

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**


Otsus nr 1866-o

Tallinn, 29.04.2020

**Avaldus nr 1866 – rahvusvahelisele
kaubamärgile „BLUE moon + kuju“
(reg nr 1442687) õiguskaitse andmise
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Triin Muuk-Adrat, Mari-Epp Tirkkonen, vaatas läbi Coors Brewing Company, US (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Ingrid Matsina) 17.10.2019 vaidlustusavalduse omaniku Natalia Lepilov, MD rahvusvahelisele kaubamärgile „BLUE moon + kuju“ (reg nr 1442687, reg kuupäev 21.02.2017, avaldamise kuupäev 01.10.2019) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassis 33 (*alcoholic beverages (except beers)*); vaidlustaja tõlge: *alkohoolsed joogid (v.a õlu)*).

Vaidlustajale kuuluvad Eestis ja Euroopa Liidus kehtivad rahvusvahelised kaubamärgiregistreeringud:

Kaubamärk	Registreeringu nr	Vanemuse kuupäev	Kaitstud klassis	Avalduse lisa
BLUE MOON	0990235	09.10.3013 (Eesti hilisem märkimine)	32	2
	1335401	06.06.2016 (prioriteet)	16, 21, 25, 32, 40, 41, 43	3

Vaidlustatud kaubamärk:



Menetluse käik

Vaidlustaja on **17.10.2019** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu tõttu (vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise ajal kehtinud KaMS versiooni järgi). 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 kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 p-de 4 ja 6 kohaselt varasemad kaubamärgid.

Vaidlustaja sõnamärk on kaitstud klassis 32 kaupade *beer, stout, lager, porter, ale (õlu, stout (iiripärane tume õlu); laagriõlu; porter (tume õlu); fermenteeritud hele õlu)* suhtes.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Vaidlustaja kombineeritud märk on kaitstud muuhulgas klassi 32 kaupade *beers, stout, lager, porter and ale; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages (õlu, stout (iiripärane tume õlu); laagriõlu; porter (tume õlu); fermenteeritud hele õlu; mineraal- ja gaseerved ja teised alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised alkoholivabad joogivalmistusained*), samuti klassi 40 teenuste *brewing services (pruulimisteenused)* ning klassi 43 teenuste *provision of food and drink; restaurant, bar and catering services; provision of information, advice and consultancy in relation to all the aforementioned services (toitlustamine; restorani-, baari ja cateringiteenused; kõige eelpool nimetatuga seotud informatsiooni-, nõustamis- ja konsultatsiooniteenused)* suhtes.

Kaupade sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende kaupade vahelist seost iseloomustavaid tegureid, sh kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi, seda, kas kaubad konkureerivad üksteisega või täiendavad üksteist, ning samuti tuleb arvesse võtta näiteks kauba levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavapärase päritoluga seonduvat. Vaidlustatud kaubamärgi kaup *alkohoolsed joogid (va õlu)* on sarnane mõlema varasema kaubamärgi loetelus sisalduvate kaupadega *õlu, stout (iiripärane tume õlu); laagriõlu; porter (tume õlu); fermenteeritud hele õlu*, sest tegemist on sama olemusega toodetega (alkoholi sisaldavad joogid), millel on samad levitamiskanaliid (alkoholi ja/või toidukaupade müügiga tegelevad jae- ja hulgimüüjad, kaupluste alkoholiosakonnad), mida müüakse samale sihtgrupile (alkoholi tarbivad inimesed) ja millel võivad olla samad tootjad (alkoholitootjad, nt Eesti tootjatest nii Saku Õlletehas kui A. le Coq pakuvad mõlemad nii õlut kui muid alkoholiseid jooke). Vaidlustatud kaubamärgi loetelus olev kaup on sarnane ka varasema kombineeritud kaubamärgi loetelus sisalduvate klassi 43 teenustega *toitlustamine; restorani-, baari ja cateringiteenused* (samad jaotuskanaliid ja pakkujad, samuti on nad konkureerivad) ja klassi 40 teenustega *pruulimisteenused* (samad tootjad).

Vaidlustaja märkis, et äravahetamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustava tähtsusega, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (Euroopa Kohtu lahendid 11.11.1997, C-251/95 Sabèl, p 23; 22.06.1999, C-342/97 Lloyd Schufabrik, p 25). Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavate kaupade näol on tegemist alkoholsete jookidega, mis on mõõduka hinnaga tarbekaupad, mille tarbijaks võib olla iga täiskasvanud isik. Seega on keskmiseks tarbijaks antud juhul Eesti keskmine täiskasvanud tarbija. Keskmine tarbija, kes on keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, osutab ostuhetkel mõõduka hinnaga igapäevasele kaubale ja seda tähistavale kaubamärgile pigem keskmisest vähem tähelepanu. Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse kohta peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasi, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka, et tarbijatel puudub üldjuhul võimalus märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Vaidlustaja kaubamärk nr 1335401 ja vaidlustatav kaubamärk on kombineeritud kaubamärgid, mis koosnevad sõnalisest osast BLUE MOON ja kujundelementidest. Vaidlustaja kaubamärk nr 0990235 on sõnamärk BLUE MOON. Komisjon on 12.01.2012 otsuses nr 1317-o märkinud, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa. Arvestades võrreldavate tähistate kujundelementide iseloomu ja paiknemist, tuleb järeldada, et kombineeritud kaubamärkide domineerivaks elemendiks on sõnaline osa BLUE MOON. Seega on vaidlustatud kaubamärgi domineeriv element identne varasemate kaubamärkide domineerivate elementidega. Kaubamärgid on kontseptuaalselt identsed, sest vaidlustatud kaubamärgi domineeriv element ning vaidlustaja sõnaline kaubamärk ja kombineeritud kaubamärgi domineeriv element on identsed – sõnakombinatsioon BLUE MOON, mille tähenduseks on 'sinine kuu'. Kujunduselemendid on pigem illustreeriva iseloomuga ega kannu iseseisvat kontseptuaalset tähendust. Seega on kaubamärgid kontseptuaalselt identsed. Kaubamärgid on visuaalselt sarnased, sest kujundus ei oma iseseisvat tähendust, vaid toetab üksnes identset, domineerivat sõnalist osa. Sõna BLUE on kirjutatud mõlemal kujutismärgil trükitähtedega ja täht B on mõlemal juhul rõhutatud, mis suurendab visuaalset sarnasust veelgi. Eeltoodud põhjustel tajub keskmine tarbija vaidlustatud kaubamärki vaidlustaja kaubamärkidega visuaalselt sarnasena. Kaubamärgid on foneetiliselt identsed, sest sõnalisel elemendid BLUE MOON on identsed. Eeltoodust järeldub, et keskmine tarbija tajub vaidlustatud kaubamärki vaidlustaja kaubamärkidega foneetiliselt identsena.

Vaidlustaja selgitas, et äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubamärki-dega tähistatud kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majandus-likult seotud ettevõtjatelt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Vaidlustaja hinnangul esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaidlustatud kaubamärgi tema varasemate kaubamärkidega segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Kõigi kaubamärkidega tähistatavaks kaubaks on alkohoolsed joogid, mis on mööduka hinnaga tarbekaup, mida tarbitakse Eestis küllalt sageli. Seega on keskmine tarbija siin keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas ega osuta ostuhetkel kaubale kõrgendatud tähelepanu. Juhtudel, kui kauba ostja on juba eelnevalt alkohoolseid jooke tarvitanud ja tuleb täiendavat ostu tegema, võib eeldada, et tema tähelepanelikkus on nõrgenenud ja keskmisest madalam. Omanik soovib registreerida vaidlustatud kaubamärki vaidlustaja kaubamärkidega sarnaste kaupade tähistamiseks. Alkohoolsed joogid on sarnased vaidlustaja kaupadega, kuid ka vaidlustaja teenustega, nagu eespool põhjendatud. Tegemist on kaubagruppidega, mille puhul tarbija eeldab sama päritolu. Euroopa Kohus on 29.09.1997 otsuses C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p-s 17 leidnud, et „väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*”. Seega suurendab ka antud juhul äravahetamise tõenäosust veelgi asjaolu, et kaubamärgid on väga sarnased, sisalda-des identset domineerivat osa BLUE MOON.

Vaidlustaja on eespool toonud välja kaubamärkide domineerivad osad ja põhjendanud kaubamärkide sarnasust. Keskmine tarbija on harjunud, et ettevõtjad täiendavad tootearenduse käigus oma kauba-märgiperekondi, lisades olemasolevatele kaubamärkidele uusi, tähistamaks uusi tootegruppe, samuti uuendavad ettevõtjad oma kaubamärke aeg-ajalt. Samuti on tarbijad harjunud, et kaubamärgiomani-kud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalises vormis kui ka erinevate kujundustega ning uuendavad oma kaubamärkide kujundust aeg-ajalt. Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk ja teine isik kasutab identsetel kaupadel sarnast kaubamärki, mis sisaldab identset domineerivat elementi, siis seostavad tarbijad seda uut kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid. Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Kaupluses riuilult või toitlustus-asutuses menüüst igapäevaseid harjumuspäraseid kaupu valides ei osuta tarbija erilist tähelepanu kaubamärkide detailidele, vaid lähtub eelkõige üldmuljest, mille kaubamärgid talle jätvavad. Antud juhul mõjutab üldmuljet kõige rohkem sõnaühend BLUE MOON. Just sellest elemendist lähtuvalt valib tarbija kaupluseriuilult või menüüst kauba, mida ta osta soovib. Sarnase üldmulje tõttu esineb tõenäo-sus, et tarbijad võivad kaubamärgid ära vahetada. Arvestades kaupade sarnasust ja märkide domi-neerivate ja eristavate elementide identisust ning eriti kaubamärkide kontseptuaalset identisust leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja omaniku kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, st tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavate kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Eeltoodust tulenevalt on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja nõue on tuvastada rahvusvahelise registreeringu nr 1442687 suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtted: (1) IR 1442687 vaidlustatav kaubamärk; (2) IR 0990235 BLUE MOON; (3) IR 1335401 BLUE MOON logo.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluses **28.10.2019**. Vaidlustusavalduse esitamise kohta edastas Patendiamet teate omanikule, andes talle võimaluse teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses 31.01.2020. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiiren-datud menetlust kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1. Komisjon võimaldas 03.02.2020 vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 06.04.2020. Vaidlustaja teatas **05.02.2020** komisjonile, et ei soovi täiendavaid põhjendusi ja tõendeid esitada.

Komisjon alustas 18.03.2020 vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühista-mise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi regist-reerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. See-

juures rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll art 3 lõige 4). Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „BLUE moon + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1442687), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 21.02.2017. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 21.02.2017 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48¹ lõikes 3 nimetatud teade on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, 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 põhjendatu.

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 põhjendatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

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

rahuldada vaidlustaja Coors Brewing Company vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Natalia Lepilov'i rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1442687 Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitse andmisest 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

Triin Muuk-Adrat

Mari-Epp Tirkkonen