

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1496-o

Tallinnas 12. jaanuaril 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Kirli Ausmees ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku McIlhenny Company (esindaja volikirja alusel patendivolinik Martin Jõgi) vaidlustusavalduse kaubamärgi TABASCO (taotlus nr M201200396) registreerimise vastu klassis 35 Tabasco OÜ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 02.12.2013 esitas vaidlustaja McIlhenny Company (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavalduse kaubamärgi TABASCO (taotlus nr M201200396) registreerimise vastu klassis 35 Tabasco OÜ (edaspidi ka taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 23.12.2013 nr 1496 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.

Vaidlustajale kuulub järgmine siseriiklik kaubamärk:

Reproduksioon	Reg. nr	Taotluse kuupäev	Tähistatavad kaubad
TABASCO	08795	18.03.1993 (prioriteet: 20.03.1973)	<p>Klass 29: <i>liha, kala, linnu- ja ulukiliha, lihaekstraktid, konserveeritud, kuivatatud või keedetud puu- ja juurviljad, eeled, keedised, munad, piim ja piimatooted, taimeõli või toidurasvad, konservid, marineeritud tooted.</i></p> <p>Klass 30: <i>kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohviasendajad, jahu ja jahutooted, leib, kuivikud, tordid, kondiitritooted, jäätis, mesi, suhkrusiirup, pärm, küpsetuspulber, maitseained, suhkruglasuur.</i></p> <p>Klass 32: <i>õlu, porter, mineraal- ja gaseeritud vesi ja teised alkoholivabad joogid, siirupid ja teised jookide valmistamise ained.</i></p>

Vaidlustajale kuulub järgmine Ühenduse kaubamärk:

Reproduksioon	Reg. nr	Taotluse kuupäev	Tähistatavad kaubad ja teenused
TABASCO	001126176	01.04.1999	<p>Klassi 25, 29, 30 ja 32 kaubad</p> <p>Klass 35: <i>Managerial services in the establishment and operation of restaurants and bars; marketing services with regard to food and food products and beverages; operational management of restaurants, bars, establishment and facilities.</i></p> <p>Klass 42: <i>Services rendered by restaurants, self service restaurants, canteens and the like; services with regard to the preparation and offering of food and drinks in restaurants, cafeterias, cafes, snack bars, canteens, cocktailbars and similar establishments, catering services of good and beverages; preparation of carry-out foods;</i></p>

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

			<i>preparation of instructions and teaching materials for operation of restaurants and bars; and services in designing and equipping such restaurants, bars, establishments and facilities.</i>
--	--	--	---

Vaidlustaja TABASCO kaubamärkidega tähistatakse maailmakuulsat TABASCO punast kastet (<http://www.tabasco.com/>) (02.12.2013). Antud teravamaitselist kastet hakati esmalt valmistama 1868. aastal Edmund McIlhenny poolt. Käesolevaks hetkeks on TABASCO kastet valmistatud järjepidevalt 145 aastat ehk ca poolteist sajandit. TABASCO on pika ajalooga toode, mis on ülemaailmselt populaarne. TABASCO punane kaste on tuntud ka Euroopa Liidus ja Eestis.

Vaidlustaja leiab, et tema TABASCO kaubamärgi kasutamise ja sellest tuleneva toote tuntuse kohta on palju kõigile kättesaadavat informatsiooni, muuhulgas ka vastavasisuline Wikipedia artikkel; TABASCO tuntust Eestis tõendab muuhulgas Eesti suurim on-line retseptikogu toidutare.ee, kus TABASCOt nimetatakse maailmakuulsaks vedelaks maitseaineks; äriettevõtte Maic Kaubanduse AS kohaselt on TABASCO „ilmselt maailma tuntuim teravamaitseiline kaste“; kokaraamat.ee kohaselt on TABASCO aga „maailmakuulus tugeva tšillimaitsega vedel vürtsimaitseaine“.

TABASCO on seega ülemaailmselt tuntud kui vaidlustaja McIlhenny Company toode ja kaubamärk. Vajaduse korral on vaidlustaja valmis esitama täiendavaid tõendeid TABASCO omandatud tuntuse ja maine kohta.

01.10.2013 teate kohaselt on Patendiamet otsustanud registreerida taotleja Tabasco OÜ nimele järgmise kaubamärgi:

Reproduktioon	Taotlus nr	Taotluse kuupäev	Tähistatavad teenused
TABASCO	M201200396	24.04.2012	Klass 35: <i>kontoriteenused.</i>

Vastav kaubamärk on oma taotluse esitamise kuupäevalt vaidlustaja TABASCO kaubamärkidest hilisem tähis.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale nõusolekut kaubamärgi TABASCO registreerimiseks.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi TABASCO registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Antud säte näeb ette: *Õiguskaitset ei saa 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.*

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamine eeldab kaubamärkide identsust või sarnasust. Taotleja TABASCO kaubamärk on vaidlustaja varasemate TABASCO kaubamärkidega võrreldes identne.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamine eeldab kaupade ja teenuste identsust või samaliigilisust. Euroopa kohtu praktika kohaselt tuleb teenuste samaliigilisuse hindamisel arvestada kõiki asjassepuutuvad tegureid, sealhulgas nende iseloomu, otstarvet, kasutusmeetodit ja kas teenused on konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus C-39/97 Canon, p 23).

Vaidlustaja Ühenduse kaubamärgiga TABASCO tähistatakse klassides 35 ja 42 *inter alia*:

- restoranide ning baaride juhtimisteenuseid ¹
- toidu ning joogikaupade turundusteenuseid ²
- restoranide, baaride, ettevõtete ning kinnisvara tegevjuhtimise teenuseid ³
- restoranide ning baaride juhend- ning õppematerjalide koostamise teenuseid ⁴

¹ *managerial services in the establishment and operation of restaurants and bars*

² *marketing services with regard to food and food products and beverages*

³ *operational management of restaurants, bars, establishment and facilities*

Taotleja TABASCO kaubamärgiga tähistatakse klassis 35 kontoriteenuseid. Need langevad kokku ja on väga sarnased vaidlustaja kaubamärgi kinnisvara tegevjuhtimise teenustega (*operational management of facilities*). Vastavad teenused on seega samaliigilised ja identsed.

Ülejäänud osundatud teenused on sarnased ehk samaliigilised. Taotleja kontoriteenused on sarnased vaidlustaja restoranide ning baaride juhtimisteenustega; toidu- ning joogikaupade turundusteenustega; restoranide, baaride ja ettevõtete/äriühingute tegevjuhtimise teenustega; restoranide ning baaride juhend- ning õppematerjalide koostamise teenustega. Nimetatud teenustel on sarnane iseloom ja otstarve, need on üksteist täiendavad (kontoriteenused *versus* restoranide või baaride juhtimine, kontoriteenused *versus* turundusteenused, kontoriteenused *versus* tegevjuhtimisteenused).

Osalt on tegemist ka konkureerivate teenustega (taotleja kontoriteenused *versus* restoranide ning baaride juhend- ning õppematerjalide koostamise teenused), mis võivad olla ka kokkulangevad. Ehk vaidlustaja klassi 35 ja 42 teenused on lõppastmes tihedalt seotud taotleja kontoriteenustega. Taotleja kontoriteenused on abistava iseloomuga teenused, mis teevad võimalikuks vaidlustaja klassi 35 ja 42 teenuste pakkimise.

Asjaomaste TABASCO kaubamärkidega tähistatavad teenused on seega ka lähedased ja sarnased, KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes samaliigilised.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamine eeldab ka kaubamärkide teoreetilist äravahetamise tõenäosust (sh assotsieerumist). Kohtupraktika järgi kujutab see endast riski, mille kohaselt võivad tarbijad uskuda, et teenused pärinevad samalt või omavahel majanduslikult seotud isikutelt (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus C-39/97 Canon, p 29).

Nagu varasemalt märgitud, on taotleja TABASCO kaubamärk identne vaidlustaja TABASCO kaubamärkidega. Arvestades nimetatud asjaolusid ja ülalviidatud kohtupraktikat, võivad keskmisel tarbijal taotleja TABASCO märki nähes tekkida ekslikud arusaamad. Tarbija võib eeldada, et:

- taotleja TABASCO kontoriteenuse näol on tegemist varasema TABASCO kaubamärgi omaniku uue abiteenusega (nt senise TABASCO teenuseseeria laienduse, edasiarenduse või uuendusega);
- taotleja TABASCO kontoriteenust pakutakse varasema TABASCO kaubamärgi omaniku poolt või tema loal (nt vaidlustaja Eesti tütarfirma Tabasco OÜ poolt);
- taotleja TABASCO kaubamärgiga markeeritud kontoriteenuse kvaliteet on tagatud varasema kaubamärgi TABASCO omaniku McIlhenny Company poolt.

Keskmine tarbija võib TABASCO kontoriteenuse puhul seega ekslikult järeldada, et seda pakutakse vaidlustaja poolt, loal või kontrolli all. Euroopa kaubamärkide registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt ongi antud juhul tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega asjaomaste tarbijate seas, sealhulgas nende assotsieerumisega (vt eelmainitud Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus C-39/97 Canon). Kokkuvõttes tuleb jaatada TABASCO kaubamärkide omavahelise äravahetamise (sh assotsieerumise) tõenäosust.

Kaubamärgi TABASCO registreerimine taotleja nimele klassi 35 teenuste osas on seega vastuolus vaidlustaja varasemate õiguste ja KaMS § 10 lg 1 p 2 regulatsiooniga.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi TABASCO registreerimine taotleja nimele on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Säte näeb ette: *Õiguskaitset ei saa 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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.*

Vaidlustaja TABASCO kaubamärk on väga head mainet ja kõrget eristusvõimet omav tähis (vt punkt 1). Taotleja hilisem kaubamärk on vaidlustaja kaubamärkidega identne. Kaubamärkidega tähistatakse identsid ja

⁴ preparation of instructions and teaching materials for operation of restaurants and bars

samaliigilisi teenuseid (vt punkt 2.2) kui ka eriliigilisi kaupu ja teenuseid (vrd ülejäänud loetelude kaubad ja teenused, sealhulgas teravad kastmed).

Praktikas on tõdetud KaMS § 10 lg 1 p 3 rakendatavust nii identsete või sarnaste kui ka eriliigiliste kaupade või teenuste osas. Seda toetab ka õigusteoreetiline seisukoht – kui antud säte kaitseb teatud kaubamärki selle maine ja/või eristusvõime kahjustamise ja/või ärakasutamise eest eriliigiliste teenuste osas, siis peab kaitse olema tagatud ka identsete ja sarnaste teenuste osas. Ehk KaMS § 10 lg 1 p 3 on antud juhul kohaldatav nii juhul, kui apellatsioonikomisjon peab osasid kaupu identseteks ja samaliigilisteks või teatud kaupu eriliigilisteks.

Kaubamärgi TABASCO kasutamine taotleja poolt kontoriteenuste osas võib lõppastmes ära kasutada varasemate TABASCO kaubamärkide head mainet ja kõrget eristusvõimet, mis need olid tänu vaidlustaja pikaajalistele pingutustele taotluse esitamise hetkeks (24.04.2012) saavutanud.

TABASCO kaubamärgi kasutamine võimaldab taotlejal säästa uue ja eristusvõimelise kaubamärgi väljatöötamise ajaliste ja rahaliste kulude arvelt, kasutades selleks ära varasema kaubamärgi eristusvõimelist kuvandit. TABASCO kaubamärgi kasutamine võimaldab taotlejal ära kasutada (või asjaoludes tulenevalt – kahjustada) vaidlustaja TABASCO kaubamärkide pikaajalise kasutamise pinnalt omandatud kuulsust ja reputatsiooni.

Kuivõrd TABASCO on vaidlustaja tuntud ja mainekas tähis, mis äratav nende omaduste tõttu ka tarbijate tähelepanu ja võib kallutada neid tegema ostuotsust taotleja teenuste kasuks, võimaldab identse TABASCO kaubamärgi kasutamine taotlejal kasvatada oma teenuste läbimüüki. Euroopa Kohus on taolist tegevust tabavalt võrrelnud varasema kuulsa märgi mantlihõlmadel sõitmisega, milles eristusvõime ja maine ärakasutamine ja/või kahjustamine ka antud juhul sisuliselt seisnebki (vt Euroopa Üldkohtu 25.05.2005 otsus asjas T-67/04 Spa Monopole, p 52).

Eeltoodust tulenevalt on kaubamärgi TABASCO registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 regulatsiooni ja selle aluseks olevate vaidlustaja TABASCO kaubamärkide eristusvõime ja tuntuse kaitse põhimõtetega.

Lisaks leiab vaidlustaja, et kaubamärgi TABASCO registreerimine taotleja nimele on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10. Säte näeb ette: *Õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotleb isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.*

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on 26.02.2011 otsuse nr 893/894-o punktis 50 pahausksusega seoses märkinud: *Pahausksuse sisustamisel peab lähtuma kaubamärgi funktsioonist (KaMS § 3) ja seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist (KaMS § 14 lg 1). Pahausksuse määramisel tuleb arvesse võtta kõiki asjasse puutuvaid asjaolusid, eriti seda, kas tähist kasutav või õigusi omav isik omas teadmisi selles tähise esmakordsel kasutamisel, õiguste omandamisel ja õiguste omandamise taotluse esitamisel. Arvestada tuleb, kas selle tähise kasutamine põhjustas teisele isikule kuuluva tähise eristatava iseloomu või tuntuse ebaausat ärakasutamist või seda õigustamatult kahjustades.*

Varasemalt märgitu kohaselt on käesolev taotleja *esitanud registreerimiseks* TABASCO kaubamärgi, mis on identne vaidlustaja varasemate väga head mainet ja kõrget eristusvõimet omavate kaubamärkidega, mis omavad õiguskaitset nii identsete ja sarnaste kui ka eriliigiliste kaupade ja teenuste osas.

Kaubamärki kasutatakse taotleja poolt koosmõjus vaidlustaja tuntud TABASCO teravale kastmele viitavate sõnaliste („hot ad agency“) ja figuratiivsete elementidega (punane plekk). Taotleja loob taoliselt teadlikult seose vaidlustaja tuntud TABASCO kaubamärgi ja toote ning enda teenusega.

On ülimalt ebatõenäoline, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on välja töötatud ja et selle kasutamine toimub iseseisvas kontekstis, s.o et taotleja ei ole kaubamärki välja töötades ega seda kasutades võtnud aluseks vaidlustaja tuntud TABASCO kastet.

Lõppastmes pole ka taotleja ärinimi Tabasco OÜ vaidlustaja TABASCO kaubamärkidest varasem õigus – äriregistri esmakande kuupäevaks on 23.01.2009, info kättesaadav avalikest andmebaasidest.

Kokkuvõttes on vaidlustaja TABASCO kaubamärk individuaalne, tuntud ja mainekas tähis. Taotleja hilisem TABASCO kaubamärk, mis on nii registreerimiseks esitatud kui ka realses kasutuses, kopeerib seda otseselt. Taotleja on kaubamärki kasutama asudes ja selle registreerimistaotlust esitades toiminud pahauskelt. Kaubamärgi TABASCO registreerimine taotleja nimele klassi 35 teenuste osas on vastuolus vaidlustaja õiguste ja KaMS § 9 lg 1 p 10 regulatsiooniga.

Kaubamärgi TABASCO registreerimine klassi 35 kontoriteenuste osas taotleja nimele on vastuolus KaMS §§ 10 lg 1 p 2, 10 lg 1 p 3, 9 lg 1 p 10 regulatsiooniga. Kaubamärgi registreerimine Tabasco OÜ nimele on vastuolus McIlhenny Company varasematest TABASCO kaubamärkidest ja nende pikaajalisest kasutamisest tulenevate õigustega.

Kõigele eeltoodule tuginedes, lähtudes KaMS §§ 10 ja 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §§ 39, 43 ja 44 ning eelviidatud Euroopa Kohtu lahenditest ja TOAK praktikast palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk TABASCO (taotlus nr M201200396) klassis 35 Tabasco OÜ nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja lisas vaidlustusavaldusele väljatrüki Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (TABASCO); väljatrüki Ühenduse kaubamärkide andmebaasist (TABASCO); väljatrüki Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (taotleja TABASCO); Tabasco. Original red sauce. McIlhenny Company väljatrüki internetist: <http://www.tabasco.com/tabasco-products/sauces/tabasco-original-red-sauce/>; Tabasco sauce. Wikipedia. väljatrüki internetist: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabasco_sauce&printable=yes; Tabasco. Toidutare.ee väljatrüki internetist: <http://toidutare.ee/tööriistad/sõnastik/toiduained/kastmed/13FAB/>; Tabasco. Maic Kaubanduse AS. väljatrüki internetist: <http://www.maic.ee/index.php/toidukaubad/tabasco/tabasco-punane-piprakaste>; Tabasco. Kokaraamat.ee sõnastik väljatrüki internetist: <http://www.kokaraamat.ee/sonastik.php?T>; Tabasco. Tabasco OÜ. ekraanitõmmise internetist: <http://tabasco.ee/>.

2) 28.01.2014 esitas vaidlustaja täiendavad materjalid, millega ta soovib kinnitada erinevate TABASCO kaupade ülemaailmset turustamist ja nende soetamise võimalikkust Euroopa Liidu liikmesriikides. Materjalid tõendavad kaubamärgi TABASCO ja selle kaupade tuntust ning vaidlustaja jätkuvaid pingutusi TABASCO toodete populariseerimisel. Samuti kinnitavad esitatud kaasused, et erinevate teenuste pakkumine tähise TABASCO või sellega ära vahetamiseni sarnaste tähiste all (TABASSCO, TABASCO CAFE & RESTAURANT) pole õigustatud, vaid rikub McIlhenny Company kaubamärgiõigusi. Taoline tegevus on vastuolus kaubamärkide kaitset puudutavate regulatsioonidega.

3) 23.12.2013 edastas komisjon taotlejale vaidlustusavalduse ning andis tähtaja 24.03.2014 temapoolsete seisukohtade esitamiseks. Taotleja võttis komisjoniga ühendust meili teel 28.01.2014 paludes selgitusi, mida ta esitatud vaidlustusavalduse ja täiendavate materjalidega tegema peab. Komisjon selgitas taotlejale, et talle on antud tähtaeg omapoolsete seisukohtade esitamiseks. Samuti teavitati taotlejat, et kui ta tähtajaks oma seisukohti ei esita, siis eeldatakse, et ta ei ole huvitatud menetluses osalemisest.

Taotleja ei ole komisjonile vaidlustusavalduse kohta mis tahes seisukohti esitanud.

4) 01.06.2015 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 30.06.2015, milles teatas, et jääb täielikult vaidlustusavalduses toodud põhjenduste ja nõuete juurde ja lisab, et kui taotleja ei ole pidanud vajalikuks esitada endapoolseid tõendeid, argumente ja/või vastuväiteid, mis õigustaksid vaidlustatud kaubamärgi registreerimist, siis sellist käitumist on alus pidada kaudseks vaidlustusavaldusega nõustumiseks. Tuues paralleele tsiviilkohtumenetluse seadustikuga (TsMS), saab vaidlustaja poolt esitatud faktilised väited taotleja poolt lugeda omaksvõetuks ning komisjon võib vaidlustusavalduse rahuldada n.ö tagaseljaotsusega vaidlustuses märgitud ja asjaoludega õiguslikult põhjendatud ulatuses (TsMS § 407 lg 1). Ka käesolevas vaidluses pole taotleja omapoolseid seisukohtasid esitanud. Tegemist saab olla taotleja kaudse nõustumusega (omaksvõtuga), et ka käesoleval vaidlustusel on

õiguslikult põhjendatud alus. See, et vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus ja ulatus, on tõendatud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade ja tõenditega.

5) 21.06.2016 alustas komisjon asjas 1496 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Esmalt märgib komisjon, et taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse 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 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.

Asja sisulise koha pealt leiab komisjon järgmist.

Vaidlustaja kaubamärkidega tähistatakse maailmas kuulsat punast kastet (<http://www.tabasco.com/>, https://en.wikipedia.org/wiki/Tabasco_sauce). Vastavalt esitatud tõenditele on TABASCO kaste ja sellekohane vaidlustaja kaubamärk tuntud ka Eestis.

Vaidlustaja nimele on klasside 29, 30 ja 32 osas registreeritud Eesti siseriiklik kaubamärk reg. nr 08795 TABASCO ja klasside 35 ja 42 osas Ühenduse kaubamärk reg. nr 001126176 TABASCO, mis mõlemad on taotleja kaubamärgiga võrreldes varasemad KaMS § lg 11 p-de 2 ja 6 mõistes.

Taotleja kaubamärk ja vaidlustaja varasemad kaubamärgid on identsed.

Komisjon leiab, et taotleja on klassi 35 kontoriteenuste osas registreerimiseks esitanud sõnalise kaubamärgi TABASCO (taotlus M201200396), mis on samaliigiline vaidlustaja varasema Ühenduse kaubamärgi TABASCO teenustega (restoranide ning baaride juhtimisteenused, toidu ning joogikaupade turundusteenused, restoranide, baaride, ettevõtete ning kinnisvara tegevjuhtimise teenused, restoranide ning baaride juhend- ning õppematerjalide koostamise teenused). Arvestades TABASCO kaubamärkide identsust ja nendega tähistatavate kaupade ja teenuste sarnasust, võib keskmine Eesti tarbija ekslikult eeldada, et taotleja TABASCO kontoriteenus on varasema TABASCO kaubamärgi omaniku uus abiteenus (nt senise TABASCO teenuseseeria laiendus, edasiarendus või uuendus), taotleja TABASCO kontoriteenust pakutakse varasema TABASCO kaubamärgi omaniku poolt või tema loal (nt vaidlustaja Eesti tütarfirma poolt), taotleja TABASCO kaubamärgiga markeeritud kontoriteenuse kvaliteet on tagatud kaubamärgi TABASCO omaniku, vaidlustaja McIlhenny Company poolt.

Komisjon leiab, et teenuste lõpptarbija võib ekslikult järeldada, et taotleja TABASCO teenust pakutakse vaidlustaja poolt, loal või kontrolli all, mille tõttu eksisteerib äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus. Seega on kaubamärgi TABASCO registreerimine taotleja nimele klassi 35 teenuste osas on vastuolus vaidlustaja varasemate õiguste ja KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Arvestades ülaltoodut, ei pea komisjon vajalikuks hinnata vaidlustatud kaubamärgi registreeritavust alternatiivselt KaMS § 10 lg 1 p 3 ja KaMS § 9 lg 1 p 10 2 alusel, kuivõrd see ei muudaks otsust.

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 TABASCO (taotlus nr M201200396) klassis 35 Tabasco OÜ nimele 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 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. Hallika

K. Ausmees

M. Tähepõld