

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1025-o

Tallinnas 23. novembril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi ka komisjon), koosseisus Kirli Ausmees (eesistuja), Edith Sassian ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku **PepsiCo Inc** (aadress: 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, US) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse siseriikliku kaubamärgi **PEIPSI KOLA** (taotlus nr M200400435) registreerimise kohta Business Grain OÜ nimele klassides 5 ja 30 loetletud kaupade osas.

Asjaolud ja menetluse käik

Apellatsioonikomisjonile laekus 02.10.2005. a vaidlustusavaldus PepsiCo Inc-lt (edaspidi vaidlustaja) kaubamärgi **PEIPSI KOLA** (taotlus nr 200400435) registreerimise kohta Business Grain OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassides 5 ja 30.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Urmas Kernu AAA Patendibüroo OÜ-st.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1025 all ja eelmenetlejaks määrati Kirli Ausmees.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse kaubamärgi PEIPSI KOLA registreerimise kohta klassides 5 ja 30 Business Grain OÜ nimele täielikku tühistamist.

Vaidlustaja on alljärgnevate Eesti kaubamärgiregistreeringute omanikuks:

PEPSI + kuju, reg nr 14246, reg kuupäev 01.12.1994, taotluse esitamise kuupäev 01.10.1992, klassis 32

PEPSI + kuju, reg nr 14248, reg kuupäev 01.12.1994, taotluse esitamise kuupäev 01.10.1992, klassis 32

PEPSI-COLA + kuju, reg nr 14249, reg kuupäev 01.12.1994, taotluse esitamise kuupäev 01.10.1992, klassis 32

PEPSI KOLA (kirillitsas) reg nr 07973, reg kuupäev 08.02.1994, taotluse esitamise kuupäev 05.03.1993, prioriteet 20.07.1972, klassis 32

PEPSI (kirillitsas), reg nr 07988, reg kuupäev 08.02.1994, taotluse esitamise kuupäev 05.03.1993, prioriteet 20.07.1972, klassis 32

PEPSI, reg nr 07989, reg kuupäev 08.02.1994, taotluse esitamise kuupäev 05.03.1993, prioriteet 11.01.1967, klassis 32

Lisaks kuuluvad vaidlustaja sõnul talle ka kaubamärgiõigused tähistele PEPSI ja PEPSI-COLA tulenevalt nende üldtuntusest.

Kaubamärgilehes 8/2006 avaldatu põhjal nähtub, et Patendiamet on otsustanud registreerida taotleja nimele kaubamärgi PEIPSI KOLA, taotluse nr M200400435, taotluse esitamise kuupäev 26.03.2004 alljärgnevate kaupade osas:

Klass 5 – farmaatsia- ja hügieenitarbed, meditsiinilised maiustused

Klass 30 – kondiitritooted ja maiustused, sh erinevad kompvکید

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti selline otsus on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega ning otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaubamärgi PEIPSI KOLA registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (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.

Kaubamärgi PEIPSI KOLA kaubamärgitaotlus sisaldab kaupu, mis on eriliigilised võrreldes kaupadega, mille osas vaidlustaja viidatud kaubamärgid Eestis õiguskaitset omavad.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärk PEIPSI KOLA on sarnane tema üldtuntud ja registreeritud varasemate PEPSI ja PEPSI-COLA kaubamärkidega. Võrreldavad märgid on alljärgnevad:

PEPSI vs PEIPSI KOLA

PEPSI-COLA vs PEIPSI KOLA

The image shows a stylized logo for 'PEPSI-COLA' in a cursive, script font, followed by 'vs PEIPSI KOLA' in a plain, sans-serif font.

ПЭПСИ-КОЛА vs PEIPSI KOLA

Vaidlustaja kaubamärk koosneb tugeva olemusliku eristusvõimega sõnast PEPSI ning osades variatsioonides lisaks sõnast COLA (ingl keeles) või KOLA (kirillitsas).

Taotleja kaubamärk koosneb sõnast PEIPSI (järv Eestis) ja KOLA (sünonüüm sõnale 'praht').

Visuaalselt on sõnad PEPSI-COLA ning PEIPSI KOLA vaidlustaja sõnul olulisel määral sarnased. Esimeste sõnade puhul (PEPSI vs PEIPSI) on erinevuseks pelgalt täht 'I' taotleja kaubamärgis, mis ei ole visuaalsel vaatlusel silmatorkav. Tähtede arv on vastavalt 5 ja 6.

Sõnad COLA ja KOLA on samuti visuaalselt olulisel määral sarnased, kuna neljatäheliste sõnade puhul erineb üksnes esitäht – täht K on vaidlustaja sõnul eestipäraselt esitatud inglisekeelne täht C.

Märkide foneetilise sarnasuse kohta märgib vaidlustaja, et tema kaubamärki hääldatakse eestipäraselt [pepsi koola] ning taotleja märk hääldub eestipäraselt [peipsi kola]. Vaidlustaja nendib, et foneetilised erinevused on küll mõlemas sõnas, kuid need ei ole domineerivad – esimeses sõnas häälik 'i' taotleja märgis ja teises sõnas hääliku 'o' pikkus.

Võrreldes märke kontseptuaalsest aspektist märgib vaidlustaja, et tema märgis esinev sõna PEPSI on väljamõeldud sõna, COLA aga tähendab 'karboniseeritud karastusjooki, mis sisaldab koola pähklitest valmistatud essentsi ja teisi magus- ja maitseaineid' (lisatud sellekohane väljavõte Webster's sõnaraamatust). Vaidlustaja leiab, et tähised PEPSI-COLA ja PEPSI seostuvad kontseptuaalsel tasandil üksnes vaidlustajaga ja tema poolt toodetud kaubaga. See tuleneb tema kaubamärgi tugevast eristusvõimest, tuntuusest ning asjaolust, et teised turuosalisel taolist tähist oma toodete eristamiseks ei kasuta.

Lahates taotleja märki, nendib vaidlustaja, et sõna PEIPSI viitab üldteadaolevale Eesti suurmale järvele ning sõna KOLA viitab 'kolile e prahile' (lisatud väljavõte ÕSist). Arvestades sarnasust inglisekeelse sõnaga COLA, on vaidlustaja sõnul võimalik ka sõna KOLA assotsieerumine koolajoogi tähendusega. Seda eriti juhul, kui eelnev sõna on väga lähedane PEPSI kaubamärgile.

Lisaks leiab vaidlustaja, et kontseptuaalselt on võimalik tähise PEIPSI KOLA assotsieerumine vaidlustaja turundusstrateegiale ja –kampaaniale viitava väljendiga PEPSI STUFF (lisatud väljavõte Wikipediast). Inglisekeelse sõna 'stuff' vasteks on 'kraam, värk, materjal, asjad', mis on vaidlustaja sõnul mingil määral sarnane eestikeelsele sõnale 'kola', kuid tal puuduvad viimasele sõnale iseloomulikud negatiivsed assotsiatsioonid.

Sõnadepaar PEIPSI KOLA ei oma tervikuna kontseptuaalselt sellist tugevat iseseisvat tähendust, et välistada assotsiatsioonid üldtuntud ning mainekate PEPSI ja PEPSI-COLA kaubamärkidega. Vaidlustaja rõhutab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise. Seega piisab sarnasusest, mis esineb kahe kaubamärgi vahel tekkivate assotsiatsioonide kujul.

Vaidlustaja märgib, et Euroopa Kohus on leidnud, et juhul, kui esineb varasema märgi piisav tuntus, siis kohates hilisemat märki võib tarbijas tekkida assotsiatsioon nende kahe märgi vahel ja varasem märk võib seetõttu saada kahjustatud (*C-375/97 General Motors*, punkt 23). Seega leiab vaidlustaja, et kui tarbija isegi tajub taotleja märki kui 'ühe Eesti järve prahti', kuid tabab ära ka vihje PEPSI/PEPSI-COLA kaubamärgile, siis on see piisav järeldamiseks, et tähis PEIPSI KOLA on sarnane kaubamärgiga PEPSI/PEPSI-COLA KaMS § 10 lg 1 p 3 mõistes.

PEPSI-COLA kui karastusjooגי kaubamärgi ajalugu ulatub aastasse 1898. Kaubamärgil on pikk ajalugu ja märkimisväärne ülemaailmne tuntus. Märki kasutati Eesti teeritooriumil juba ajal, mill Eesti kuulus Nõukogude Liidu koosseisu. PEPSI ja PEPSI-COLA on Eestis tuntud, mainekad ning suure olemusliku ning intensiivse kasutamisega veelgi tugevdatud eristusvõimega kaubamärgid. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi maine on tänapäeval tihti seotud isikutega, kes vastavat märki reklaamivad ning keda inimesed tajuvad oma eeskujudena või iidolitena. PEPSI reklaamidele on omane tuntud isikute kaasamine reklaamikampaaniasse (lisatud väljatrükk Wikipedia inglisekeelselt leheküljelt).

Kaubamärgi maine ja eristusvõime kaitse eesmärgiks on lisaks kaubamärgi põhilise eristusfunktsiooni kaitsele pakkuda ka lisakaitset sellise kaubamärgi poolt tarbijale edastatava sõnumi või imidži osas, mis on märgile omaseks saanud läbi selle kasutamise ja mis on muutunud osaks tema eristusvõimest ning mainest. Need kaubamärgi omadused tekivad märgi majandusliku edu alusel ja baseeruvad tavapäraselt toote kvaliteedil, edukal müügiesitajal või mõlemal ning moodustavad märgi lisaväärtuse. Mainekaitse eesmärgiks on kaitsta kaubamärki kahjulike mõjutuste eest, mis võivad selle atraktiivsust vähendada (kahju eristusvõimele) või kahjustada selle imidžit, mis on läbi kasutamise loodud või tekkinud (kahju mainele). Mida tugevam on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda ilmsemad on neid kahte ründavad kahjulikud mõjud.

PEPSI/PEPSI-COLA kaubamärke kasutatakse mittealkohoolsete jookide tähistamiseks – tegemist on toodetega, mille sihtrühmaks võib pidada tarbijaid üldiselt, st tegemist ei ole spetsiifilise kitsale sihtrühmale suunatud märgiga. Seetõttu võib eeldada, et PEPSI/PEPSI-COLA ja PEIPSI KOLA sihtrühmad on kokkulangevad, sest isikud, kes tarbivad karastusjooke, tarbivad ka maiustusi ning aeg-ajalt paratamatult ka ravimeid. Karastusjookide ning maiustuste puhul on vaadeldavate kaupade side vaidlustaja arvates veelgi ilmselgem – eelkõige lapsed tarbivad koos karastusjooke ja maiustusi.

Vaidlustaja märgib, et PEPSI/PEPSI-COLA kaubamärk on suure eristusvõimega – seda nii olemuslikult kui ka intensiivse kasutuse tõttu. Ei ole teada teisi ettevõtteid, kes kasutaks tähist PEPSI või PEPSI-COLA ühegi teise kauba tähistamiseks. Seega on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärk PEIPSI KOLA suure sarnasuse tõttu vaidlustaja märgiga vähendab ja kahjustab vaidlustaja märgi eristusvõimet. Varasema kaubamärgi maine võib saada kahjustatud ka siis, kui taotlus vähendab põhjendamatult varasema kaubamärgi imidžit või prestiiži. Seda nt juhul,

kui hilisem kaubamärk esineb solvavas või mittekohases kontekstis või kontekstis, mis ei ole otseselt ebameeldiv, kuid mis ei ole vastavuses varasema märgi imidžiga.

Varasemale mainekale märgile viitamist 'kola e prahi' kontekstis võib vaidlustaja meelest pidada mittekohaseks, kui mitte enam. Võib eeldada, et ühegi maineka kaubamärgi imidžiga ei ole kooskõlas assotsiatsioonid hilisema märgiga, mis sisaldab endas viidet 'prahile'. Samuti jääb vaidlustaja sõnul lahtiseks küsimus, miks konsultatsioonidega tegelev äriühing, kelle klientide hulka kuulub vaidlustaja konkurent Coca-Cola Eesti AS, on esitanud üldtuntud kaubamärki jäljendava kaubamärgi registreerimistaotluse.

Vaidlustaja on varasemate PEPSI/PEPSI-COLA kaubamärkide omanikuks KaMS § 11 lg 1 p-de 1 ja 2 mõistes. PEPSI ja PEPSI-COLA kaubamärgid olid saavutanud üldtuntuse Eestis hiljemalt 26.03.2004, mil PEPSI KOLA kaubamärgitaotlus esitati. Rahvuslike kaubamärkide **PEPSI + kuju** (reg nr 14246); **PEPSI + kuju** (reg nr 14248); **PEPSI-COLA + kuju** (reg nr 14249); **PEPSI KOLA** (kirillitsas, reg nr 07973); **PEPSI** (kirillitsas, reg nr 07988); **PEPSI**, (reg nr 07989) taotluse esitamise või prioriteedikuupäev on varasem kui taotluse nr M200400435 esitamise kuupäev.

Kaubamärgi PEPSI KOLA registreerimise on vaidlustaja sõnul vastuolus ka Pariisi konventsiooni artikliga 6bis ja TRIPS artikliga 16 lg 3.

Pariisi konventsiooni artikli 6bis kohaselt Liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel 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 käsutava 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 oma PEPSI/PEPSI-COLA kaubamärgid olevat Eestis üldtuntud ning taotleja PEPSI KOLA kaubamärki võib pidada vaidlustaja märkide jäljendiks, mis võib põhjustada äravahetamist.

Kuna kaubad on eriliigilised, leiab vaidlustaja, et esineb vastuolu TRIPS lepingu artikli 16 lg 3 sätetega, mille kohaselt Pariisi konventsiooni artikkel 6bis kehtib *mutatis mutandis* kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnased, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel, et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks otsesele seosele nende kaupade ja teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel, ning tingimusel, et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi omaniku huve.

Vaidlustaja juhib komisjoni tähelepanu ka asjaolule, et kui Google otsingumootoris sisestada sõnadepaar 'pepsi kola', siis pakub otsingumootor automaatse alternatiivina 'pepsi cola' (lisatud on ka vastav väljatrükk).

Taotleja kaubamärk on vaidlustaja kaubamärgi jäljend, millega tähistatakse eriliigilisi kaupu ning PEPSI KOLA kaubamärgi kasutamine viitab otseselt seosele PEPSI/PEPSI-COLA kaubamärgi omaniku vahel ning kahjustab seega vaidlustaja huve.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 3, 41 lg-st 2 ja 3, Pariisi konventsiooni artiklist 6bis ja TRIPS lepingu artiklist 16 lg 3 palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsus registreerida kaubamärk PEPSI KOLA klassides 5 ja 30 Business Grain OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lisadena on esitatud:

1. Volikiri
2. Väljatrükkid PEPSI ja PEPSI-COLA registreeringute kohta
3. Koopia Kaubamärgilehest ja Patendiameti Interneti andmebaasist taotluse M200400435 kohta
4. Väljatrükk inglisekeelselt Wikipedia leheküljelt PEPSI-COLA kohta, 7 lehekülge (02.10.2006)
5. ÕS-i väljavõte sõna 'kola' kohta
6. Väljatrükk inglisekeelselt Wikipedia leheküljelt PEPSI STUFF kohta, 2 lehekülge (02.10.2006)
7. Inglise-Eesti sõnaraamatu väljavõte sõna 'stuff' kohta
8. Google väljatrükk otsingufraasi 'peipsi kola' kohta

Komisjon edastas vaidlustusavalduse taotlejale ning palus viimasel oma seisukohad esitada hiljemalt 12.01.2007

Taotleja seisukohad kokkuvõtlikult


12.01.2007 esitas taotleja nimel kirjalikud seisukohad patendivolinik Villu Pavelts. Taotleja ei tunnista vaidlustaja nõudeid ning leiab, et kaubamärgi PEIPSI KOLA registreerimisotsus ei ole vastuolus ei KaMS § 10 lg 1 p-s 3, Pariisi konventsiooni artiklis 6bis ega ka TRIPS lepingu artikli 16 lg-s 3 sätestatuga.

Mis puudutab kaubamärgi PEIPSI KOLA registreerimise väidetavat vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, siis leiab taotleja, et kui üldjuhul ulatub registreeritud kaubamärgi õiguskaitse kaupadele ja teenustele, mille osas on see kaubamärk registreeritud, siis KaMS § 10 lg 1 p 3 kehtestab sellest reeglist kitsa erandi juhuks, kui vaatamata kaupade ja teenuste eriliigilisusele esineb siiski varasema tähise maine või eristusvõime ebaausa ärakasutamise või kahjustamise oht. Siinkohal viitab taotleja Euroopa Kohtu otsusele C-292/00 DAVIDOFF (punktid 17 ja 25), milles märgitakse, et Kaubamärgidirektiivi artiklile 4(4)(a) (mis on analoogne KaMS § 10 lg 1 p-ga 3) *ei või anda tõlgendust, mis viiks selleni, et mainekate kaubamärkide kasutamisel identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste osas oleks selle õiguskaitse piiratum kui sama tähise kasutamisel eriliigiliste kaupade või teenuste osas.*

Seega leiab taotleja, et ka PEPSI kaubamärkide õiguskaitse ei saa olla KaMS § 10 lg 1 p-i 3 alusel ulatuslikum kui see nähtub KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatust, so ka mainekate kaubamärkide õiguskaitse ei ulatu üldjuhul eriliigilistele kaupadele. Seega ei anna KaMS § 10 lg 1 p 3 taotleja sõnul maineka kaubamärgi omanikule üldist õigust takistada tema tähisele sarnaste kaubamärkide registreerimist eriliigiliste kaupade osas. Vaadeldav norm näeb ette üksnes varasema kaubamärgi omaniku kaitse tema kaubamärgi maine või eristusvõime ebaausa ärakasutamise ja kahjustamise vastu.

Kaubamärkide sarnasuse osas rõhutab taotleja, et üheks KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeltingimuseks on vastandavate kaubamärkide identsus või sarnasus. Seejuures tuleb võrdluses arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, eriti tähiste sarnasusi foneetilises, visuaalses ja kontseptuaalses plaanis.

Vaidlustaja on võrrelnud järgmisi kaubamärke:

PEPSI vs PEIPSI KOLA
PEPSI-COLA vs PEIPSI KOLA
 vs PEIPSI KOLA

ПЭПСИ-КОЛА vs PEIPSI KOLA

Visuaalselt on varasematest tähistest taotleja arvates tema kaubamärgile PEIPSI KOLA kõige lähedasem märk PEPSI-COLA. Kaubamärgid on visuaalselt sarnased ulatuses, et need langevad osaliselt kokku. Ent tuleb arvestada ka asjaoluga, et mõlemas tähises sisalduvad sõnad on lühikesed, mistõttu ka ühetähelised erinevused on märkide üldmuljes märgatavad. Seetõttu ei saa taotleja nõustuda vaidlustaja seisukohaga, et sõna PEIPSI keskel paiknev täht I on vähemärgatav. Vastupidi – käesolevas kontekstis on taotleja sõnul tegemist väga olulise tähega. Eesti tarbijad teavad taotleja arvates nii karastusjooki PEPSI kui ka Eesti suurimat järve PEIPSI, seega puudub igasugune alus arvata, et nad neid kahte tuntud nime omavahel seostaksid. Visuaalselt on koheselt eristatavad ka sõnad KOLA ja COLA. Tegemist on lühikeste sõnadega, mistõttu on igal tähel sõna üldmulje aspektist taotleja arvates suur kaal. Taotleja rõhutab, et COLA on karastusjookide osas kirjeldav tähis, sõna KOLA seda taotletavate kaupade osas aga ei ole. Seega ei ole sõna COLA asjaomaste kaupade osas eristusvõimeline. Lisaks sellele paiknevad vaadeldavate sõnade erisused just nende visuaalselt meelde jäävates algusosades. Taotleja sõnul on sõna COLA esitäht C ja sidekriips Eesti keeles võõrapärased ja harvaesinevad.

Seega leiab taotleja, et nii võrreldavate kaubamärkide üksikelemendid kui ka märgid tervikuna on visuaalselt erinevad.

Ka foneetilisest aspektist peab taotleja kaubamärke erinevateks. Vaatamata sellele, et mõlemad tähised koosnevad kahest iseseisvat sõnarõhku omavast sõnast, ei ole kõlalised üldmuljed neist tähistest tervikuna siiski kokkulangevad. Kui varasemas tähises PEPSI-COLA hääldub esimene sõna PEPSI taotleja sõnul lühidalt ja heliliselt tuhmilt (rõhutatud on konsonandid) ning teine sõna COLA pikalt (pikalt hääldub täht O), siis taotletavas kaubamärgis PEIPSI KOLA omab helisevat ja suhteliselt pikemat kõla just esimene osis PEIPSI (kõlama jäävad vokaalid) ning lühidalt hääldub teine sõna KOLA. Seega ei ole alust arvata, et tarbijad võiksid nimetatud kaubamärke omavahel foneetiliselt seostada. Ka siin tuleb arvestada asjaoluga, et tarbijad tunnevad võrreldavaid nimesid ning teavad, et need ei ole mingil viisil omavahel seotud.

Kontseptuaalsete erisuste osas rõhutab taotleja, et KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud kaubamärkide sarnasuse kontrollimisel on oluline eelkõige see, kas tarbijad seostavad asjaomaseid kaubamärke omavahel või mitte. Taotleja on seisukohal, et lähtuvalt käesoleva vaidluse spetsiifilistest tehiooludest (tarbijad teavad võrreldavaid nimesid) tuleb erilist tähelepanu pöörata just märkide tähenduslikule aspektile.

Vaidlustaja on ise märkinud, et kontseptuaalsel tasandil seondub kaubamärk PEPSI-COLA üksnes tema endaga ning et sõna COLA tähises on kirjeldav sõna.

Taotleja märgi osas tõdetakse vaidlustusavalduses, et tähises sisalduv sõna PEIPSI viitab üldteadaolevale Eesti suurimale järvele ning sõna KOLA viitab 'kolile'. Siinkohal täpsustab taotleja, et sõna 'koli' ei tähenda ÕSi kohaselt mitte 'prahti' nagu väidab vaidlustaja, vaid 'kolinat' või 'vana kraami', millel puudub negatiivne tähenduslik varjund. Seega omab tähis taotleja sõnul kontseptuaalset tähendust kas '*Peipsi järve äärest pärinev vana kraam*' või '*Peipsi järve äärest kostuv kolin*'. Vaidlustaja ei ole viidanud, millistele tõenditele tugineb tema väide nagu mõistaksid Eesti tarbijad sõna KOLA ka viitena sõnale COLA. Inglise-Eesti sõnaraamat annab sõna COLA eestikeelseks vasteks KOOLA.

Vastandavate PEPSI-COLA kaubamärkide eristusvõimeliseks elemendiks on taotleja sõnul just selles sisalduv sõna PEPSI. Taotleja on seisukohal, et tähises PEIPSI KOLA on eristusvõimelised ja samaväärselt domineerivad tähise mõlemad sõnad. Kumbki neist ei kirjelda otseselt kaupade omadusi, lisaks teavad tarbijad nii nime PEPSI kui ka PEIPSI. Taotleja on seisukohal, et tarbijad on harjunud antud sõnu teineteisest ajalooliselt eristama,

puudub igasugune alus arvata, et nad võiksid või peaksid neid omavahel seostama. Taotleja leiab, et vaidlustaja loogika kohaselt võiks ta nõuda ka seda, et keelataks nime PEIPSI kasutamine äritegevuses üldse ja Peipsi järve ajaloolise nime muutmise nõudeni oleks sellest vee vaid üks samm.

Vaidlustaja ülejäänud kaubamärgile PEIPSI KOLA vastandatud tähised omavad sõnalisest märgist PEPSI-COLA taotleja sõnul veelgi suuremaid erisusi. Enamik neist sisaldab kujunduslikke elemente või on kirjutatud kirillitsas. Kuna märkide erinevused on eelpool esitatud võrdlusest suuremad, siis taotleja neid üksikult käsitlema ei hakka.

Taotleja rõhutab, et tema tähis PEIPSI KOLA omab tugevat kontseptuaalset tähendust, tarbijad tunnevad kaheldamatult ära Eesti suurima järve nime. Samuti erineb taotleja tähis vastandatud PEPSI-COLA märkidest nii visuaalselt kui ka foneetiliselt. Ka vaidlustaja ise ei väida, et kaubamärgid oleks äravahetamiseni sarnased. Seega puudub taotleja sõnul eelpool esitatud märkide võrdlusest nähtuvalt alus arvata, et Eesti tarbijad võiksid luua vastandavate kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi vahele sideme. Taotleja on endiselt seisukohal, et asjaomased kaubamärgid ei ole sarnased KaMS § 10 lg 1 p 3 mõistes.

Mis puudutab riski, et varasema(te) kaubamärgi/märkide maine ja eristusvõime saavad ebaausalt ära kasutatud või kahjustatud ja vaidlustaja viiteid tema kaubamärgi/märkide pikale ajaloole ning väitele, et varasemale märgile viitamine 'prahi' kontekstis ei ole kooskõlas maineka kaubamärgi imidžiga, siis ka sellega ei taha taotleja nõustuda.

Taotleja viitab Euroopa esimese astme kohtupraktikale, milles on väljendatud seisukohta, et just varasema kaubamärgi omanikul tuleb esitada piisavad (*prima facie*) tõendid näitamaks, et eksisteerib varasema kaubamärgi ebaausa ärakasutamise ja kahjustamise risk. Kohus on taotleja sõnul rõhutanud, et risk ei või olla hüpoteetiline (Euroopa esimese astme kohtu 25.05.2005 otsus kohtuasjas T-67/04 SPA MONOPOLE, punkt 40).

Taotleja viitab Euroopa Kohtu kohtuasjas nr C-408/01 10.07.2003 (Adidas-Salomon vs Fitnessworld) toodud kohtujurist Frances Geoffrey Jacobs seisukohale, et: *"eristusvõime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tähise eristusvõime nõrgendamist./.../ Sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud. /.../ "*

Taotleja märgib, et varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamise riski tõendamise osas on Euroopa esimese astme kohus täpsustanud, et ainuüksi sarnasuste demonstreerimine kaubamärkide vahel ei ole nimetatud riski eksisteerimise tõendamiseks piisav (vt eelpool mainitud otsus SPA MONOPOLE, punkt 44). Kuna vaidlustaja ei ole käesolevas asjas selgitanud, milliste materjalidega ta soovib varasemate märkide eristusvõime ja maine ebaausa kahjustamise riski tõendada ja seni esitatud materjalidest selle riski olemasolu ei nähtu, siis on vaidlustaja asunud end kaitsma hüpoteetilise riski vastu, mis on aga Euroopa esimese astme kohtu eelviidatud otsuse kohaselt lubamatu.

Taotleja viitab ka faktile, et sõnalise tähise PEPSI-COLA ülesehitus ei ole ainuomane üksnes vaidlustaja kaubamärgile. Eksisteerivad mitmed tähised, mis koosnevad kahest sõnast, millest viimane on COLA. Nt: COCA-COLA + kuju (reg nr 07924); DOUBLE COLA + kuju (reg nr 09867); Happy-Cola (reg nr 730486) jne. Taotleja lisab, et olgugi, et sõna PEPSI sisaldub vaid vaidlustaja tähistes, on Eesti tarbijaile vähemalt sama tuntud ka taotleja kaubamärgis sisalduv sõna PEIPSI. Kuna vaatlusaluseid kaubamärke ei saa nende tähendusest tulenevalt sarnaseks pidada, siis puudub ka alus arvata, et taotleja tähise kasutuselevõtt eriliigiliste kaupade osas võiks kahjustada tarbijate võimet seostada PEPSI-COLA kaubamärke karastusjookide osas just vaidlustajaga.

Vaidlustaja ei ole esitanud tõendeid, et taotleja märgile õiguskaitse andmine eriliigiliste kaupade osas kahjustaks tarbijate võimet seostada PEPSI-COLA kaubamärke karastusjookide osas vaidlustajaga ning tõendamist pole leidnud ka väide nagu võiks märgile PEIPSI KOLA õiguskaitse andmine eriliigiliste kaupade osas vähendada vaidlustaja kaubamärkide atraktiivsust.

Taotleja leiab, et kuna võrreldavad kaubamärgid omavad tarbijaile selgelt erinevaid ja eristatavaid tähendusi ning kuna tähisele PEIPSI KOLA õiguskaitse andmine ei kasuta ära ega kahjusta varasemate märkide mainet või eristusvõimet, puudub taotletava tähise osas KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu. Lisaks märgib taotleja, et vaidlustaja tuginemist Pariisi konventsiooni artiklile 6*bis* ja TRIPS lepingu artiklile 16 ei saa pidada asjakohaseks, kuna nimetatud õigusaktide näol on tegemist rahvusvaheliste lepingutega, mille osalisteks on riigid, seega ei tekita need eraõiguslikele isikutele vahetult kohaldatavaid õigusi ega kohustusi. TRIPS lepingu artikli 1(1) kohaselt jõustavad liikmesriigid nimetatud lepingu sätted oma õigussüsteemis ja –praktikas valides selleks sobiva meetodi. Seda kinnitab ka Euroopa Kohtu praktika.

Kuna vaidlustaja leiab, et asjaomaste kaubamärkide kaubad on eriliigilised, ei ole taotleja sõnul käesolevas asjas KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendatav. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise ebaõigsust on analüüsitud eelpool. Seega leiab taotleja, et vaidlustusavaldus on alusetu, põhjendamata ning selle järeldused on ebaõiged ja seega tuleb jätta rahuldamata.

Lisadena on esitatud volikiri ja väljavõte ÕSist sõnade 'koli' ja 'kola' kohta.

Komisjon edastas taotleja seisukohad vaidlustajale ning palus viimasel esitada oma seisukoha.

28.05.2007 esitas vaidlustaja oma seisukoha ning taotluse lisamaterjalide esitamiseks.

Vaidlustaja jääb esialgses vaidlustusavalduses toodud seisukohtade ning nõude juurde.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja tõlgendusega KaMS § 10 lg 1 p 3 kohta ning leiab, et viide Euroopa Kohtu 09.01.2003 otsusele C-292/00 DAVIDOFF on antud kontekstis asjakohatu ning taotleja järeldused meelevaldsed.

Vaidlustaja rõhutab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 loob võimaluse kaitsta mainekaid kaubamärke ka eriliigiliste kaupade või teenuste osas, kui hilisem kaubamärk kujutab endast ohtu varasema tuntud märgi mainele või eristusvõimele. Tegemist on lisakaitsega, mis ulatub vaid mainekatele kaubamärkidele ning seda ei saa pidada võrdseks KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tuleneva õiguskaitsega.

Mis puudutab märkide sarnasust, siis erinevalt taotlejast ei leia vaidlustaja, et sõnapaar PEIPSI KOLA omaks tervikuna kontseptuaalselt tugevat tähendust, et välistada assotsiatsioonid üldtuntud ja mainekate PEPSI/PEPSI-COLA märkidega.

Vaidlustaja märgib, et märkide kontseptuaalne ja visuaalne erinevus kaotab oma tähenduse, kui kaubamärke edastatakse suuliselt. Sel juhul ei ole tarbija võimeline edastama märgi visuaalseid aspekte ning sellest tulenevat kontseptuaalset tähendust. Veelgi enam – märkide suulisel esitamisel võib kontseptuaalne erinevus esile tuua ka märkide visuaalseid erinevusi, samas aga ei saa vähendada foneetilist sarnasust ning seega pole märkide äravahetamise tõenäosus välistatud.

Tähise PEPSI-COLA maine ja eristusvõime võimaliku ebaausa ärakasutamise või kahjustamise kohta soovib vaidlustaja lisada veel järgmist:

Maine olemasolu – vaidlustaja esitab Saku Õlletehase AS-i turundusdirektori deklaratsiooni tõestamiseks kaubamärgi PEPSI-COLA kõrget mainet ning tuntust Eestis. PEPSI-COLA kaubamärgiga tähistatud karastusjooke on ajavahemikus 2000-2005 Eestis müüdud keskm

613500 l aastas ning iga-aastane turunduseelarve on u 2 000 000 krooni. Antud deklaratsioonist nähtub, et PEPSI-COLA kaubamärgiga tähistatud kaupa on võimalik osta kogu Eesti Vabariigi territooriumil.

Samuti esitab vaidlustaja oma firma intellektuaalse omandi nõuniku Elizabeth N. Bilus'e deklaratsiooni tõestamaks PEPSI-COLA kaubamärgi kõrget mainet ning tuntust üle maailma, sh Eestis. Deklaratsioonile on lisatud hulgaliselt inglisekeelseid materjale, nt ettevõtte aastaaruandeid, nimekirjad riikidest, kus PEPSI-COLA kaubamärgid on registreeritud, artiklid ettevõtte saavutustest, strateegiatest jne.

Vaidlustaja on arvamusel, et eelmainitud deklaratsioonid koos lisadega tõestavad PEPSI-COLA kaubamärgi kõrget mainet ning üldtuntust nii Eestis kui ka kogu maailmas ning antud dokumentidest võib järeldada, et tegemist on maailma ühe tuntuima kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et tarbijad usaldavad PEPSI-COLA märgiga tähistatud kaupu ja nende kvaliteeti. Tähise PEIPSI KOLA registreerimine ohustaks vaidlustaja kaubamärgiga seonduvat head mainet, kuna tähiste omanikud ei ole omavahel seotud, kuid vaidlustaja arvates võivad tarbijad märkide sarnasusest tulenevalt PEIPSI KOLA kaubamärgiga tähistatud kaupu ekslikult seostada PEPSI-COLA märgiga tähistatud kaupadega ning vaidlustajaga.

Vaidlustaja on seisukohal, et tänaseks on taotlejal PEPSI-COLA maine ebaaus ära kasutamine juba õnnestunud – taotleja kaubamärgitaotlus pälvis meedia huvi. 30.10.2006 Äripäevas ilmus artikkel "Peipsi Kola tõestab erinevust", sama pealkirjaga ilmus artikkel ka DELFIEE portaalis. Sama päeva Postimehe artikli pealkirjaks oli "PepsiCO püüab takistada Peipsi Kola turule tulekut". City Paper'is ilmus artikkel pealkirjaga "Somm ihaldab Peipsi Kola kaubamärki. Pepsi keeldub". Selline meedia tähelepanu tuleb vaidlustaja sõnul just tema ja ta kaubamärgi mainekusest ning taotleja on tema arvelt saanud meediatähelepanu ja populaarsust.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärgi PEIPSI KOLA registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatuga.

Mis puudutab taotleja tähise registreerimise vastuolu Pariisi konventsiooni artikliga 6bis ja TRIPS lepingu artikliga 16 lg 3, siis vaidlustaja ei nõustu taotleja esitatud väidetega ning jääb oma varasemate sellekohaste seisukohtade juurde.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 3, 41 lg-st 2 ja 3, Pariisi konventsiooni artiklist 6bis ja TRIPS lepingu artiklist 16 lg 3 palub vaidlustaja

tühistada täielikult Patendiameti otsus registreerida kaubamärk PEIPSI KOLA klassides 5 ja 30 Business Grain OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lisadena on esitatud:

1. ÕSi väljatrükk sõna 'kola' kohta
2. Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikomisjoni otsuse 309/1999 WOOKI/WALKI R 429/1999-1 koopia (saksa keeles)
3. Patendiameti 09.06.2006 otsus nr 7/M200400435
4. Saku Õlletehase AS-i turundusdirektori deklaratsioon
5. PepsiCo Inc. deklaratsioon (koos rohkete inglisekeelsete lisamaterjalidega)
6. SL Õhtulehe artikli 'Coca-Cola ja Pepsi, vennad nii et veri lendab' koopia
7. Ajalehtede artiklite väljatrükid

Kuna vaidlustaja esitas tõendusmaterjalidena sadade lehekülgede kaupa inglisekeelseid tekste, teatas komisjon vaidlustajale, et vastavalt tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse §-le 4 on apellatsioonikomisjoni töökeeleks eesti keel ja dokumendid, mis ei ole eesti keeles, tuleb tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 9 lg 3 kohaselt esitada koos eestikeelse

tõlkega. Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 9 lg-le 3 palus komisjon esitada vaidlustusavaldusele lisatud võõrkeelsete dokumentide tõlked kahe kuu jooksul ehk hiljemalt 12.09.2007, vastasel juhul loetakse dokumendid mitteesitatuks.

20.07.2007 esitas vaidlustaja komisjoni kirjale vastuse, milles teatab, et ei pea vajalikuks kõikide lisamaterjalide tõlkimist eesti keelde ning arwab, et tõlgete formaalne esitamine ei ole mõistlik ka menetlusökonomilistel põhjustel.

Tõlgitud on vaidlustaja sõnul vaid need materjalid, mille sisule ta oma seisukohtades tugineb ning suur osa tõlkimata materjalidest koosneb piltidest, mis tõendavad PEPSI-COLA kaubamärgi laia kasutust erinevates infoallikates ja näitavad kaubamärgi laia kasutust ning tuntust. Seega ei oma need materjalid vaidlustaja sõnul tõenduslikku tähtsust oma tekstilisest sisust tulenevalt.

Deklaratsioonide juurde lisatud inglisekeelsed materjalid tõendavad deklaratsioonis viidatud dokumentide olemasolu ja infoallikaid ning seega ei ole nende tõlkimine vajalik, olulisemad faktid on esitatud deklaratsiooni eestikeelses tekstis.

Samuti leiab vaidlustaja, et ainuüksi lisamaterjalide kogus tõendab tema kaubamärgi üldtuntust ning kõrget mainet.

Lähtudes eetoodust palub vaidlustaja lugeda inglisekeelsed dokumendid tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 9 lg 3 kohaselt korrektselt esitatuks ning võtta need vaidlustusavalduse materjalide juurde arvestades vaidlustaja avaldusi nende tõendamiseesmärkide kohta.

26.03.2009 palus komisjon esitada vaidlustajal oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1025 kohta hiljemalt 27.04.2009.

Vaidlustaja jäi oma varem esitatud seisukohtade juurde ning palub Patendiameti otsuse kaubamärgi PEIPSI KOLA registreerimise kohta klassides 5 ja 30 Business Grain OÜ nimele täielikult tühistada.

Komisjon edastas vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale ning palus viimasel esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 28.05.2009.

24.05.2009 esitas taotleja nimel lõplikud seisukohad patendivolinik Villu Pavelts ning jäi varem esitatud seisukohtade juurde, milles on endiselt eriarvamusel KaMS § 10 lg 1 p 3 ning varasemates seisukohtades esitatud Euroopa Kohtu otsuste tõlgenduste osas. Samuti jääb taotleja vaidlustajaga eriarvamusele võrreldavate kaubamärkide saranasuse ning vaidlustaja kaubamärgi maine ärakasutamise suhtes.

Komisjon alustas asjas lõppmenetlust 01.04.2010.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid ja argumente kogumis ning vastastikusel seoses, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Otsuse tegemisel kontrollis komisjon äriregistri andmeid. Äriregistri andmetel on taotleja Business Grain OÜ, registrikoodiga 10407955, registrist kustutatud 26.04.2007. Äriregistri andmetel on Business Grain OÜ ühendatud BG-Konsultatsioonid OÜ-ga (registrikood 10891388). Patendiametile ega komisjonile ei ole taotleja nendest asjaoludest teatanud, vaid 24.05.2009 tegutses patendivolinik endiselt kustutatud äriühingu Business Grain OÜ nimel ning esitas komisjonile Business Grain OÜ nimel lõplikud seisukohad.

Äriseadustiku § 391 lg 1 kohaselt võib äriühing (ühendatav ühing) ühineda teise äriühinguga (ühendav ühing). Ühendatav ühing loetakse lõppenuks.

Äriseadustiku § 391 lg 4 kohaselt läheb ühinemisel ühendatava ühingu vara, sealhulgas kohustused, üle ühendavale ühingule. Uue ühingu asutamisel läheb ühinevate ühingute vara, sealhulgas kohustused, sellele üle.

Komisjoni arvates ei lähe taotleja õigused esitatud kaubamärgi taotlusele automaatselt ühendavale äriühingule, vaid selleks peab esitama vastava taotluse Patendiametile. Vastavalt kaubamärgiseadusele toimub taotleja andmete muutmine taotleja või õigusatud isiku avalduse alusel (nt KaMS § 45, § 50¹ - § 50⁷ jm).

Äriregistri andmetel kustutati juriidiline isik Business Grain OÜ registrist 26.04.2007. Seega taotleja Business Grain OÜ õigusvõime lõppes 26.04.2007. Alates sellest ajast ei saa taotleja Business Grain OÜ omada õigusi ega kanda kohustusi, puudub kaubamärgiõiguse subjekt – isik, kelle nimele kaubamärk registreerida ja kelle õigusi tunnustada.

KaMS § 51 lg 3 kohaselt kustutakse kaubamärk registrist asjast huvitatud isiku taotlusel, kui ühe aasta jooksul äriühingu äriregistrist kustutamisest arvates ei ole esitatud kirjalikku avaldust registris kaubamärgi võõrandamise või ülemineku kande tegemiseks. Käesolevas vaidluses ei ole kaubamärki veel registrisse kantud, seega ei ole seda võimalik registrist kustutada. Seaduseandja ei ole kaubamärgiseaduses reguleerinud, kuidas toimida juhul, kui kaubamärki pole veel registrisse kantud, kuid kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud.

TsÜS § 4 kohaselt õigussuhet reguleeriva sätte puudumisel kohaldatakse sätet, mis reguleerib reguleerimata õigussuhte lähedast õigussuhet, kui õigussuhte reguleerimata jätmine ei vasta seaduse mõttele ega eesmärgile. Sellise sätte puudumisel lähtutakse seaduse või õiguse üldisest mõttest.

Käesolevas vaidluses on taotleja äriregistrist kustutatud ja tal puudub õigusvõime. Ühe aasta jooksul ei ole Patendiametile esitatud kirjalikku avaldust kaubamärgi võõrandamise või kaubamärgitaotluse ülemineku kohta kolmandale isikule. Komisjon leiab, et käesolevas vaidluses on võimalik kohaldada seaduse analoogiat. Äriregistrist kustutatud ja õigusvõimet mitteomava isiku nimele ei saa teha kannet kaubamärgi registreerimise kohta, samuti ei saa jätta Patendiameti kaubamärgi registreerimise otsust jõusse. Õigussuhte reguleerimata jätmine kaubamärgiseaduses ei vasta seaduse mõttele ega eesmärgile.

Vaatamata eeltoodule lahendab komisjon vaidluse ka sisuliselt.

Antud vaidlustusavalduse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 3, mille kohaselt 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.

Vaidlustaja nimele oli enne taotleja kaubamärgi registreerimise taotluse sisseandmist Eestis registreeritud 6 kaubamärki (PEPSI + kuju, PEPSI-COLA, PEPSI (kirillitsas) jne) ning vaidlustaja leiab, et kaubamärgi PEPSI KOLA registreerimisega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustaja näol on tegemist pikaajsete traditsioonidega karastusjookide tootjaga, kelle PEPSI/PEPSI-COLA kaubamärgid on tuntud kõikjal maailmas, need on mainekad ning tugeva eristusvõimega kaubamärgid. Selliste maailmakuulsate üldtuntud kaubamärkide omanikud tegelevad ka mainekaitsega, mille eesmärgiks on kaitsta kaubamärki kahjulike mõjutuste eest, mis võivad vähendada kaubamärgi atraktiivsust. Just selliseks kaubamärgi atraktiivsuse ja maine rikkumise katseks peab vaidlustaja taotleja katset registreerida Eestis kaubamärk PEPSI

KOLA. Komisjon nõustub vaidlustaja väitega, et mida tugevamad on varasema(te) märgi/märkide maine ning eristusvõime, seda ilmsemad on ka kahjulikud mõjud antud märgi mainele ja eristusvõimele.

Vaidlustaja on esitanud deklaratsioonid nii Saku Õlletehase (PEPSI karastusjookide maaletooja Eestis) tollaselt turundusdirektorilt Karin Sepalt kui ka vaidlustaja peakorteris töötavalt intellektuaalomandi nõunikult Elizabeth N. Bilus'elt, kes esitavad mitmeid tõendeid tõestamaks PEPSI kõrge maine olemasolu, kaubamärgi ning toodete ülemaailmset populaarsust ja tuntust kui ka viimasele tehtud reklaami- ja marketingikulutusi.

Registreerimiseks esitatud vaidlustatud kaubamärgi taotlus sisaldab kaupu, mis on eriliigilised võrreldes kaupadega, mille osas vaidlustaja kaubamärgid Eestis õiguskaitset omavad. Selles osas vaidlust ei ole.

Vaidlustaja märke kasutatakse mittealkohoolsete karastusjookide tähistamiseks ning komisjon nõustub vaidlustajaga, et tegemist ei ole spetsiifiliste toodetega, vaid sihtrühmaks võib pidada kõiki tarbijaid. Taotleja kaubamärki taotletakse tooteklassides 5 (farmaatsia- ja hügieenitarbed, meidtsiinilised maiustused) ja 30 (kondiitritooted ja maiustused, sh erinevad kompvekid), ka need kaubad ei ole väga spetsiifilise iseloomuga. Seetõttu eeldab vaidlustaja, et vaadeldavate kaubamärkide sihtrühmad on kokkulangevad.

KaMS § 11 lg 1 p-de 1 ja 2 mõistes on varasem kaubamärk märk, mis omandas üldtuntuse varem või registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Komisjon on nõus, et vaidlustaja PEPSI ja PEPSI-COLA kaubamärgid olid saavutanud üldtuntuse varem, kui taotleja kaubamärk on esitatud (26.03.2004). Samuti on vaidlustaja registreeritud kaubamärkide taotluse või prioriteedikuupäev varasem kui taotleja taotluse esitamise kuupäev. Seega on vaidlustaja kaubamärgid KaMS § 11 lg 1 mõistes varasemad kaubamärgid.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et visuaalsel vaatlusel on tähised PEPSI-COLA ning PEIPSI KOLA äravahetamiseni sarnased. Esimeste sõnade puhul on erinevuseks üksnes täht I, mis oma graafilisest esitusest tulenevalt on komisjoni arvates vähe silmatorkav ning neljatähelistes sõnades COLA ja KOLA erinevad vaid algustähed. Samuti nõustub komisjon vaidlustajaga märkide foneetilise sarnasuse osas – foneetiliselt erineb vaid esimene sõna I tähe võrra. Erinevus ei ole domineeriv, ega tee kaubamärke eristatavateks. Esimese sõna hääldamisel ei ole häälik I praktiliselt kuuldav. Teist sõna hääldatakse ühtemoodi 'kola'. Vastavalt inglise keele hääldusreeglitele hääldatakse tähte 'C' kui 'K' (va juhtudel, kui C ees esineb E, I v Y) ning sidekriipsu ei saa eesti keeles üldse pidada võõrapäraseks ja harvaesinevaks.

Foneetilisest aspektist leiab taotleja, et kõlalised üldmuljed vaadeldavatest tähistest ei ole kokkulangevad: tähises PEPSI-COLA hääldub esimene sõna lühidalt ja tuhmilt (rõhutatud on konsonandid) ning teine sõna COLA pikalt (häälik 'o' hääldub pikalt). Taotleja tähises PEIPSI KOLA hääldub aga just sõna PEIPSI pikemalt ja helisevalt (kõlama jäävad vokaalid) ning teine sõna KOLA hääldub lühidalt.

Komisjon taotlejaga ei nõustu, vaid leiab, et mõlemas tähises on samapalju silpe ning tegemist on lahtiste silpidega - juba see annab tähistele väga sarnase foneetilise rütmi. Samuti leiab komisjon, et nii sõna PEPSI kui ka sõna PEIPSI hääldamisel moodustame häälikuid suuõõnes täpselt samal viisil, vokaalide E ja I (mis asetsevad sõnas PEIPSI kõrvuti) moodustuskoht ja – viis on väga sarnased, seega ei teki nende kõrvuti hääldamisel suurt erinevust sõnast PEPSI. Võttes aluseks inglise keele hääldusjuhised, hääldub 'o' ehk vaid veidi pikemalt kui eestikeelses sõnas KOLA, kuid kindlasti mitte pika 'o'-na. Pikalt hääldub 'o' sõna COLA eestikeelses vastes 'koola'. Ühtlasi märgib komisjon, et pelgalt suulisel esitamisel puudub ajafaktori tõttu niivõrd sarnaste kaubamärkide puhul tarbijatel tihti võimalus tähiseid kontseptuaalselt ja semantiliselt võrrelda, seega on foneetiline sarnasus äärmiselt oluline.

Asjaolu, et taotleja kaubamärgis sisalduva sõna 'PEIPSI' puhul on tegemist Eesti suurima järve nimega, ei tee võrreldavaid kaubamärke eristatavateks, vaid pigem suurendab võrreldavate kaubamärkide sarnasust (assotsieerumist). Vaidlust ei ole selles, et PEPSI COLA kaubamärgid on Eestis üldtuntud. Mõlemad märgid koosnevad kahest sarnasest sõnast. Taotleja kaubamärki PEIPSI KOLA on võimalik pidada vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi PEPSI COLA kui tuntud sõnapaari vähemsoonutatud teisendiks.

Taotleja kaubamärgis viitab sõna PEIPSI Eesti suurimale järvele ning sõna KOLA on vaidlustaja tõlgenudses 'praht'. Vaidlustaja leiab, et arvestades sarnasust inglisekeelse sõnaga COLA on võimalik ka sõna KOLA assotsieerumine koolajooži tähendusega, eriti, kui sõnale eelneb tähisele PEPSI väga sarnane sõna. Komisjon leiab, et just sellist assotsiatsiooni taotleja usubki tarbijates tekkivat: kaubamärgiks on valitud sõnad, mis kontseptuaalselt ei kannagi endas mingit erilist tähendust, ent on foneetiliselt ja visuaalselt äärmiselt sarnased vaidlustaja üldtuntud kaubamärgiga PEPSI-COLA. Sellega võib taotleja saavutada tarbijate tähelepanu ja isegi kui tarbija tajub taotleja kaubamärgi mõlemat sõna eraldi analüüsid ka nende tähendust, võib tal siiski (ka eriliigiliste kaupade puhul) tekkida assotsiatsioon vaidlustaja üldtuntud kaubamärgiga ning sellega tähistatud kaupadega.

Taotleja rõhutab märkide kontseptuaalse võrdluse juures, et KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud kaubamärkide sarnasuse kontrollimisel on oluline eelkõige see, kas tarbijad seostavad asjaomaseid kaubamärke omavahel või mitte ning on seisukohal, et tarbijad on sõnu PEPSI ja PEIPSI juba ajalooliselt harjunud üksteisest eristama ja seega puudub alus arvata, et nad võiksid neid omavahel seostada.

Komisjon leiab, et sõnad PEPSI ja PEIPSI moodustavad mõlemast kaubamärgist vaid ühe osa, oluline on vaadata märke tervikuna ning visuaalselt ja foneetiliselt on tähistes PEPSI-COLA ja PEIPSI KOLA näol tegemist äärmiselt sarnaste tähistega. Komisjon on seisukohal, et taotleja on teadlik tarbijatel tekkivatest võimalikest assotsiatsioonidest vaidlustaja tähisega nähes kaubamärki PEIPSI KOLA. Seda vaatamata sellele, et tarbijad tunnevad varasemast nii sõna PEPSI kui ka PEIPSI.

Taotleja märgib, et vaidlustaja ei ole esitanud materjale varasema kaubamärgi maine ja eristusvõime ebaausa ära kasutamise või kahjustamise riski olemasolu kohta ja seega puudub ka alus arvata, et taotleja tähise kasutuselevõtt eriliigiliste kaupade osas võiks kahjustada tarbijate võimet seostada vaidlustaja kaubamärke karastusjookide osas just vaidlustajaga.

Komisjon leiab, et taotleja poolt viidatud artiklid (Peipsi Kola tõestab erinevust, Äripäev 30.10.2006 PepsiCo püüab takistada Peipsi Kola turule tulekut, www.tarbija24.ee 30.10.2006 jt) on esimene samm PEPSI(-COLA) kaubamärkidele ebameeldiva reklaami tegemisel ning märkide atraktiivsuse lahjendamisel Eesti tarbijate hulgas. Ning nagu on väitnud ka vaidlustaja, et kuna taotleja kaubamärgi all turustama hakatavate kaupade kvaliteeti tal kontrollida pole võimalik, siis võivad ka võimalikud mittekvaliteetsed kaubad vaidlustaja mainet rikkuda lihtsalt sellega, et tarbijale assotsieerub tähisega PEIPSI KOLA vaidlustaja üldtuntud kaubamärk.

Kokkuvõtvalt leiab komisjon, et kui taotleja on valinud oma (tulevaste eeldatavate) toodete markeerimiseks vaidlustaja kaubamärkidega sarnase sõnakombinatsiooni PEIPSI KOLA, siis tuleb tal ka vastutada selles osas, et taolise kaubamärgi nägemine toob tarbijaile tahes-tahtmata meelde vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi(d). Ning selline kasvõi nn kaudne assotsieerumine ei ole mingil juhul kasulik (pigem vastupidi) vaidlustaja kaubamärkide mainele ning nendega markeeritud kaupadele. Kui taotleja huviks oli tekitada assotsiatsioon mingi veekoguga, siis oleks kaubamärk võinud teoreetiliselt olla ju ka VÕRTSU, RÕUGE või VIITNA KOLA. Seega on komisjon seisukohal, et kaubamärgi valik ei olnud juhuslik ning märk on vaidlustaja PEPSI-COLA kaubamärkidega visuaalselt ja foneetiliselt äärmiselt sarnane. Sellest tulenevalt

kohaldub antud juhul KaMS § 10 lg 1 p 3, mille tingimused on antud juhul kõik täidetud: registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasema registreeritud üldtuntud kaubamärgiga sarnane, tähistega markeeritavad kaubad on eriliigised ning vaidlustaja poolt on tõestatud ka varasema kaubamärgi maine ja eristusvõime, mille kahjustamine taotleja kaubamärgi registreerimisega on juba alanud (vt eelpool viidatud artiklid ajakirjanduses).

Kuna otsus kuulub tühistamisele eeltoodud alustel, siis vaidlustusavalduse muud väited jätab komisjon tähelepanuta.

Lähtudes eeltoodust ning KaMS § 10 lg 1 p-st 3 ja § 11 lg 1 p-dest 1 ja 2, TÕAS § 61 lg-st 1, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi PEIPSI KOLA registreerimise kohta (taotlus nr M200400435) 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

K. Ausmees

E. Sassian

E. Hallika