

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1381-o

Tallinnas 16. juulil 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi Hansen Beverage Company vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi MONSTER (rahvusvaheline reg. nr 1033185; taotlus nr R201000515) registreerimise kohta LIMITED LIABILITY COMPANY AVTOTRANSPORTNOE ENTERPRISE "BYTOVIK" nimele klassis 33.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 30.12.2011 Hansen Beverage Company (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus rahvusvahelisele kaubamärgile MONSTER õiguskaitse andmise kohta LIMITED LIABILITY COMPANY AVTOTRANSPORTNOE ENTERPRISE "BYTOVIK" (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 33. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja patendivolinik Linnar Puusepp.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1381 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

01.11.2011 Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2011 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse anda Eestis õiguskaitse taotleja nimele rahvusvahelisele kaubamärgile MONSTER (vaidlustusavalduse lisa 1) klassis 33 *Alcoholic beverages, except beer* (tõlge inglise keelest: *alkohoolsed joogid, v.a. õlu*).

Vaidlustajale kuuluvad muuhulgas järgmised varasemad Euroopa Liidu kaubamärgid (lisa 2):

- **MONSTER, reg nr 002784486, taotluse esitamise kuupäev 22.07.2002**

Klass 32 - Fruit juice drinks, soft drinks, carbonated soft drinks, aerated water, soda water and seltzer water enhanced with vitamins, minerals nutrients, amino acids and/or herbs (*Puuviljamahla joogid, karastusjoogid, gaseeritud karastusjoogid, gaseeritud vesi, soodavesi ja selters, milles sisalduvad vitamiinid, mineraalsed toidained, aminohapped ja/või ürdid*);

- **MONSTER ENERGY, reg nr 004823563, taotluse esitamise kuupäev 22.12.2005**

Klass 5 - Medicinal drinks; dietetic substances adapted for medical use (*Meditiinilised joogid; dieetained meditsiiniliseks otstarbeks.*);

Klass 32 - Drinks, including soft drinks, fruit juices and fruit drinks, carbonated soft drinks, aerated water, soda water and seltzer water; drinks with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs (*Joogid, sealhulgas karastusjoogid, puuviljamahlad ja puuviljajoogid, gaseeritud karastusjoogid, gaseeritud vesi, soodavesi ja selters; joogid, mis sisaldavad vitamiine, mineraale, toitaineid, aminohappeid ja/või ürte.*);

- **MONSTER PREDATOR, reg nr 005240601, taotluse esitamise kuupäev 04.08.2006**

klass 32 - Non alcoholic beverages and beer (*mittealkohoolsed joogid ja õlu*).

Vaidlustatava tähise MONSTER taotluse esitamise kuupäev on 07.01.2010. Seega on vaidlustaja kaubamärgid varasemad kui vaidlustatav tähis.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus kaubamärgile MONSTER, kuna nimetatud tähise osas esinevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud.

1. **KaMS § 10 lg 1 p-i 2** kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, 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.*

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 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 kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23).

Käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on järgmised:

Varasemad kaubamärgid	Taotletav kaubamärk
<p>MONSTER</p> <p><i>Puuviljamahla joogid, karastusjoogid, gaseeritud karastusjoogid, gaseeritud vesi, soodavesi ja selters, milles sisalduvad vitamiinid, mineraalsed toidained, aminohapped ja/või ürdid</i></p>	<p>MONSTER</p> <p><i>alkohoolsed joogid, va. õlu</i></p>
<p>MONSTER ENERGY</p> <p><i>Joogid, sealhulgas karastusjoogid, puuviljamahlad ja puuviljajoogid, gaseeritud karastusjoogid, gaseeritud vesi, soodavesi ja selters; joogid, mis sisaldavad vitamiine, mineraale, toitaineid, aminohappeid ja/või ürte</i></p>	
<p>MONSTER PREDATOR</p> <p><i>Mittealkohoolsed joogid ja õlu</i></p>	

Vastandatavate sõnamärkide puhul on tegemist tähistega, mille ainsa eristusvõimelise ja domineeriva elemendi moodustab sõna MONSTER. Kaubamärgid MONSTER vs MONSTER on nii foneetilisest, kontseptuaalsest kui ka visuaalsest aspektist identsed.

Kaubamärkide MONSTER ENERGY vs MONSTER ja MONSTER PREDATOR vs MONSTER osas kordab vaidlustatav tähis täies ulatuses varasemate kaubamärkide ainsat eristusvõimelist elementi MONSTER, olles seega varasemate kaubamärkidega nii foneetilisest, kontseptuaalsest kui ka visuaalsest aspektist väga sarnane. Arvestades asjaolu, et vaidlustajale kuulub 16 varasemat Euroopa Liidu kaubamärki, mis on registreeritud klassi 32 kuuluvate kaupade osas ning mis sisaldavad keskele elemendina just sõna MONSTER (lisa 3), ei ole käesolevas asjas kahtlust selles, et nimetatud sõna näol on tegemist vaidlustajale kaubamärkide kõige olulisema, asjaomaseid tooteid identifitseeriva

kaubamärgielemendiga. Just sõna MONSTER seondub tarbijatele vaidlustajaga, seda enam, et klassis 32 ei ole registreeritud nimetatud sõna eraldiseisvana sisaldavaid kaubamärke mitte ühegi teise turuosalise nimele (v.a. kaubamärk PROBIOTICA MONSTER NITRO PACK, mille registreering on vaidlustatud).

Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], punkt 17).

Vaidlustaja leiab, et varasemate kaubamärkide klassi 32 kuuluvad kaubad (mistahes mittealkohoolsed joogid, aga ka õlu) on samaliigilised vaidlustatava kaubamärgi osas taotletavate, klassi 33 kuuluvate kaupadega (alkohoolsed joogid).

Eesti Riigikohus on oma 03.10.2007 tsiviilasjas nr 3-2-1-86-07 tehtud otsuses 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.*“.

Võrdlusaluste kaupade samaliigilisus kaubamärgiseaduse mõistes väljendub eelkõige nende kaupade laialt levinud tarbimistavades, st asjaolus, et nimetatud kaupu kasutatakse üksteist täiendaval viisil. On üldteada asjaolu, et mittealkohoolseid jooke ja alkohoolseid jooke kasutatakse väga sageli koos, segujookide valmistamiseks. Ainsaks alkohoolse joogi lahjendamise võimaluseks ongi selle segamine mittealkohoolse joogiga, peamiselt vee, mahla, energijoo, tooniku või muu joogivalmistusainega, millised on vaidlustaja kaubamärgiga kaitstud kaupadeks. Taolisi segujooke (kokteile) võivad valmistada tarbijad ise, ostes eelnevalt vajalikud komponendid (alkohoolse joogi ja mittealkohoolse joogi ning lisandid) kauplusest, samuti võidakse segujooke osta juba valmissegatuna nii toitlustus- ja meelelahutusasutustes kui ka valmistoodanguna kauplustest.

Lisaks sellele tarbitakse lahjasid alkohoolseid jooke, sarnaselt mittealkohoolsetele jookidele, sageli janukustutajatena (näiteks siider), mis mõistlikus koguses tarbituna ei tekita olulist joovet, või on joove ajaliselt kiiresti mööduv. Sama kehtib ka varasema kaubamärgi MONSTER PREDATOR kauba *õlu* osas. Alkohoolseid jooke tarbitakse tihti ka söögi kõrvale täiendamaks söögist tulenevat maitseelamust (näiteks veinid) ning tavapäraselt tarbitavates kogustes ei tekita ka sellisel juhul taolised alkohoolsed joogid olulist joovet, või on joove ajaliselt kiiresti mööduv nähtus. On ilme, et lõunasöögi kõrvale klaasi veini joomise eesmärk ei ole saavutada joovet. Ka kangete alkohoolsete jookide puhul soovivad tarbijad nende jookide lahjendamise läbi tegelikult vältida suurt ja kauakestvat joovet.

Samuti tuleb käesolevas asjas võrreldavate kaupade puhul arvestada sellega, et asjaomases tootmissektoris on levinud ka praktika, kus alkohoolsete jookide tootjad toodavad ja turustavad ka mittealkohoolseid jooke ja/või erinevaid kokteile. Nimetatu on oluline, kuna just tarbijate arusaam sellest, kas asjaomased kaubad võivad olla sama päritolu (pärimine samalt või omavahel seotud ettevõtetelt), on kaupade sarnasuse/samaliigilisuse hindamisel oluliseks kriteeriumiks.

Tuginedes kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel kohaldatavale kaubamärkide ning kaupade ja teenuste sarnasuste vastastikuse sõltuvuse põhimõttele ning asjaolule, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on identsed või väga sarnased ning asjaomased tooted samaliigilised, koos kasutatavad ja seega üksteist täiendavad või asendavad, esineb märkimisväärne

tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, st esineb tõenäosus, et tarbijad vahetavad vaadeldavad kaubamärgid ära (otsese äravahetamise tõenäosus) ja/või seostavad nende omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Vaidlustaja on oma MONSTER kaubamärke kasutanud juba alates 2002. aastast ning tänaseks on need saavutanud energijookide osas maailmatuntuse (44 riigis üle kogu maailma). Otsing Google`is, kasutades otsisõna MONSTER ENERGY, annab enam kui 38 miljonit viidet vaidlustaja energijookidele ja/või sellega seotud toodetele (lisa 4). Monster Energy Facebook`i lehel on enam kui 12 miljonit järgijat (lisa 5). MONSTER energijookide turustamise eripäraks on asjaomaste toodete tutvustamine eelkõige erinevate ürituste, sportlaste ja kuulsuste sponsoreerimise kaudu ning kõnealused energijoojad on kättesaadavad nii nimetatud üritustel kui ka kauplustes. Balti riikides, sealhulgas Eestis, turustab MONSTER energijooke Coca-Cola HBC (lisa 6). Muuhulgas on MONSTER energijooji temaatikat lahatud eestikeelses Lockerz foorumis (lisa 7); asjaomaseid tooted on olnud erinevate loosimiste ja konkursside auhindadeks (lisad 8 ja 9); tooteid on jagatud tasuta Tallinna Kaubamajas 2010 toimunud üritusel „Ostuöö“ (lisad 9 – 11); samuti reklaamitakse MONSTER energijooke autodel (lisa 12) ja Eestis turustatavatel, vabaõhuüritustel kasutatavatel telkidel (lisa 13). Lisaks sellele on Eestis olemas ka oma nn „Monster Ambassador Team“, mille Facebooki leheküljel on 7187 järgijat ning mis korraldab erinevaid MONSTER üritusi nagu näiteks: MONSTER Street Mirror Expo 2011; MONSTER Customshow 2011; MONSTER Energy Wake Jam, jne ning toetab Eesti ekstreemspordilasi. Samuti on MONSTER sportlased osalenud Eestis toimunud ekstreemspordiüritustel varasemalt, nt Simpel Session 2009 (lisa 14).

Vaidlustaja kasutab oma varasemaid MONSTER kaubamärke just energijookide osas ning seda ka Eestis. Tulenevalt kaubamärgi MONSTER maailmatuntusest, aga ka asjaomase kauba turustamisest ja tutvustamisest Eestis, teab Eesti energijookide tarbijaskond kaubamärgi MONSTER, nimetatud kaubamärgil on asjaomase tootegrupi osas läbi kasutamise tugevnenud eristusvõime. Nimetatu on käesolevas asjas oluline kahest aspektist:

- Lisaks muudele mittealkohoolsetele jookidele kasutatakse alkoholi sisaldavates kokteilides sageli just energijooke. Nimetatule on viidanud oma trükises ka Tervise Arengu Instituut (lisa 15), samuti korraldatakse baarmenitele vastavasisulisi kokteilikoolitusi (lisa 16). Ka Euroopa Üldkohus on oma 09.03.2005 otsuses nr T-33/03 leidnud, et „*Klassi 33 kuuluvate kaupade kohta, mille hulka kuuluvad alkoholjoojad, tuleb sedastada, et tegelikult turustatakse ja tarbitakse energijooke koos alkoholjookidega. Peale selle on harilikult kõik klassidesse 5, 32 ja 33 kuuluvad asjaomased kaubad laiaulatuslikult turustatavad, olles kättesaadavad kaubamajade toiduosakonnast kuni baaride ja kohvikuteni. Seega tuleb järeldada, et /.../ kaubamärgitaotluses nimetatud klassidesse 5 ja 33 kuuluvad kaubad on sel määral seotud klassi 32 kuuluvate varasemate kaubamärkidega kaetud kaupadega, et neid tuleb pidada sarnasteks.*“ (Euroopa Üldkohtu 09.03.2005 otsus kohtuasjas nr T-33/03, punktid 43, 44 ja 46).
- Varasema kaubamärgi läbi kasutamise tugevnenud eristusvõime suurendab veelgi kaubamärkide äravahetamise tõenäosust käesolevas asjas. Nimelt on Euroopa Kohus leidnud, et: „*mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemisele.*“ (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas Case C-251/95 SABEL, punkt 24).

Seega, arvestades, et vaidlustaja kasutab oma varasemaid MONSTER kaubamärke laialdaselt just energijookide osas ning arvestades praktikat, et energijooke kasutatakse koos alkoholsete jookidega, ei ole kahtlust selles, et käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide klassidesse 32 ja 33 kuuluvad kaubad on samaliigilised kaubamärgiseaduse mõistes.

Esitatule tuginedes on vaidlustaja seisukohal, et käesolevas asjas on tõenäoline, et tarbijad, nähes alkohoolsel joogil varasemate kaubamärkidega identset tähist MONSTER, usuvad ekslikult, et tegemist on alkohoolse joogiga, mis sisaldab nimetatud energijooki (või muud mittealkohoolset jooki) ja/või mis on toodetud vaidlustaja või temaga seotud ettevõtete poolt. Seega esineb käesolevas asjas tõenäosus, et asjaomane tarbijaskond vahetab käesolevas asjas vaidlustatava tähise MONSTER ära vaidlustaja varasemate MONSTER kaubamärkidega või seostab neid ekslikult, so vaidlustatud tähise MONSTER osas esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Nimetatud järeldust kinnitab ka Leedu Vabariigi Riikliku Patendiameti Apellatsiooniosakonna 04.10.2011 otsus nr 2Ap-1395, milles on võrreldud käesolevas asjas vastandatavaid kaubamärke Leedus, kus asuti seisukohale, et *vaidlustatud kaubamärk on identne ja eksitavalt sarnane huvitatud isiku varasemate kaubamärkidega ning on esitatud registreerimiseks identsete ja sarnaste, klassidesse 32. ja 33 kuuluvate kaupade osas, seega esineb tarbijate eksitamise tõenäosus.* (lisa 17).

2. Vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-iga 3

KaMS § 10 lg 1 p-i 3 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, 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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.*

Eelpool esitatust nähtuvalt kuuluvad vaidlustajale kõik Euroopa Liidu kaubamärgid (73 registreeringut), mis sisaldavad sõna MONSTER klassis 32. Samuti nähtub eelnevalt esitatust, et vaidlustaja kasutab oma kaubamärki laialdaselt üle kogu maailma, sealhulgas Eestis. Asjaomased kaubamärgid on energijookide osas kaheldamatult tuntud ja mainekad, neid teab oluline osa Eesti energijookide tarbijatest.

Ülalpool esitatust nähtus samuti, et käesolevas asjas vaidlustatud tähis on varasemate kaubamärkidega kas identne või väga sarnane. Seega esineb vaidlustatud tähise osas ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 nõutud sarnasus, so tarbijad seostavad seda vaidlustaja kaubamärkidega ning vahetavad need omavahel ära.

Nimetatule tuginedes on vaidlustaja seisukohal, et käesolevas asjas esineb reaalne oht, et hilisemale identsele tähisele MONSTER õiguskaitse andmine ja selle kasutusse võtmine samaliigiliste kaupade osas kasutaks ebaõiglaselt ära varasemate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet, so esineb reaalne oht, et tarbijad kannavad varasemate kaubamärkide läbi kasutamise saavutatud tugeva maine üle taotleja toodetele ning taotleja saab vaidlustaja investeeringute arvelt ilma tootetuvustusse ja reklaami olulisi investeeringuid tegemata ebaõiglast tulu.

Enamgi veel, kuna vaidlustaja kasutab oma toodete turundamiseks spetsiifilist turundusmudelit, kus väga oluliseks osaks on toote kuvand (ekstreemsport, alternatiivne eluviis, jne) ning tarbijatelt-tarbijatele edasi antav positiivne informatsioon, siis sellise turundusmudeli efektiivsus võib saada oluliselt kahjustatud, kui taotleja asub oma tooteid turundama tavapärasel viisil, muutes asjaomase kaubamärgi MONSTER nõ laiatarbekauba tähiseks. Seega esineb käesolevas asjas ka reaalne oht, et taotleja tähisele õiguskaitse andmisel ja selle reaalsel kasutamisel kahjustatakse oluliselt vaidlustaja kaubamärkide spetsiifilist mainet ja eristusvõimet.

Nimetatule tuginedes leiab vaidlustaja, et vaidlustatud tähise MONSTER osas esineb ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus anda Eestis õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile MONSTER klassi 33 kuuluvate kaupade osas ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. väljatrükk Eesti kaubamärgilehest nr 11/2011 tähise MONSTER registreerimisotsuse avaldamise kohta;
2. väljatrükkid kaubamärkide MONSTER; MONSTER ENERGY ja MONSTER PREDATOR registreeringutest;
3. väljatrükk CTM-ONLINE andmebaasist sõna MONSTER sisaldavate kaubamärkide kohta klassis 32;
4. väljavõte otsingumootor GOOGLE otsingutulemustest sõnale „MONSTER ENERGY“;
5. väljatrükk MONSTER ENERGY Facebooki avalehelt;
6. väljatrükk Coca-Cola HBC pressiteatest;
7. väljatrükk foorumist Lockerz;
8. väljatrükk veebilehelt www.eit.ee;
9. väljatrükk Monster Energy MAT Estonia Facebooki avalehelt;
10. väljatrükk veebilehelt www.redbaron.ee;
11. fotod ürituselt Ostuöö 2010;
12. foto MONSTER logodega, Eesti numbrimärki kandvast autost;
13. foto Eestis turustatavast MONSTER logosid kandvast telgist;
14. väljatrükk YouTube videost, mis on tehtud Eestis toimunud Simple Sessioni ajal 2009. aastal;
15. väljavõte Tervise Arengu Instituudi trükisest;
16. väljatrükk veebilehelt www.barprof.ee;
17. ära kiri Leedu Vabariigi Riikliku Patendiameti Apellatsioonikomisjoni otsusest nr 2Ap-1395 koos tõlkega eesti keelde.
18. volikiri.

12.06.2012 teatas vaidlustaja nime muutusest - Monster Energy Company. 13.06.2012 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole komisjonile oma seisukohti ega lõplike seisukohti esitanud ega Eestis endale patendivolinikku valinud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 02.07.2013.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse anda Eestis õiguskaitse taotleja LIMITED LIABILITY COMPANY AVTOTRANSPORTNOE ENTERPRISE "BYTOVIK" rahvusvahelisele kaubamärgile MONSTER klassis 33.

Vaidlustajale kuuluvad varasemad Euroopa Liidu kaubamärgid **reg nr 002784486, nr 004823563 ja nr 005240601.**

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3.

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.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgi MONSTER registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatavaid kaupu saab käsitleda samaliigilistena. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega, et oma kaubamärkidega tähistab vaidlustaja tuntud energiajooki. Energiajook võib tekitada joobega sarnast tunnet. Samuti kasutatakse energiajooke alkoholsetes kokteilides. Teise isiku poolt kaubamärgi MONSTER kasutamist joovet tekitavate jookide puhul saab pidada eksitavaks, tarbija võib seostada teise isiku kaubamärki vaidlustaja kaubamärkidega.

Võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt.

Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnast MONSTER ning sellel puuduvad täiendavad eristavad elemendid.

Vaidlustaja registreeritud kaubamärgid MONSTER, MONSTER ENERGY ja MONSTER PREDATOR on samuti sõnamärgid.

Vastandatavate sõnamärkide puhul on tegemist tähistega, mille ainsa eristusvõimelise ja domineeriva elemendi moodustab sõna MONSTER.

MONSTER tõlge inglise keelest on koletis, vaidlustaja kaubamärke saab eesti keeles tähistada kui KOLETIS, KOLETISE ENERGIA ja KISKJA-KOLETIS. Ei saa olla vaidlust selles, et võrreldavad kaubamärgid rõhuvad sõnale MONSTER (KOLETIS).

Võttes arvesse eelnimetatud visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi kokkulangevusi, on kaubamärgid KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses sarnased.

Kuna esineb alus taotleja kaubamärgi registreerimiseks keeldumiseks KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, siis ei analüüsi komisjon registreerimise vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel.

Ei saa tähelepanuta jätta taotleja huvipuudust oma kaubamärgi õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole vaidlustusmenetlusest osa võtnud ning enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud. Tulenevalt rahvusvahelisest praktikast valib taotleja need riigid, kus ta soovib oma kaubamärgile õiguskaitset saada. Juhul, kui õiguskaitse andmise vaidlustab kolmas isik, siis peab taotleja määrama Eestis oma õiguste kaitseks Eesti patendivolniku. Taotleja ei ole omale esindajat Eestis määranud ega oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealusel vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (vt nt TsMS § 407 lg 1 jt). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (vt nt TsMS § 231 lg 2).

Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Komisjon saab eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.

Komisjon nõustub vaidlustaja väidetega ning leiab, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 41 lg 3 komisjon,

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr MONSTER (R201000515) registreerimise kohta LIMITED LIABILITY COMPANY AVTOTRANSPORTNOE ENTERPRISE "BYTOVIK" nimele klassis 33 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni 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:

E. Sassian

T. Kalmet

M. Tähepõld