

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1908-o

Tallinn, 21.12.2020

Avaldus nr 1908 – rahvusvahelisele kaubamärgile „THORN + kuju“ (reg nr 1468892) õiguskaitse andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kai Klanberg, Kertu Priimägi, vaatas läbi **AS Liviko** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Linnar Puusepp) 10.03.2020 vaidlustusavalduse **AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS DEGTINĖ"**, LT (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „THORN + kuju“ (reg nr 1468892, reg kuupäev 8.04.2019, prioriteedikuupäev 29.03.2019, avaldamise kuupäev 3.02.2020; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitse andmise vastu.

Vastandatud kaubamärk	Vaidlustatud kaubamärk
	Reg nr 53648; taotluse esitamise kuupäev 20.03.2015; kaitstud klassis 33 (alkoholjoogid (v.a õlu))
	Taotletud klassis 33 (brandy; vodka; distilled beverages; gin; cocktails (alcoholic); liqueurs; spirits [beverages]; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; alcoholic beverages (except beer); alcoholic beverages containing fruit; bitters; whisky)

Menetluse käik

Vaidlustaja on **10.03.2020** vaidlustanud omaniku 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 tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustaja märkis, et vaidlustaja on 1898. aastal asutatud Eesti rahvuslik kvaliteetalkoholi tootja, mis tegutseb ühe juhtiva alkoholiettevõttena kõigis kolmes Balti riigis – Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks kange alkoholi tootmisele, toodab ja turustab vaidlustaja ka lahjat alkoholi ja mittealkohoolseid jooke. ISO kvaliteedijuhtimise süsteem on Livikos juurutatud alates 1997. aastast (lisa 3). Vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga „Thornhill + kuju“, kuna see kordab olulist osa varasema kaubamärgi kõige eristusvõimelisemast ja domineerivamast sõnalisest osast ning seda taotletakse identsete kaupade tähistamiseks.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti andmebaasist (1) vaidlustatud kaubamärgi ja (2) varasema kaubamärgi kohta, samuti (3) väljatrükk vaidlustaja kodulehelt.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **13.03.2020**. 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 15.06.2020. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas **16.06.2020** TÕAS § 48³ lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 17.08.2020.

Vaidlustaja esitas **17.08.2020** vaidlustusavalduse põhjendused. Vaidlustaja märkis, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (Euroopa Kohus 22.06.1999, 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 kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (11.11.1997, 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 taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem. Vaidlustaja tugines oma Eesti kaubamärgile: „Thornhill + kuju“ (reg nr 53648; vaidlustusavalduse lisa 2).

Euroopa Üldkohtu praktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupäraste omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõttelt pärinevatena, eristades neid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest või teenustest (06.10.2004, T-356/02: Vitakraft, p 52). Kohus on samuti viidanud, et kui kaubamärk koosneb sõnalisest 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 (09.09.2008, T-363/06: SEAT v. MAGIC SEAT, p 30). Samas on kohus märkinud, et avalikkus ei taju kombineeritud kaubamärgi kirjeldavat osa selle tähise üldmuljes eristusvõimelise või domineeriva elemendina (27.11.2007, T-434/05, p 47). Vaidlustaja märkis, et käesolevas asjas on tegemist alkohoolseid jooke tähistavate kaubamärkidega. Nimetatud kaupade puhul on tavapärane, et neid müüakse mitmesuguse kujuga pudelites, seda ka samade tootjate lõikes. Seetõttu ei erista tarbijad asjaomaseid tooteid üksnes pudelikuju järgi, vaid lähtuvad eelkõige etiketidest. Samas tuleb alkohoolsete jookide etiketikujunduste osas pidada suhteliselt tavapäraseks seda, et neil kasutatakse sageli väiksemaid, küllaltki detailiderohkeid vappe, pitsereid jms, mida tarbijad tajuvad etiketi üldmuljes pigem etiketi/toote kaunistusena, mitte otseselt ühe tootja toodangut teistest eristava tähisena. Tarbija jaoks eristab ühe tootja alkohoolset toodet teiste tootjate samaliigilistest toodetest eelkõige etiketi kesksel kohal esitatav tootenimi/kaubamärk.

Vaidlustaja märkis, et varasema kaubamärgi/etiketi „Thornhill + kuju“ keskmis paikneb väikestes trükitähtedes kirjutatud sõna OLD ning sellest ca neli korda suuremates tähtedes esitatud sõna „Thornhill“. Kaubamärgi allosas sisaldub täiendav sõnaline osa FINEST BLEND. Sõnad OLD ja FINEST BLEND on varasemas kaubamärgis kirjeldavad ega ole tarbijale tajutavad vaidlustaja kaupa identifitseerivate tähistena. Samuti jääb varasema kaubamärgi eristusvõime ja kaubamärgi üldmulje kujundamise aspektist tahaplaanile varasema kaubamärgi keskosas esitatud väikeses kirjas tekst kuuel real. Seega moodustab kaubamärgi „Thornhill + kuju“ keskse, kõige domineerivama ja eristusvõimelisema elemendi selle sõnaline osa „Thornhill“. Just see kaubamärgielement identifitseerib vaidlustaja kauba tarbijatele ning annab sellele kergesti meeldejääva ja äratuntava nime. Vaidlustatud kaubamärk on kujutis pudelist, mille etiketi ainsa loetava sõnalise osa moodustab suurtes trükitähtedes esitatud sõna THORN. Eelpool esitatust nähtuvalt ei domineeri pudelikuju vaidlustatud kaubamärgi üldmuljes, kuna tarbijad üldiselt ei erista alkohoolseid tooteid pudelikuju järgi. Samuti jääb vaidlustatud kaubamärgi üldise eristusvõime aspektist tahaplaanile kaubamärgi allosas olev pitsereid, mille detailide märkamiseks tuleks tarbijatel toodet lähedalt uurida. Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga tajuvad tarbijad eelkõige kaubamärkide üldmuljeid ega asu analüüsima nende üksikuid detaile (C-193/06P, p 34). Seega moodustab vaidlustatud kaubamärgi keskse, kõige domineerivama ja eristusvõimelisema elemendi selle sõnaline osa THORN. Just see kaubamärgielement identifitseerib vaidlustaja kauba tarbijatele ning annab sellele kergesti meeldejääva ja äratuntava nime.

Vaidlustaja leidis, et visuaalselt on vastandatavate kaubamärkide näol tegemist pudelietikettidega, mille kõige domineerivam ja eristusvõimelisem keskne sõnaline osa, so tootenimi, langeb kokku. Vaatamata väiksematele kujunduslikele erinevustele on domineerivate sõnaliste osade kokkulangevus kaubamärkide üldmuljetes selgelt märgatav, mistõttu on kaubamärgid visuaalselt sarnased. Foneetiliselt saab võrrelda foneetiliselt väljendatavaid kaubamärgielemente. Siiski ei taju tarbijad osana kaubamärgist neid sõnalisi osi, mis on asjaomaste kaupade osas tavapärased, kirjeldavad ja eristusvõimelised. Käesoleval juhul langevad kaubamärkide domineerivad, asjaomastele kaupadele nime andvad sõnalised osad kokku. Seega kordab vaidlustatud tähise sõnaline osa foneetiliselt varasema kaubamärgi sõnalise osa kõige enam tajutavat algusosa „thorn-“. Sellest tulenevalt on kaubamärgid vaidlustaja hinnangul foneetiliselt sarnased. Mõlemas kaubamärgis sisaldub domineeriva elemendina sõna „thorn“, mis tähendab eesti keeles „okas, oga, astel; okaspõõsas“ (täienduste lisa 1). Tarbijatele, kes sõna „thorn“ tähendust ei tea, võivad tähised „thorn“ ja „thornhill“ olla mõistetavad muinasaegsete nimedena või ka tähenduses „torn“ (lisa 2). Seega on vastandatavad kaubamärgid vaidlustaja hinnangul ka kontseptuaalselt sarnased.

Vaidlustaja märkis, et vaidlustatud tähist taotletakse klassi 33 kuuluvate alkohoolsete jookide osas, mis sisalduvad varasema kaubamärgi klassi 33 kaupade loetelus „alkoholjoogid (v.a õlu)“. Seega taotletakse vaidlustatud tähisele õiguskaitset kaupade osas, mis on identsed varasema kaubamärgi kaupadega. Euroopa Kohtu kohaselt esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus juhul, kui tarbijad võivad käsitada eri kaubamärkidega tähistatud tooteid samalt või majanduslikult seotud isikult pärinevatena (29.09.1998, C- 39/97: Canon, p 29). Kooskõlas kohtu praktikaga on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes sellisel, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (C-39/97, p 17). Kaubamärgivõrdlusest nähtuvalt on vaidlustatud tähis visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnane varasema kaubamärgiga, mistõttu on vastandatavad kaubamärgid vaidlustaja hinnangul üldhinnanguna sarnased. Asjaomaste kaupade võrdlusest nähtuvalt taotletakse vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitset kaupade osas, mis on identsed varasema kaubamärgi kaupadega. Seega, lähtudes kaubamärkide sarnasuse ning kaupade ja teenuste sarnasuse vastastikususe sõltuvuse põhimõttest, esineb vaidlustaja hinnangul tõenäosus, et Eesti tarbijad usuvad ekslikult, et tähist „THORN + kuju“ kandvad klassi 33 kuuluvad alkohoolsed joogid pärinevad tootjalt, kes toodab ka kaubamärgiga „Thornhill + kuju“ tähistatud identsid tooteid (või temaga majanduslikult seotud isikult). Seetõttu esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu – vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga.

Seisukohtadele olid lisatud (1) väljatrükk online sõnaraamatust „Keeleveeb“ (märksõna 'thorn') ja (2) väljatrükk Google otsingumootorist (otsing 'thorn torn').

Komisjon alustas **27.11.2020** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

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 33 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 AS Liviko vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus AKINÉ BENDROVÉ "VILNIAUS DEGTINÉ" rahvusvahelisele kaubamärgile „THORN + kuju“ (reg nr 1468892) 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

Kai Klanberg

Kertu Priimägi