

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**


Otsus nr 1870-o

Tallinn, 24.11.2020

**Avaldus nr 1870 – rahvusvahelisele
kaubamärgile „MAMUKO“ (reg nr
1434243) õiguskaitse andmise
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Heli Laaneots, Mari-Epp Tirkkonen, vaatas läbi **La PRIMA TRADING LTD**, VG (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Aivo Arula) 1.11.2019 vaidlustusavalduse **UAB BIOGAMI**, LT (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „MAMUKO“ (reg nr 1434243, reg kuupäev 10.08.2018, avaldamise kuupäev 2.09.2019; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassis 5 (*sanitary panties; babies' diapers; babies' napkin-pants; food for babies*).

Vaidlustajale kuulub varasem Euroopa Liidu kaubamärk (avalduse lisa 2):

| Kaubamärk | Registreeringu nr | Esitamise kuupäev | Kaitstud klassides |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
|  | 010953231 | 11.06.2012 | 3, 5, 10, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32 |

Menetluse käik

Vaidlustaja on **1.11.2019** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda 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 nõue oli tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) väljavõtte Kaubamärgilehest nr 9/2019 vaidlustatud kaubamärgi avaldamise kohta ning (2) väljavõtte EUIPO andmebaasist varasema kaubamärgi kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **5.11.2019**. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo vahendusel omanikule teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Omanikul oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 7.02.2020. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas **10.02.2020** TÕAS § 48³ lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 13.04.2020.

Vaidlustaja esitas **13.04.2020** vaidlustusavalduse põhjendused. Vaidlustajale kuuluv Euroopa Liidu kaubamärk (reg nr 010953231) on KaMS § 11 lg 1 p 7 kohaselt varasem kaubamärk vaidlustatud kaubamärgi suhtes. Varasem kaubamärk on registreeritud klassis 5 järgmiste kaupade suhtes: *food for babies; diapers [babies' napkins]; babies' napkin-pants [diaper-pants]*. Vaidlustaja esitas loetelu väljavõtte tõlke: *imikutoit; imikute mähkmed; imikute mähkmepüksid*. Vaidlustatud kaubamärgi kaubad

Aadress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

imikute mähkmed; imikute mähkmepüksid; imikutoit on identsed varasema kaubamärgi loetelus sisalduvate kaupadega *imikutoit; imikute mähkmed; imikute mähkmepüksid*. Vaidlustatud kaubamärgi kaup *hügieenipüksikud* on samaliigilised varasema kaubamärgi loetelus sisalduvate kaupadega *imikute mähkmed; imikute mähkmepüksid*. Võrreldavad kaubad on sarnased olemuselt (hügieenitarbed), otstarbelt ja kasutusviisilt (hügieenipüksikud). Tegemist on üksteist täiendavate kaupadega, mille müügikanalid ja müügikohad on kattuvad. Seega leidis vaidlustaja, et suurem osa vaidlustatud kaubamärgi kaupu on varasema kaubamärgi loetelu kaupadega identsed ning ülejäänud on samaliigilised.

Vaidlustaja toetus kaubamärkide sarnasuse hindamisel Euroopa Kohtu otsusele 11.11.1997 C-251/95 (Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport), kus märgiti, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes 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. Kuigi varasem kaubamärk on kujutismärk (sõna koos kujundusliku osaga), vaidlustatud kaubamärk aga sõnamärk, siis varasema kaubamärgi kujundus on minimaalne ning tegemist on sisuliselt samuti sõnalise kaubamärgiga. Kaubamärkide domineerivateks elementideks on mõlemal juhul sõnalised osad; sõnad on ühepikkused, koosnedes kuuhest tähest. Sõnad sisaldavad suures osas samu tähti samas järjestuses. Ühetähelist erinevust sõna keskel keskmine Eesti tarbija reeglina ei taju. Seega on vaidlustaja hinnangul kaubamärgid visuaalselt sarnased. Kaubamärkide sõnalised osad, mis on mõlemal märgil domineerivad, langevad foneetiliselt suures osas kokku, erinevus on vaid ühes häälikus, mis paikneb sõnade keskel ega jää foneetiliselt eristuvalt kõlama. Eristuvad tähed 'a' ja 'u' on mõlemad täishäälikud ning nende hääldus on sarnane. Kaubamärgid tervikuna häälduvad väga sarnastena: [ma-ma-ko] vs [ma-mu-ko]. Vaidlustaja hinnangul on võrreldavad kaubamärgid seega foneetiliselt sarnased. Võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad keskmine Eesti tarbija jaoks tähenduslikku sisu ei oma (täendus puudub), seetõttu kontseptuaalsest sarnasust antud juhul hinnata ei saa. Seda enam tuleb vaidlustaja hinnangul üldise sarnasuse hindamisel tugineda visuaalsele ja foneetilisele sarnasusele.

Äravahetamise tõenäosust hinnatakse reeglina selle põhjal, kas tarbija võib arvata, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjalt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud kaubamärgi kaubad on vaidlustaja kaupadega valdavalt identsed. Tegemist on kaubagrupiga (hügieenitooted, imikutoidud), mille puhul tarbija eeldab sama päritolu. Samad on ka müügikanalid ja müügikohtade paigutus. Arvestades kaubamärkide suurt visuaalset ja foneetilist sarnasust ning kaupade valdavat identsust leidis vaidlustaja, et esineb suur tõenäosus varasema kaubamärgi ja vaidlustatud kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Komisjon alustas **6.11.2020** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused 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. Seejuures rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollis art 3 lõige 4). Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „MAMUKO“ (rahvusvaheline registreering nr 1434243), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 10.08.2018. Seega kuulub kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 10.08.2018 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 TÕAS § 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.

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 kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmine klassis 5 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga, seoses vastuolu tõttu vaidlustaja varasema Euroopa Liidu kaubamärgiga.

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

rahuldada vaidlustaja La PRIMA TRADING LTD vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus UAB BIOGAMI rahvusvahelisele kaubamärgile „MAMUKO“ (reg nr 1434243) 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

Heli Laaneots

Mari-Epp Tirkkonen