiga sarnane. Foneetiliselt saab võrrelda kaubamärkide foneetiliselt väljendatavaid, s.o sõnalisi osi. Samas tuleb ka foneetilisest aspektist arvestada kaubamärkides sisalduvate sõnade erinevat võimet eristada ühe teenusepakkuja teenuseid teistest. Tarbijad ei taju kirjeldavaid sõnu teenuseid identifitseerivate tähistena, mistõttu ei tekita need tarbijate hulgas ka eksimust teenuse ärilise päritolu suhtes. Vastandatavad kaubamärgid häälduvad [old barrel] ja [seven old barrels]. Vaidlustatud tähise algusosale on lisatud kirjeldav ja Eesti tarbijatele mõistetav sõna „seven“ ja lõpu inglise keele mitmuse vormi lõpp „s“. Muus osas on kaubamärgid kokkulangevad. Seega sisaldab vaidlustatud tähis ka foneetiliselt varasema kaubamärgi eristusvõimelist, vaidlustaja kaupadele nime andvat elementi „old barrel“. Kaubamärgid on vaidlustaja hinnangul seetõttu ka foneetiliselt sarnased. Kontseptuaalsest aspektist võrreldakse kaubamärkide tähendusi. Varasem kaubamärk koosneb inglise keele baassõnavarasse kuuluvatest inglise keelsetest sõnadest „old“ ja „barrel“, mis alkoholsete jookide kontekstis on Eesti keskmisele tarbijale mõistetav tähenduses „vana tünn“. Vaidlustatud tähis „Seven Old Barrels“ sisaldab samuti eelnimetatud inglise keelseid sõnu, mille algusesse on lisatud inglise keele baassõnavarasse kuuluv sõna „seven“, mis Eesti tavatahijale on mõistetav tähenduses „seitse“. Seega on vaidlustatud tähis tajutav Eesti tarbijale tähenduses „seitse vana tünni“. Vaidlustaja leidis, et kaubamärgid on seetõttu tähenduslikult väga sarnased.

Vaidlustatud tähist taotletakse klassi 33 kuuluvate kaupade *piiritusjoogid ja kanged alkoholjoogid* osas, mis on vaidlustaja hinnangul identsed varasema kaubamärgi klassi 33 kuuluvate kaupadega *alkoholjoogid (v.a õlu)*.

Vaidlustaja märkis, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ (22.10.2008) kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus juhul, kui tarbijad võivad käsitada eri kaubamärkidega tähistatud tooteid samalt või majanduslikult seotud isikutelt pärinevatena (29.09.1998 otsus C-39/97 Canon, p 29). Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise

töenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (C-39/97, p 17). Nagu vaidlustaja varem märkis, on tähis „Seven Old Barrels“ visuaalselt ja foneetiliselt sarnane ning kontseptuaalselt väga sarnane varasema kaubamärgiga „Old BARREL + kuju“. Seetõttu on vaidlustaja hinnangul vastandatavad kaubamärgid üldhinnanguna sarnased, samuti taotletakse vaidlustatava kaubamärgi registreerimist identsete kaupade osas. Toodust nähtuvalt esineb suur töenäosus, et Eesti tavatarbijad usuvad ekslikult, et tähist „Seven Old Barrels“ kandvad klassi 33 kuuluvad kaubad on toodetud vaidlustaja või vaidlustajaga majanduslikult seotud isiku poolt ning, et just vaidlustaja tagab tarbijatele toodete kvaliteedi. Seetõttu leidis vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärgi osas esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitsset välistav asjaolu: vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane varasema „Old BARREL + kuju“ kaubamärgiga.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lg-test 2 ja 3 palus vaidlustaja tuvastada kaubamärgi „Seven Old Barrels“ (taotluse nr M201801401) suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguskaitsset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Komisjon alustas **28.05.2020** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 1.04.2019 ja mille kohta on tehtud otsus pärast 1.05.2004, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „Seven Old Barrels“ (taotlus nr M201801401), mille taotluse esitamise kuupäev on 12.11.2018. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 12.11.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

1) Kooskõlas TÕAS § 48⁴ 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 § 48³ lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Komisjon märgib, et taotleja ei ole vaidlustusavalduse kättesaamist kinnitanud. Samas ei ole komisjonil kahtlusi, et taotleja on vaidlustusavalduse kätte saanud.

Esiteks, komisjon on kasutanud vaidlustusavalduse kättetoimetamisel taotleja kontakte (esimesel korral e-posti aadressi, korduval kättetoimetamisel postiaadressi), mille ta on teatanud Patendiametile seoses vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlusega 12.11.2018 kooskõlas sel ajal kehtinud KaMS § 30 p-ga 2 kaubamärgimääruse lisas 1 oleva kaubamärgi registreerimise avalduse väljadel 2 „Taotleja aadress, riigi kood“ ja 3 „Taotleja muud kontaktandmed“ ning mis on kantud kaubamärgi-registrisse vastavalt TÕAS § 15 lg 2 p-le 1 ja § 25 lg 2 p-le 3. Taotleja asukoht on avaldatud Eesti Kaubamärgilehes vastavalt KaMS § 40 lõikele 1 ning tehtud avalikkusele kättesaadavaks Patendiameti *online* andmebaasis. Asukoha (ja muude kontaktandmete) teatamise, registrisse kandmise ja avaldamise esmane eesmärk on võimaldada huvitatud isikul (potentsiaalsel litsentsisaajal, hilisema kaubamärgi taotlejal, tolliasutusel piirimeetmete kohaldamisel jne) taotlejaga (pärast registreeringu kannet omanikuga) tulemuslikult kontakteeruda (vt ka kaubamärgiõiguse Singapuri lepingu juhendi reegel 2 lg 2 a ja reegel 4 lg 2). TÕAS § 18 kohaselt vastutab esitatud andmete õigsuse eest andmete esitaja. Kui andmed muutuvad, saab taotleja (omanik) esitada avalduse, mille alusel tehakse registrisse andmete muutmise kanne (TÕAS § 15 lg 2 p-d 2 ja 4, § 28 lg 1 p 2, KaMS §-d 45 ja 50²). Taotleja ei ole oma andmeid taotluse esitamisest peale muutnud ega ajakohastanud, mistõttu on ainuvõimalik eeldada, et need on jäänud samaks alates 12.11.2018. Komisjon märgib täiendavalt, et ka äriregistris kasutab taotleja sama asukoha aadressi, mille ta on teatanud Patendiametile. Samuti figureerivad mõlemad kasutatud kontaktandmed taotleja kodulehel www.valior.ee. Varem on Patendiamet vaidlustatud kaubamärgi registreerimismenetluses saatnud oma teated taotleja e-posti aadressile ning – mis iseäranis komisjoni menetlust silmas pidades esile toomist väärrib – seda on varasemalt tulemuslikult kasutanud ka komisjon vaidlustusavalduse 1747 toimetamiseks samale taotlejale.

Teiseks, komisjon on kasutanud korduval kättetoimetamisel Omniva tähitud posti, mis tähendab, et see toimetatakse kirjal märgitud aadressile ja antakse seal allkirja vastu üle või kui kättetoimetamise katse ebaõnnestub, saab saadetise kätte postkontorist. Tähitud kirja teekond on jälgitav ning juhul, kui selle kättetoimetamine aadressaadile luhtub, tagastatakse see 15-päevase hoiutähtaja möödumisel saatjale. Käesoleval juhul ei ole kirja saatjale, s.o komisjonile tagastatud.

Kolmandaks, juhul, kui taotleja ei ole vaidlustusavaldust siiski kõigi eelduste kiuste kätte saanud, võib pidada taotleja (ja tema juhatuse liikmete) korraliku ettevõtja hoolsusnõudega (äriseadustiku § 187 lg 1) hõlmatuks, et ta on kursis oma varade – mille hulka kuulub ka vaidlustatud kaubamärk – olukorraga. Patendiamet on taotlejale 4.07.2019 saadetud kaubamärgi registreerimise otsuses selgitanud, et registreerimise otsuse teade avaldatakse vastavalt KaMS §-le 40 ning asjast huvitatud isikud võivad vaidlustada KaMS § 41 lõike 2 alusel taotleja õiguse kaubamärgile komisjonis kahe kuu jooksul teate avaldamisest arvates. Patendiameti *online*-andmebaasis on vaidlustatud kaubamärki puudutav märgitud vaidlustatuks, kuid taotleja ei ole teadaolevalt tundnud huvi selle märke asjaolude kohta. Taotleja vaikimist võib tõlgendada selliselt, et ta on kooskõlas korraliku ettevõtja hoolsusnõudega teadlik vaidlustustatud kaubamärgiga seoses toimuvast vaidlustusmenetlusest, kuid kasutades oma õigust ei ole pidanud vajalikuks või perspektiivikaks selle menetluses osaleda. Komisjon rõhutab, et oluliseks tuleb lugeda ka sama taotleja mõne aasta tagust kogemust vaidlustusavaldusega 1747 ning selle menetlusega, milles taotleja aktiivselt osales – kaubamärgi registreerimise protseduur, sealhulgas sellega kaasnev vaidlustamise võimalus ja järgnev menetlus komisjonis ei ole talle võõrad.

Tulenevalt TÕAS § 48¹ lõikest 4 kohaldatakse avalduse kättetoimetamisele tsiviilkohtumenetluse seadustiku 6. osa sätteid, arvestades komisjoni menetluse erisusi. Komisjon märgib, et vähemalt vaidlustusavalduse puhul on komisjoni menetluse erisuseks tsiviilkohtumenetlusega võrreldes vaidlustusavalduse tihe seos eelneva menetlusega Patendiametis. Nimelt, KaMS § 41 lõike 2 alusel esitatud vaidlustusavalduse menetluse vältimatuks tingimuseks on eelnev kaubamärgitaotluse registreerimismenetlus, mille läbiviimiseks esitab taotleja Patendiametile oma elu- või asukoha aadressi ja muud kontaktandmed – ilmselgelt võimaldamaks temaga kontakteeruda. Ei ole mõistlik eeldada, et kaubamärgi registreerimismenetluse lõppedes taotleja kontaktid muutuvad asjakohatuks ehk taotleja „kaob“, kui tema taotlust hakatakse kahe kuu möödudes vaidlustama ja on vaja saada taotleja seisukohta esitatud vaidlustusele. Sisuliselt tähendaks see taotleja pahausksuse eeldust, mis ei oleks vastu võetav.

Eeltoodust tulenevalt kohaldab komisjon kiirendatud menetlust TÕAS § 48⁴ lõike 1 alusel.

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

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klassis 33 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga seoses vastuolu tõttu vaidlustaja varasema kaubamärgiga (reg nr 47695).

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

rahuldada vaidlustaja Global Wine House OÜ vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Valior OÜ kaubamärgi „Seven Old Barrels“ (taotlus nr M201801401) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Rein Laaneots

Sulev Sulsenberg