

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1216-o**

Tallinnas 13. detsembril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Kirli Ausmees ning Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi Bodegas Pinord S.A. (Calle Dr. Pasteur 6, Apartado de Correos 24, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, Hispaania) vaidlustusavalduse kaubamärgi „PINARD + kuju” (taotlus nr M200701641) registreerimise vastu klassis 33.

**Asjaolud ja menetluse käik**

31.08.2009 esitas Bodegas Pinord S.A. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Kristjan Leppik) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „PINARD + kuju” (taotlus nr M200701641) registreerimine klassis 33 Dunkri Kaubanduse AS (Pärnu mnt 232/9, Tallinn 11314) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 02.09.2009 komisjonis menetluse numbriga 1216 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Bodegas Pinord S.A. (edaspidi ka vaidlustaja) leiab, et kaubamärgi „PINARD” registreerimine on kaubamärgiseadusega (KaMS) vastuolus ja rikub vaidlustaja õigusi ja seaduslikke huvisid. Vaidlustaja osundab, et on enam kui 150-aastase ajaloo Hispaania veinitootja, kelle peamist brändi „PINORD” turustatakse laialdaselt ka Eestis. Vaidlustaja sõnasel kaubamärgil „PINORD” on registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärgina (CTM nr 006332852) õiguskaitse muu hulgas Eestis. Nimetatud varasem kaubamärk on registreeritud Dunkri Kaubanduse AS (edaspidi ka taotleja) kaubamärgitaotlusega hõlmatud kaupadega identsete klassi 33 kaupade tähistamiseks – *alkoholjoogid (v.a õlu)*. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „PINARD” registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Kaubamärgid „PINARD” ja „PINORD” on äärmiselt sarnased nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt. Kaubamärkidel on võrdne arv tähti ja silpe, seejuures märkide kaashäälikud on identsed ja identse paigutusega ning märkide täishäälikud on osaliselt identsed ja identse paigutusega. Häälendamisel on mõlemas kaubamärgis rõhk teisel silbil. Tähe O asendamine tähega A ei muuda taotleja kaubamärki vaidlustaja kaubamärgist piisavalt erinevaks. Semantilisest aspektist vaidlustaja hinnangul võrreldavatel tähistel keskmise Eesti tarbija jaoks tähendus puudub. Taotleja kaubamärgis sisalduva sõna „PINARD” tähendus prantsuse keelest tõlgituna on küll *vein*, kuid arvestades Eesti tarbijate väga vähest prantsuse keele oskust, tajuvad tarbijad taotleja tähist siiski tähenduseta sõnana. Vaidlustaja leiab, et käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkide erinevused sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks kaubamärkidega tähistatavate kaupade pärinemist ühest allikast.

Lisaks leiab vaidlustaja, et tema kaubamärk „PINORD” on aktiivse kasutamise tulemusena saanud mainekaks ja kõrge eristusvõimega kaubamärgiks. Seetõttu võidakse taotleja kaubamärgiga vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimet vähendada ja mainet kahjustada, mistõttu kaubamärgi „PINARD” registreerimine on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200701641 kaubamärgi „PINARD” registreerimise kohta klassis 33 ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükkid vaidlustaja ja tema toodete edasimüüjate veebilehtedelt ning väljatrükk alkoholiregistri andmebaasist „PINORD” veinide kohta, väljavõte kaubamärgilehest 7/2009 ning väljatrükkid Patendiameti ja WIPO andmebaasidest taotleja kaubamärgi „PINARD” kohta, väljatrükk ühenduse kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi „PINORD” kohta, koopia Tšehhi Patendiameti teatisest kaubamärgile „PINARD” õiguskaitse andmisest keeldumise kohta, koopiaid Veinilehe reklaamidest ja artiklitest ning väljatrükkid veebilehtedelt kaubamärgi „PINORD” Eestis kasutamise kohta, riigilõivu tasumist tõendav dokument ja volikiri.

Komisjon edastas 07.09.2009 vaidlustusavalduse taotlejale ja tegi taotlejale ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta oma kirjalikud seisukohad kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 08.12.2009. Nimetatud tähtajaks ega ka hiljem ei ole taotleja komisjonile mistahes seisukohti esitanud.

22.02.2011 esitas vaidlustaja komisjonile lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde. Ühtlasi leidis vaidlustaja, et kuivõrd taotleja ei ole seisukohti vaidlustusavalduse suhtes esitanud, võib eeldada, et taotleja on loobunud oma kaubamärgi kaitsmisest.

14.11.2011 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54<sup>1</sup> lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamärk „PINARD + kuju” (taotlus nr M200701641), mille taotluse esitamise kuupäev on 25.10.2007. Nimetatud kaubamärgile on vastandatud vaidlustaja ühenduse kaubamärk „PINORD” (CTM nr 006332852) taotluse esitamise kuupäevaga 04.10.2007. Seega on vaidlustaja ühenduse kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem.

Nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkidega on hõlmatud identsed klassi 33 kaubad – *alkoholjoogid (v.a õlu)*.

Käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk  
(CTM nr 006332852)

Taotleja kaubamärk  
(taotlus nr M200701641)

**PINORD**

**PINARD**

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega kaubamärkide „PINORD” ja „PINARD + kuju” sarnasuse kohta. Kaubamärkidel on võrdne arv tähti ja silpe, kusjuures enamuse tähti märkides on identsed ja identse paigutusega. Hääldamisel on mõlemas kaubamärgis rõhk teisel silbil. Vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid erinevad üksnes ühe tähe võrra sõnade keskel (vastavalt tähed O ja A). Komisjoni hinnangul ei muuda see ühetäheline erinevus taotleja kaubamärgi vaidlustaja kaubamärgist piisavalt erinevaks. Sõnal „PINORD” komisjonile teadaolevalt tähendus puudub ning komisjon peab tõenäoliseks, et keskmise Eesti tarbija jaoks puudub tähendus ka sõnal „PINARD”.

Isegi kui mõned Eesti tarbijad peaksid oskama kaubamärki „PINARD” seostada prantsuskeelse sõnaga, mille tähendus on (*odav*) vein, ei kaalu ainuüksi sellest tulenev semantiline erinevus üles kaubamärkide suurt visuaalset ja foneetilist sarnasust. Kaubamärkide sarnasusi ei kaalu komisjoni hinnangul üles ka asjaolu, et erinevalt vaidlustaja kaubamärgist on taotleja kaubamärk kujundatud teatavas kirjastiilis. Taotleja kaubamärgi „PINARD” kujundus on küllaltki minimaalne ega domineeri kaubamärgi sõnalise osa üle.

Võttes arvesse võrreldavate kaubamärkide märkimisväärseid sarnasusi, aga samuti võrreldavate kaupade identsust, peab komisjon käesoleval juhul tõenäoliseks kaubamärkide „PINORD” ja „PINARD + kuju” äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Viidatud sättest tulenevalt on taotleja kaubamärgi „PINARD + kuju” registreerimine seega õigusvastane ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Komisjon ei pea käesolevas asjas vajalikuks anda hinnangut, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on lisaks vastuolule KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, kuna nimetatud asjaolule hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3, komisjon

#### **o t s u s t a s:**

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „PINARD + kuju” (taotlus nr M200701641) registreerimise kohta klassis 33 Dunkri Kaubanduse AS nimele ning kohustada Patendiamet jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni 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:

S. Sulsenberg

K. Ausmees

E. Hallika