

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 1913-o

Tallinn, 28.12.2020

**Avaldus nr 1913 – kaubamärgile
„ARCTIC CIRCLE“ (rahvusvaheline
registreering nr 1472771) õiguskaitse
andmise vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Anneli Kapp ja Külli Trepp, vaatas kirjalikus menetluses läbi Soome juriidilise isiku Oy Hartwall Ab vaidlustusavalduse „ARCTIC CIRCLE“ LLC kaubamärgi „ARCTIC CIRCLE“ (rahvusvaheline registreering nr 1472771) registreerimise vastu klassis 33.

Asjaolud ja menetluse käik

02.04.2020 esitas Oy Hartwall Ab (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolnik Ingrid Matsina) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse „ARCTIC CIRCLE“ LLC (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „ARCTIC CIRCLE“ (rahvusvaheline registreering nr 1472771; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 30.04.2019) registreerimine järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 33 – *Aperitifs; arrack; baijiu (chinese distilled alcoholic beverage); brandy; wine; piquette; whisky; vodka; anisette (liqueur); kirsch; gin; digesters (liqueurs and spirits); cocktails; curacao; anise (liqueur); liqueurs; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; alcoholic beverages, except beer; alcoholic beverages containing fruit; spirits (beverages); distilled beverages; mead (hydromel); peppermint liqueurs; bitters; nira (sugarcane-based alcoholic beverage); rum; sake; perry; cider; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; alcoholic essences.*

[eesti k: *Aperitiivid; arrak; baijiu (hiina destilleeritud alkohoolne jook); brändi; vein; piquette [viinamarjavein]; viski; viin; anisett [liköör]; kirsiviin; džinn; digestiivid [liköörid ja piiritusjoogid]; kokteilid; kūrassao, pomerantsiliköör; aniisiliköör; liköörid; eelsegatud alkohoolsed joogid, va õllepõhised; alkohoolsed joogid, va õlu; puuvilju sisaldavad alkohoolsed joogid; kanged alkohoolsed joogid; destilleeritud joogid; mõdu; piparmündiliköörid; bitterid; nira (suhkruroopõhine alkohoolne jook); rumm; sake; pirnivein; siider; riisiviin; alkohoolsed ekstraktid; alkohoolsed puuviljaekstraktid; alkohoolsed essentsid.]*

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuulub varasem Eestis registreeritud kaubamärk „ARCTIC ICE“ (reg nr 54582; prioriteedikuupäev 30.11.2015), millel on õiguskaitse järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 33 – *Alkoholjoogid (v.a õlu).*

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada rahvusvahelise registreeringu nr 1472771 suhtes KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljatrükid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide kohta.

Address:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

13.04.2020 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse ning palus 15.04.2020 Patendiametil taotlejat teavitada vaidlustusavalduse esitamisest ja teatada tal komisjonile oma esindaja hiljemalt 16.07.2020. Taotleja ei teavitanud komisjoni esindaja nimetamisest.

20.07.2020 tegi komisjon vaidlustajale vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48³ lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 21.09.2020. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

16.09.2020 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse põhjendused, milles leidis kokkuvõtlikult järgmist.

Vaidlustaja märgib, et KaMS § 10 lg 1 punkti 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 leiab, et taotleja kaubamärgiga „ARCTIC CIRCLE“ hõlmatud klassi 33 kaubad on identsed vaidlustaja varasema kaubamärgiga „ARCTIC ICE“ hõlmatud klassi 33 kaupadega. Vaidlustaja kaubad „alkoholjoogid“ hõlmavad kõiki taotleja kaupu, mis kujutavad endast samuti mitmesuguseid alkohoolseid jooke. Vaidlustaja märgib, et mõlemal kaubamärgil on esimesel kohal identne sõna „ARCTIC“, mis on mõlema kaubamärgi puhul domineerivaks osaks. Seejuures toob vaidlustaja esile, et kohtupraktika kohaselt osutab tarbija üldjuhul tähelepanu esmalt kaubamärgi alusosale, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde, mis tähendab, et tavaliselt on tähise algus kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline (Euroopa Üldkohtu otsused T-412/08, p 40; T-109/07, p 30). Vaidlustaja hinnangul on domineerivast elemendist „ARCTIC“ tulenevalt tema ja taotleja kaubamärgid sarnased nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt. Lisaks leiab vaidlustaja, et visuaalset sarnasust suurendab asjaolu, et mõlemad kaubamärgid lõpevad E-tähega ning ka sõnade „ICE“ ja „CIRCLE“ algused on visuaalselt väga lähedased (IC- vs. CI-).

Arvestades kaupade identsust, kaubamärkide sarnasust ning märkide domineerivate elementide identsust, leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaadeldavad kaubamärgid segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Seetõttu on taotleja kaubamärgi registreerimine vaidlustaja hinnangul vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

24.11.2020 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis.

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

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile „ARCTIC CIRCLE“ (rahvusvaheline registreering nr 1472771; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 30.04.2019) klassis 33, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Vaidlustaja nimele on klassis 33 Eestis registreeritud kaubamärk „ARCTIC ICE“ (reg nr 54582; prioriteedikoopäev 30.11.2015). Vaidlustaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses varasem taotleja kaubamärgist. Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus vastavalt TÕAS § 48⁴ lõikele 1 rahuldamisele otsust põhjendamata.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ja § 41 lõikest 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „ARCTIC CIRCLE“ (rahvusvaheline registreering nr 1472771) klassis 33 õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest.

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

Küllli Trepp