

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1610-o

Tallinnas 28. aprillil 2017. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Rein Laaneots ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ARCOR S.A.I.C. (esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse kaubamärgi **BON BON + kuju** (rahvusvahelise registreeringu nr 1213719) registreerimise otsuse tühistamiseks.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 26.06.2015 esitas ARCOR S.A.I.C., Av. Fulvio Pagani 487, Arroyito (Córdoba), AR (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse täielikult kaubamärgi **BON BON + kuju** (RV reg nr 1213719) registreerimine klassis 30 Open-Type Joint Stock Company "ROT FRONT" (edaspidi ka taotleja), 2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15, RU-115184 Moscow, RU, nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 01.07.2015 nr 1675 all.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse rahvusvahelise kaubamärgi "**BON BON + kuju**", reg nr **1213719**, registreerimise kohta Eestis Venemaa äriühingu Open-Type Joint Stock Company "ROT FRONT" nimele klassi 30 kuuluvate kaupade *Cocoa; sugar; flour and preparations made from cereals, namely cereal-based snack food, high-protein cereal bars; pastry; confectionery made of sugar, namely candy, sweets, pralines, chocolate, pastilles [confectionery], halvah, waffles; honey* osas registreeringu kuupäevaga 06.06.2014.

Vaidlustaja märgib, et tema puhul on tegemist rahvusvahelises mastaabis tegutseva ja rahvusvaheliselt tuntud Argentiina päritolu toiduettevõttega (tuntud ka kui „Grupo Arcor“ või „Arcor Group“), mis on asutatud 1951. aastal ning mille peamine tegevusvaldkond seondub magusatootmisega. Vaidlustajal on tootmisüksusi üle kogu maailma, sh Euroopas, ekspordides ning turustades oma toodangut rohkem kui 120 riigis üle maailma viiel kontinendil. Vaidlustaja toodangusse kuulub üle 12 erineva tootekategooria, sh maiustused, keedised, marmelaadid, kastmed, tomatikonservid ja -püreed, konservitud köögiviljad, konservitud kala, joogid, salatikastmed, toiduõlid, puuviljad jne. Vaidlustaja 2014. aasta müügikäive ulatus 3200 mln USD-ni, töötajaid üle maailma on ligi 20 000. Euroopas alustas vaidlustaja tegevust 2002. aastal, avades kontori Hispaanias, Barcelonas. Talle kuulub palju erinevaid ülemaailmse tuntusega kaubamärke, sh Arcor, Bon o Bon jne. Viimase viie aasta jooksul on BON O BON kaubamärgiga tooteid vaidlustaja müünud 103 erinevasse riiki üle kogu maailma, sh turustanud toodangut Eestis, Venemaal jne. Aastatel 2001-2014 on BON O BON toodangu müügikäive ulatunud üle 535 mln USD.

Eeltoodud asjaolude kinnituseks esitab vaidlustaja lisas 2 Wikipedia väljavõtte vaidlustajast, mis peegeldab tema tausta, kaubamärke ja muid andmeid, ning lisades 3–6 vaidlustaja peamise kodulehe www.arcor.com ning lisas 7 kaubamärki BON O BON (edaspidi ka kui „bon o bon + kuju“) puudutava kodulehe www.bonobon.com väljavõtted. Lisas 8 on toodud riikide loetelu, kuhu viimase viie aasta jooksul on vaidlustaja BON O BON kaubamärgiga tooteid turustanud ning lisas 9 BON O BON kaubamärgiga kaetud toodete käibearuanne aastatest 2001-2014. Nagu nimetatud aruandest nähtub, on Eestis antud perioodil turustatud BON O BON kaubamärgiga tooteid ligi 43000 USD ulatuses.

Lisaks sellele mainib vaidlustaja, et ta on registreerinud asjasse puutuva ülemaailmse tuntusega BON O BON kaubamärgi 108 erinevas riigis/territooriumil (loetelu lisas 10). Lisas 11 on selle osaliseks kinnituseks vaidlustaja kaubamärkide BON O BON loetelu TMView andmebaasist.

Address:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

Vaidlustajale kuulub muuhulgas järgnev Eesti suhtes registreeritud ning seeläbi Eestis õiguskaitse omandanud kaubamärk:

- **bon o bon + kuju**, Ühenduse kaubamärk nr 004054474, taotl kuup 29.09.2004, klassis 30 (lisa 12).

Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 11 lg 1 p 6 kohaselt on kaubamärk varasem, kui Ühenduse kaubamärgi määramise alusel registreeritud Ühenduse kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuskupäev on varasem. KaMS § 11 lg 1 p 4 kohaselt on Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk varasem, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Viidatud vaidlustajale kuuluva kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev on varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kuupäevaga, sellest tulenevalt tuleb vaidlustajale kuuluvat kaubamärki lugeda varasemaks kaubamärgiks KaMS § 11 lg 1 p 6 ja p 4 tähenduses võrreldes vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi “BON BON + kuju” registreerimise kohta on vastuolus mitmete KaMS §§ 9 ja 10 sätetega (vt täpsemalt allpool), seda eelkõige põhjusel, et vaidlustajale kuulub varasem õigus sarnasele tähisele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk “BON BON + kuju” kaupade osas klassis 30 Open-Type Joint Stock Company "ROT FRONT" nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk “BON BON + kuju” on sarnane talle kuuluva varasema kaubamärgiga, mille õiguskaitse laieneb Eesti Vabariigi territooriumile, kusjuures on vaidlustajale kuuluv kaubamärk kogunud varasemalt juba rahvusvahelise tuntuse ja maine. Seetõttu võidakse vaidlustatud kaubamärgiga ka ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja kaubamärgi rahvusvaheliselt tunnustatud mainet või eristusvõimet, mida on vaidlustaja loonud mitmete aastakümnete jooksul, sh ka Eestis.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavaid asjaolusid vaidlustatud kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga antud juhul väljastatud ei ole, mistõttu on ilmsed seadusest tulenevad võimalikud rikkumised.



Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi “BON BON + kuju” registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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 on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk “BON BON + kuju” kaupade osas klassis 30 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, talle kuuluva viidatud kaubamärgiga ning nimetatud varasemale vaidlustaja kaubamärgile laieneb õiguskaitse identsetele ja samaliigilistele kaupadele klassis 30.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 *Sergio Rossi v OHIM – SISSI ROSSI (SISSI ROSSI)* [2005], art 77).

Vastav sarnasuse analüüs, mis põhistab esitatud argumente, on esitatud alljärgnevalt.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
	

Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T-82/03, T-103/03 *Mast-Jägermeister AG v OHIM* [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, siis peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (*ibid.*, p 73).

Üldtunnustatud on ka põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgesti tajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt kohe selgelt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus (endine Esimese astme kohus) 14.07.2005 otsuses asjas nr T-312/03 (*SELENIUM*, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime.

Vaidlustajale kuulub kaubamärk, mille koosseisus on kohakuti paigutatud sõnalised elemendid BON, O, BON. Kuna keskmine element O asetseb südame kujutise sees, siis ei pruugi kaubamärgi koosseisus olev täht „O“ esmapilgul tarbijale täheldatav olla. Samas võib tarbija tajuda tähte „O“ kui auguna südame kujutise sees ehk siis ühe osana kujundelemendist, ega pruugi seda tajuda üleüldse sõnalise elemendina. Seega on kõige eristuvamaks ning domineerivaks elemendiks vaidlustaja kaubamärgis sõnaline element „bon bon“. Seevastu vaidlustatud kaubamärgis sisalduvad kohakuti paigutatud sõnalised elemendid „BON BON“, mis langevad kokku vaidlustaja märgis sisalduva elemendiga „bon bon“. Isegi kui tarbija tajub vaidlustaja kaubamärki kui „bon o bon“, siis keskmine element „o“ on vähetajutav ning omab ebaolulist kaalu võrreldavate tähiste omavahelises sarnasuse analüüsis. Oluline on siinkohal ka asjaolu, et vaidlustatud märgis eristuvad sõnalised elemendid on paigutatud kohakuti, s.o sarnaselt vaidlustaja märgis sisalduvale kujundusele. Ning isegi kui võrreldavad tähised omavad mingil määral erinevat kujundust ning erinevaid värvilahendusi, siis oluliseks tuleb siiski lugeda identseid sõnalisi elemente ning nende kokkulangevat asetust võrreldavates kaubamärkides.

Seega on vaidlustaja seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, seda nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt. Järelikult on võrreldavate kaubamärkide puhul tegemist sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõtte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 *Canon v MGM* [1998], p 17.

Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (vt Euroopa Kohtu otsust asjas nr C-39/97 *Canon*, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes.

Võrreldavad kaubad on järgnevad:

Vaidlustaja kaubamärk bon o bon	Taotleja kaubamärk BON BON
Klass 30 - Šokolaadid, mee-pähklikoogid ning vahvlid (Ingl k: „ <i>Chocolates, 'alfajores'</i> “)	Klass 30 - Kakao; suhkur; jahu ja muud teraviljasaadused, nimelt teravilja baasil valmistatud suupisted, kõrge valgusisaldusega müslibatoonid; kondiitritooted; suhkrust maiustused, nimelt

(cakes) and wafers“)	kompvekid, maiustused, pralineed, šokolaad, pastillid [maiustused], halvaa, vahvlid; mesi (Ingl k: „Cocoa; sugar; flour and preparations made from cereals, namely cereal-based snack food, high-protein cereal bars; pastry; confectionery made of sugar, namely candy, sweets, pralines, chocolate, pastilles [confectionery], halvah, waffles; honey“)
----------------------	--

Analüüsidest võrreldavate kaubamärkidega kaetud nimetatud kaupu, tuleb asuda seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgiga soovatakse õiguskaitset saavutada peamiselt maiustustele ja kondiitritoodetele, s.o õiguskaitset soovatakse identsetele ja samaliigilistele kaupadele klassis 30. Seda põhjusel, et võrreldavate kaupade puhul on oma olemuselt tegemist identsete ja sarnaste kaupadega, nende lõpptarbijad ja kasutusviis on samad ning nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad, sealjuures mõningaid vaadeldavaid kaupu tarbitakse koos teiste kõnealuste toodetega (nt vahvlid ja mesi). Muuhulgas on võrreldavad kaubad „šokolaadid“ vs. „kakao“ samaliigilised kaubad, kuna kakao on peamiseks šokolaadi koostisosaks, samuti on nende kaupade tootjad ja turustuskanalid samad (vt ka OHIM'i 29.05.2015 otsust nr B 2 270 372). Samuti on „suhkur“ nende kõnealuste kaupade üheks oluliseks koostisosaks.

Seega on tegemist identsete/samaliigiliste kaupadega KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses ning sellega on ka KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teine eeldus võrreldavate kaubamärkide identsusest/samaliigilisusest täidetud.

Taoline kokkulangevus võrreldavate kaubamärkide elementides ning võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupade identsus/samaliigilisus klassis 30 kinnitavad asjaolu, et hilisema kaubamärgiga “BON BON + kuju” võib aset leida võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt või siis nende kaubamärkide omavaheline assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Tarbijad tajuvad vaidlustatud kaubamärgis identset elementi „BON BON“. Tarbijad võivad tajuda uue kujundusega kaubamärki vaidlustaja kaubamärgi uue kujunduse või selle edasiarendusena. Seega võivad tarbijad eeldada ja uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine. Järelikult on võrreldav vaidlustajale kuuluv kaubamärk ning vaidlustatud kaubamärk sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses, mistõttu on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sättega.

Vaidlustaja viitab veel ka asjaoludele, mis toovad esile suurema äravahetamise tõenäosuse esinemise riski. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt otsust asjas C-251/95, *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (*ibid.*, p 18).

Vaidlustaja on seisukohal, et tema kaubamärk “BON O BON” on olnud kasutusel ning saavutanud tuntuse, sh Eesti turul, varasemate aastate kui mitte öelda aastakümnete jooksul. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärk “BON O BON” on muutunud *per se* kõrge eristusvõimega tähisteks, mis suurendavad veelgi enam tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi “BON BON + kuju” registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk “*mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.*”

Vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Davidoff)* [2003], p 31; TOAK 01.06.2011 otsus nr 1193-o, kriim KRIIM + kuju). Vaidlustajale kuuluvad varasemad

õigused registreeritud kaubamärgile, mis on käsitletav üldtuntud kaubamärgina KaMS § 1 lg 1 ja KaMS § 7 tähenduses (vt ka ülal p-e 1.2 ja 1.3).

Vaidlustaja viitab, et Eesti Vabariik on vastavalt Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 6 *bis* (1) kohustatud tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

Vaidlustaja leiab, et registreerimiseks esitatud vaidlusalune kaubamärk kujutab endast vaidlustajale kuuluva üldtuntud kaubamärgi taasesitust, jäljendit, mis võib põhjustada nende äravahetamist tarbijate poolt. Nagu eespool on analüüsitud ning välja toodud, on vaidlustatud kaubamärk "BON BON + kuju" sarnane varasemate vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga, mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks esitada siinkohal enam argumente kaubamärkide sarnasuse ega nende võimaliku äravahetamise küsimustes. Seega tuleb antud lahendi tegemisel arvesse võtta ka Pariisi konventsiooni artiklist 6 *bis* (1) tulenevaid nõudeid ning viidatud kohtupraktikat.

Vaidlustaja on andnud ülevaate oma taustast ning asjassepuutuva kaubamärgi mainest ja üldtuntusest rahvusvahelisel tasandil, sh Euroopas, enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist. Vaidlustaja kaubamärki on turustatud ja teatakse ka Eestis. Seetõttu kaubamärgi "BON BON + kuju" registreerimisega taotleja nimele võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasema kaubamärgi mainet või siis selle eristusvõimet, eelkõige pidades silmas asjaolu, et nii vaidlustaja kui vaidlustatud kaubamärgi taotleja tegutsevad või on plaan tegutseda samas turusektoris, võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad on suunatud samale tarbijaskonnale, nende turustuskanalid on samad. Siinjuures on oluline märkida, et taotleja puhul on samuti tegemist magusatootjaga (lisa 13).

Kõik eespool esitatud argumendid ning tõendid viitavad taotlejapoolsele ebaausale soovile ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet. Vaidlusaluses kaubamärgis sisaldub samuti element "BON BON", mis annavad viiteid vaidlustajale ning tekitavad seoseid vaidlustajaga. Uue kaubamärgi "BON BON + kuju" registreerimisega aga teise isiku nimele kahjustatakse seda eristusvõimet, mida vaidlustaja on oma kaubamärgiga pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning kindlasti pole vaidlustaja huvides uuele sarnasele märgile õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada seda pikaajaliselt omandatud mainet. Kaubamärgi "BON BON + kuju" kasutamine ja registreerimine kaupade osas klassis 30 Open-Type Joint Stock Company "ROT FRONT" nimele kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses oma kaubamärgiga. Järelikult on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sättega.

Lisaks eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi "BON BON + kuju" registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis "*mille registreerimist taotleb isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskelt või mida on hakatud kasutama pahauskelt;*" ning KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk "*mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskelt.*"

Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärgiregistreering, vaidlustaja kirjeldatud taust ja rahvusvaheline tegevusulatus juba iseenesest tõendavad varasemat pikaajalist eksitavalt sarnase kaubamärgi kasutust vaidlustaja poolt.

Igal juhul, arvestades taotleja soovi omandada õiguskaitse tähisele, milles on kombineeritud vaidlustaja ülemaailmse mainega tähis "BON BON", tuleb asuda seisukohale, et Venemaal registreeritud äriühingu, Open-Type Joint Stock Company "ROT FRONT", esindajad pidid rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse "BON BON + kuju" esitamisel olema teadlikud varasemast vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist „bon o bon + kuju“ ning sellega kaasnevast mainest rahvusvahelisel turul.

Vaidlustaja on aga juba pikemat aega olnud tegutsev ka Venemaa turul, seda vähemalt alates 2004. aastast. Vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamisele eelneval aastal (2013. a) ulatus vaidlustaja Venemaal turustatav BON O BON kaubamärgiga toodang 281087 USD-ni (lisad 8 ja 9). Seega pidi taotleja olema teadlik nii vaidlustajast kui ka vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist ning seda vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise hetkel.

Seoses sellega on vaidlustaja seisukohal, et taotleja on esitanud rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1213719 pahatahtlikult, olles olnud teadlik vaidlustajast, tema tegevusest, pakutavatest toodetest ning kaubamärgist "BON O BON", ning soovides ära kasutada vaidlustaja kaubamärgiga „BON O BON“ omandatud mainet rahvusvahelisel turul.

Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) poolt väljastanud dokumendi "*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*" (Geneva, 2000) artikkel 4(5)(c) viitab samuti asjaolule, et pahausksuse määratlemisel võib vastav ametkond vaadelda konfliktse kaubamärgi taotleja / omaniku teadlikkust üldtuntud kaubamärgist või seda põhjust üldtuntud kaubamärgi teadmisesest (ingl k "*reason to know*") kaubamärgitaotluse esitamisel.

Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi "BON BON + kuju" registreerimisega esineb vastuolu ka KaMS §§ 9 lg 1 p-ga 10 ja 10 lg 1 p-ga 7.

Arvestades kõiki esitatud asjaolusid ja kuna rahvusvahelise kaubamärgi taotlejal puudub vaidlustaja kirjalik luba kaubamärgi "BON BON + kuju" registreerimiseks, palub vaidlustaja tühistada KaMS § 9 lg 1 p 10, KaMS § 10 lg 1 p-de-2, 3, 7 ning KaMS §§ 41 lg 2 ja 70 lg 7 alusel Patendiameti otsus kaubamärgi "BON BON + kuju" (RV reg nr 1213719) registreerimise kohta Open-Type Joint Stock Company "ROT FRONT" nimele klassis 30, ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse juurde olid esitatud rahvusvahelise kaubamärgi "BON BON + kuju" (reg nr 1213719) väljavõtte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist; Wikipedia väljavõtte vaidlustajast; vaidlustaja kodulehe www.arcor.com väljavõtted; vaidlustaja kodulehe www.bonobon.com väljavõtte; riikide loetelu kuhu on turustatud kaubamärgiga BON O BON tooteid (viimase viie aasta jooksul); kaubamärgiga BON O BON toodete käibearuanne aastatest 2001-2014; kaubamärgi BON O BON registreeringute ülemaailmne loetelu; vaidlustaja kaubamärkide BON O BON loetelu TMView andmebaasist; vaidlustaja kaubamärgi „bon o bon + kuju“ nr 004054474 eesti- ja ingliskeelsed väljavõtted Euroopa Liidu Kaubamärkide ja Disainilahenduste Ameti (OHIM) elektroonilisest andmebaasist; Wikipedia väljavõtte taotlejast ja volikiri.

2) Komisjon edastas 01.07.2015 vaidlustusavalduse Patendiametile palvega teavitada WIPO vahendusel taotlejat vaidlustusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 01.10.2015. Taotleja ei ole endale tähtajaks esindajat nimetanud ja ega kasutanud oma menetluses osalemise õigust.

07.10.2016 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 07.11.2016. 14.10.2016 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jääb varasemate seisukohtade juurde. Samas palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu tuleb kahtluse alla seada kas taotleja üldse soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 2) (TOAK 24.04.2013 otsus nr 1408-o JÄTSI STOPP).

17.04.2017 alustas komisjon asjas nr 1610 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.

Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks endale esindajat nimetanud, komisjoni menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti

vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

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.

Vaidlustajale kuulub Euroopa Ühenduse kaubamärk „**bon o bon + kuju**“ (CTM nr 004054474, taotluse kuup 29.09.2004). Vaidlustatud kaubamärgi „**BOB BON + kuju**“ registreeringu kuupäev on 06.06.2014. Seega on vaidlustaja kaubamärk varasem KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes.

Vaidlustusavaldusest järeldub, et taotlejal puudub varasema kaubamärgi omaniku ehk vaidlustaja KaMS § 10 lg 2 kohane kirjalik luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Komisjon nõustub vaidlustusavalduses esitatud argumentidega vaidlustatud kaubamärgi ja varasemate kaubamärkide sarnasuse osas KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes. Komisjon ei pea siinkohal vajalikuks korrata vaidlustaja esitatud argumente. Vaidlustaja on piisavalt selgitanud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud tingimused on täidetud ning see on piisav alus vaidlustusavalduse rahuldamiseks. Taotleja ei ole vaidlustaja argumentidele vastu vaielnud, seega võib järeldada, et ta nõustub nendega või ei oma enam huvi taotletud kaubamärgi kaitsmiseks.

Kuigi see ei mõjuta otsust, märgib komisjon, et antud asjas ei ole alust kohaldada KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 2 ja 3, kuna nimetatud õiguskaitset välistavad asjaolud ei ole piisavalt tõendatud.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi BON BON + kuju (RV reg nr 1213719) registreerimise kohta Open-Type Joint Stock Company "ROT FRONT" nimele klassis 30 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme 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.

Allkirjad:

M. Tähepõld

R. Laaneots

K. Tillberg