

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1224-o

Tallinnas 26. augustil 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith Sassian ja Harri-Koit Lahek, vaatasid kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Obchtchestvo s Ogranitchennoi Otvetstvennostyou „Sovmestnoe Predpriyatie „NIDAN-EKOFРУКТ““ (aadress: 36, ul. Okruzhnaya, Novosibirsk, RU-630020, RU) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta anda Eestis õiguskaitse rahvusvahelise kaubamärgi **Моя Семья** registreeringule nr 0962481 klassis 32 TOVARISTVO Z OBMEJENOYU VIDPROVIDALNISTYU „NIDAN+“ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 30.10.2009. a vaidlustusavaldus Obchtchestvo-st s Ogranitchennoi Otvetstvennostyou „Sovmestnoe Predpriyatie „NIDAN-EKOFРУКТ““ (edaspidi vaidlustaja) rahvusvahelise kaubamärgi **Моя Семья** (rahvusvah reg nr 0962481) registreerimise kohta Eestis TOVARISTVO Z OBMEJENOYU VIDPROVIDALNISTYU „NIDAN+“ (edaspidi taotleja) nimele klassis 32.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Ljubov Kesselman, Patendibüroo Kesna OÜ, Tedre 77-52, 10616 Tallinn.

Vaidlustusavaldus nr 1224 on võetud menetlusse 12.11.2009. a ja eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile **Моя Семья** (rahvusvah reg nr 0962481) õiguskaitse andmine Eestis taotleja nimele klassis 32. Sellekohane teave on avaldatud Kaubamärgilehes nr 9/2009.

Vaidlustusavalduse sisu

Patendiamet on võtnud vastu otsuse anda Eestis õiguskaitse kaubamärgile **Моя Семья** (rahvusvah reg nr 0962481, reg järjekorranumber R200801151), registreerides selle taotleja nimele klassi 32 kaupadele: õlu; mineraal- ja gaseerveresi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad, siirupid ja teised joogivalmistusained; mahlad. Vastav Patendiameti registreerimise otsuse teade on 01.09.2009. a avaldatud Kaubamärgilehes nr 9/2009, lk 50, millest nähtub, et rahvusvahelise registreerimise kuupäev on 27.12.2007 a. Selle kohta on lisatud väljatrükk Patendiameti andmebaasist ja nimetatud kaubamärgi publikatsiooni koopia (lisa 1 ja 2).

Vaidlustajale kuuluvad mitmed kaubamärgid, mis sisaldavad sõnade ühendit **Моя Семья** või **My Family**, mis mõlemad identse tähendusega **Minu Pere**:

1. Eestis kehtiv varasem kaubamärk **My Family+kuju** (rahvusvah reg nr 824469, reg järjekorranumber R200402116), mille registreeringu kuupäev on 04.02.2004. a ja mis kehtib klassi 32 kaupade suhtes: mineraal- ja gaseerveresi ning muud alkoholivabad joogid, puuviljajoogid ja puuviljamahlad, siirupid ja teised joogivalmistusained (lisa 3).

2. Madridi lepingu alusel Venemaa registreeringu baasil Ukrainas ja Valgevenes kehtiv ja seal kasutusel olev kaubamärk **МОЯ СЕМЬЯ** (rahvusvaheliste registreeringute nr-d 756176,

756176A ja 756176B) registreerimise kuupäevaga 30.11.2000. a, mis kehtib ja on kasutusel ka taotleja päritoluriigis Ukrainas klassi 32 kaupade suhtes: joogid puuviljamahlast (alkoholivabad), sh joogid, mis on valmistatud marjadest ja marjade ning puuviljade segudest; puuviljanektarid (alkoholivabad), sh nektarid, mis on valmistatud marjadest ja marjade ning puuviljade segudest; tomati mahl (jook); siider (alkoholivaba); köögiviljade mahlad, sh joogid köögiviljamahlast; puuviljamahlad, sh puuviljamahlad, mis on valmistatud marjadest ja marjade ning puuviljade segudest; essentsid ja individuaalses pakendis eelnimetatud jookide valmistusained (lisa 4).

3. Vaidlustaja päritoluriigis Venemaal on tema nimele varem registreeritud klassi 32 samaliigiliste kaupade suhtes ja senini kehtivad ning kasutusel olevad mitu kaubamärki, mis sisaldavad sõnade ühendit **Моя Семья**. Nendest kaubamärgi **МОЯ СЕМЬЯ** (reg nr 167687/1) esitamise kuupäev on 01.04.1998. a ja selle kaubamärgi kehtivust on kahekordselt pikendatud kuni 01.04.2018. a klassi 32 kaupadele: puuviljajoogid, sh marja- ja puuvilja-marjajoogid, k.a morss; sh puuviljanektarid, sh nektarid marjadest ja marjade ning puuviljade segudest; tomati mahl; õunamahl; köögiviljamahlad, sh joogid köögiviljamahlast; puuviljamahlad, sh puuviljamahlad marjadest ja marjade ning puuviljade segudest; essentsid ja individuaalses pakendis eelnimetatud jookide valmistusained (lisa 5).

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti registreerimise otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 7 ja § 10 lg 1 p 2 sätestatuga ning sellega on rikutud tema kui kaubamärgiomaniku õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

Käesoleval juhul on asjaomane vaidlustajale kuuluv eespool mainitud Ukrainas ja Valgevenes kehtiv ja seal ka kasutusel olev kaubamärk **МОЯ СЕМЬЯ** (rahvusvah reg nr 756176 (756176A ja 756176B) registreerimise kuupäevaga 30.11.2000. a ja mis kehtib Ukrainas (taotleja päritoluriigis) klassi 32 suhtes: joogid puuviljamahlast (alkoholivabad), sh joogid, mis on valmistatud marjadest ja marjade ning puuviljade segudest; puuviljanektarid (alkoholivabad), sh nektarid, mis on valmistatud marjadest ja marjade ning puuviljade segudest; tomati mahl (jook); siider (alkoholivaba); köögiviljamahlad, sh joogid köögiviljamahlast; puuviljamahlad, sh puuviljamahlad, mis on valmistatud marjadest ja marjade ning puuviljade segudest; essentsid ja individuaalses pakendis eelnimetatud jookide valmistusained.

Samuti on antud juhul asjaomane Venemaal vaidlustaja nimele registreeritud ja senini kehtiv ning kasutusel olev kaubamärk **МОЯ СЕМЬЯ** (reg nr 167687/1) prioriteedikuupäevaga 01.04.1998. a klassi 32 samaliigiliste kaupade suhtes: puuviljajoogid, sh marja- ja puuvilja-marjajoogid, k.a morss; sh puuviljanektarid, sh nektarid marjadest ja marjade ning puuviljade segudest; tomati mahl; õunamahl; köögiviljade mahlad, sh joogid köögiviljamahlast; puuviljamahlad, sh puuviljamahlad marjadest ja marjade ning puuviljade segudest; essentsid ja individuaalses pakendis eelnimetatud jookide valmistusained. Selle kaubamärgi kehtivust on pikendatud kuni 01.04.2018. a (lisa 5) ja selle baasregistreeringu (RU reg nr 167687) alusel oli esitatud eelnimetatud rahvusvaheline taotlus (rahvusvah reg nr 756176 (756176A ja 756176B)).

Taotleja kaubamärgi **Моя Семья** (rahvusvah reg nr 0962481 (R200801151)) on aga registreerimise ja prioriteedikuupäevaga 27.12.2007. a.

Seega võrreldes ülalnimetatud kuupäevi taotleja rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäevaga 27.12.2007. a on ülalnimetatud vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid varasema prioriteedikuupäevaga, nimelt rahvusvahelise registreeringu nr 756176 registreerimise kuupäev on 30.11.2000. a ning vastava Venemaa baasregistreeringu nr 167687 prioriteedikuupäev on 01.04.1998. a.

KaMS § 10 lg 1 p 7 kohase suhtelise õiguskaitset välistava asjaolu esinemiseks peavad võrreldavad kaubamärgid olema identsed või eksitavalt sarnased.

Rahvusvaheline registreering nr 756176

Rahvusvaheline registreering nr 0962481

Venemaa rahvuslik baasregistreering

1676687/1

МОЯ СЕМЬЯ**Моя Семья**

Nagu nähtub eeltoodud vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide reproduktsioonidest (lisa 1 ja lisa 4), on võrreldavad kaubamärgid identsed nii visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt. Nimelt on mõlemad kaubamärgid samasugustes kirillitsa tähtedes väljendatud sõnamärgid, mis koosnevad kahest identsest venekeelsest sõnast **МОЯ** ja **СЕМЬЯ**, mida foneetiliselt hääldatakse identselt ning mille tähendus on samuti identne, tähendades eesti keeles minu **pere**. Visuaalselt on need sõnamärgid praktiliselt identsed, mitteoluline erinevus suure E ja väikese e vahel ei oma antud juhul tähtsust.

Eeltoodust järeldub, et vaidlustajale kuuluv Venemaal ja Ukrainas kehtiv ja kasutusel olev kaubamärk **МОЯ СЕМЬЯ** on taotleja kaubamärgiga võrreldes sellega identne kaubamärk ning on teistes riikides varasema taotluse esitamise kuupäevaga või prioriteedikuupäevaga.

KaMS § 17 lg 2 p 3 kohaselt loetakse kaubamärgi kasutamiseks kaubamärgiomaniku poolt kaubamärgi kasutamist kaubamärgiomaniku loal. Vaidlustajale kuuluva kaubamärgi **МОЯ СЕМЬЯ** kasutamine teises riigis nii käesoleval ajal kui ka taotleja poolt taotluse esitamise kuupäeval ehk 27.12.2007. a on tõendatud järgmiste materjalidega:

1. ООО „Sovmestnoe Predpriyatie NIDAN-EKOFРУКТ“ ja OAO „Nidan Soki“ vahel 01.10.2007. a sõlmitud litsentsileping kaubamärgiseeria **МОЯ СЕМЬЯ** (sh sõna- ja kombineeritud märgid) klassi 32 kaupade suhtes kasutamise kohta Venemaal (lisa 6). See litsentsileping oli registreeritud Venemaa Patendiametis 18.12.2007. a.

2. Litsentsisaaja OAO „NIDAN SOKI“ tõend kaubamärgi **МОЯ СЕМЬЯ** kasutamise kohta 2007. a Venemaal (lisa 7). Seejuures litsentsisaaja kinnitab et:

- **МОЯ СЕМЬЯ** kaubamärgiga mahlade realiseerimise maht 2007 a oli 303 500 hektaliitrit;
- turustamise territoorium hõlmas 2007. a peale Venemaa ka Valgevenet, Gruusiat, Aserbaidžani, Tadžikistani, Turkmenistani, Mongooliat, Kasahstani, Ameerika Ühendriike, Iisraeli, Moldovat;
- kaubamärgi **МОЯ СЕМЬЯ** reklaamikulud 2007. a olid 165 036 000 Vene rubla;
- kaubamärgiga **МОЯ СЕМЬЯ** tähistatud mahla turuosa Venemaal oli 2006. a (nov-dets) - 14,05 % ja 2007. a (aprill-märts) - 13,7 %, uuringutulemusena on **МОЯ СЕМЬЯ** kaubamärgiga realisatsioon nimetatud uuritud vahemikus 3-ndal kohal Venemaal;
- väljaande „Forbes“ andmetel on Venemaal NIDAN-EKOFРУКТ“ kaubamärk **МОЯ СЕМЬЯ** enim müüdava 50 kaubamärgi nimekirjas 15. kohal;
- uurimisettevõtte „COMCON“ uuringute andmetel on kaubamärgi **МОЯ СЕМЬЯ** äratundmine 63,6% mahlade, nektarite ja morsside Venemaa tarbijate seas;
- agentuuri „Romir“ läbiviidud turu-uuringu tulemuste järgi oli 2007. a septembri seisuga 39 % mahlatarbijatest eelistanud tarbida mahla kaubamärgiga **МОЯ СЕМЬЯ**.

Nende andmete tõestamiseks on litsentsisaaja OAO „NIDAN SOKI“ esitanud lisana oma kinnitavale kirjale järgmiste avaldatud materjalide väljavõtted:

- OAO „Business Analytica“ läbi viidud turu-uuringu 2006. a avaldatud tulemused, sh kaubamärgiga **МОЯ СЕМЬЯ** tähistatud mahlade, nektarite ja mahla sisaldavate jookide turuosa Venemaal (14,05 % november-detsember 2006. a) (lisa 7.1).
- OAO „Business Analytica“ läbi viidud turu-uuringu 2007. a avaldatud tulemused, sh kaubamärgiga **МОЯ СЕМЬЯ** tähistatud mahlade, nektarite ja mahla sisaldavate jookide turuosa Venemaal (13,7 % märts-aprill 2007. a) (lisa 7.2).
- väljaande „Forbes“ avaldatud enimmüüdavate kaubamärkide nimekiri „Reiting 50“, kus NIDAN-EKOFРУКТ“ kaubamärk **МОЯ СЕМЬЯ** 50 enim müüdavate kaubamärgi

seast asub 15. kohal, tootmisalguse aasta 2001, realisatsioon moodustab 12 miljardit Vene rubla (lisa 7.3).

- ZAO „Uurimisettevõtte COMCON“ uuringu väljavõtte kaubamärgi **МОЯ СЕМЬЯ** äratuntavuse (populaarsus), s.o 63,6 %, kohta mahlade, nektarite ja morsside tarbijate seas (lisa 7.4).
- agentuuri „Romir“ läbiviidud turu-uuringu tulemused, mille kohaselt 2007. a septembri seisuga on enimtarbitavad mahlad/nektarid kaubamärgiga **МОЯ СЕМЬЯ** eriti lk 6 toodud järeldused: tuntus on 50 % (spontaanne tuntus, 1. koht) ja aidatud küsitluse korral (näidati nimekirja) 89 % tarbijatest, eelistatav kaubamärk – 39 % tarbijatest (lisa 7.5).

Eeltoodust nähtub, et nimetatud kaubamärk on ja oli ka enne taotleja poolt esitatud taotluse esitamise kuupäeva 27.12.2007. a kasutusel Venemaal.

Taotleja ja vaidlustaja sõlmisid 01.09.2003. a Moskvas litsentsilepingu, millega vaidlustaja andis taotlejale („NIDAN+“) üle lihtlitsentsi kaubamärgi **МОЯ СЕМЬЯ** (rahvusvah reg nr 756176A), kasutamiseks Rahvusvahelise kaupade ja teenuste klassifikatsiooni (Nizza) klassi 32 kaupade suhtes Ukraina territooriumil taotleja kaupade tähistamiseks (lisa 8). Nimetatud litsentsilepingust tulenevalt pidi taotleja teadma, et vaidlustajale kuulub Ukraina territooriumil kehtiv kaubamärk **МОЯ СЕМЬЯ**, mis on registreeritud ning mida ka kasutatakse klassi 32 kuuluvate kaupade suhtes. Litsentsilepingu sõlmimisega on taotleja võtnud endale kohustuse kasutada nimetatud kaubamärki Ukrainas ning samuti tunnistanud oma teadmist asjaolust, et vaidlustajale kuulub kaubamärk kuulub vaidlustajale ning selle õiguspäraseks kasutamiseks taotleja poolt on vajalik vaidlustaja luba.

Oma teadmise vaidlustaja kaubamärgi olemasolust ja litsentsilepingust tulenevate privileegide ärakasutamine vaidlustaja rahvusvahelise kaubamärgi registreerimisel Eestis taotleja nimele ilma vaidlustaja nõusolekuta, on aga kaubamärgi õiguskaitset välistav asjaolu. See põhimõte ilmneb ka Pariisi Tööstusomandi Konventsiooni artiklis 6 *septies*, mille kohaselt peab konventsiooni liikmesriik tagama, et kui teises riigis õiguskaitset omava kaubamärgiga identne või eksitavalt sarnane kaubamärk registreeritakse kaubamärgiomaniku esindaja nimele tema nõusolekuta, on teise riigi kaubamärgiomanikul õigus nõuda taolise registreeringu tühistamist. Taoline teise riigi kaubamärgiomaniku kaitse põhimõte on sätestatud ka KaMS § 52 lg 3. Omades litsentsilepingu alusel õigust kasutada vaidlustaja kaubamärki oma tootel ning samuti kohustust tagada taotleja kaupadel vaidlustaja kaupadega võrreldav kvaliteet, lubades vaidlustajal või vaidlustaja määratud kompetensel asutusel teostada kontrolli taotleja kaupade kvaliteedi üle (lisa 8), on taotleja vaidlustajaga piisavalt ühendatud, et teda võib lugeda vaidlustaja esindajaks nii Pariisi Tööstusomandi Konventsiooni kui ka KaMS mõistes, kuna selle sätte üldine mõte on, et juba registreeritud kaubamärgi omanikuga seotud isikutel ei oleks võimalik teisele isikule kuuluva intellektuaalse omandi arvelt, oma seotuse tõttu omanikuga, kasu saada.

Seega taotleja, kui vaidlustajaga litsentsilepingu kaudu seotud äriühing, teades, et kaubamärk **МОЯ СЕМЬЯ** kuulub klassi 32 kaupade suhtes teistes riikides vaidlustajale ning seda ka kasutatakse teistes riikides, sh Ukrainas ja Venemaal, üritab pahauskelt ära kasutada vaidlustaja intellektuaalset omandit ning registreerida Eestis vaidlustajale kuuluvat ja teistes riikides kasutusel olevat kaubamärki, mis oli kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval (st 27.12.2007. a).

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.

Vaidlustaja kaubamärk on varasem kaubamärk KaMS § 11 lg 1 p 4 tähenduses, mille kohaselt varasem kaubamärk on (muuhulgas) Madridi protokolli alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikupäev on varasem.

Taotleja kaubamärk **Моя Семья** (rahvusvah reg nr 0962481 (R200801151)) on rahvusvahelise registreerimise kuupäevaga 27.12.2007. a.

Antud juhul on vaidlustaja kaubamärk **My Family+kuju** (rahvusvah reg nr 824469, reg järjekorranumber R200402116), mille registreeringu kuupäev on 04.02.2004. a, mis on varasem kui taotleja rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäev 27.12.2007. a.

Eeltoodust lähtuvalt on Vaidlustaja kaubamärk varasem kaubamärk.

Märkide äravahetamise tõenäosuse küsimuse tõlgendamisel on kohaldatavad Esimese nõukogu direktiivi 89/104 (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) puudutavad Euroopa Kohtu lahendid. Seejuures KaMS § 10 lg 1 p 2 (suhteline keeldumise alus) vastab nimetatud Direktiivi art 4 lg 1 punktile b.

Euroopa Kohus on oma lahendites viidanud Direktiivi sissejuhatusele, mille kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamine peab tuginema paljudele asjaoludele, eelkõige märgi tuntusele turul, varem kasutatud või registreeritud kaubamärgiga tekkivatele assotsiatsioonidele ning kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astmele. Äravahetamise tõenäosust tuleb hinnata üldiselt (globaalselt), arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega (kohtuotsus ECJ C-251/95 Sabel (1997), punkt 22).

Nii kaubamärk **Моя Семья** kui ka kaubamärk **My Family+kuju**, mille registreeringu kuupäev on 04.02.2004. a, on registreeritud sarnaste või identsete kaupade tähistamiseks. Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud klassi 32 suhtes: mineraal- ja gaseerveresi ning muud alkoholivabad joogid, puuviljajoogid ja puuviljamahlad, siirupid ja teised joogivalmistusained. Taotleja kaubamärk, aga klassi 32 suhtes: õlu; mineraal- ja gaseerveresi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad, siirupid ja teised joogivalmistusained; mahlad.

Mõlemad kaubamärgid on registreeritud klassi 32 kuuluvate samaliigiliste ja identsete kaupade jaoks.

Ainsaks erinevuseks taotleja kaubamärgi puhul on kaupade loendis sisalduv kaup õlu, kuid õlu ja mineraal- ja gaseerveresi ning muud alkoholivabad joogid liiguvad kaubanduses paralleelselt ja on tihti müüdavad kõrvuti, mistõttu kaupade kogumis ei ole see tarbija jaoks taotleja kaupu vaidlustaja kaupadest selgelt eristavaks asjaoluks.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk, sõnamärk **Моя Семья**, on sarnane varasema kaubamärgiga **My Family+kuju**, klassis 32 registreeritud kaupade suhtes määral, mille puhul on tõenäoline nende märkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Kaubamärkide hindamisel, nende visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas, tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente (SABEL'i kohtuotsus C-251/95, punkt 23).

Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamiseks piisab võrdlusanalüüsi tegemisest alljärgnevate märkidepaari kohta, eelkõige toetudes just kontseptuaalse võrdluse analüüsile. Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja varasem kaubamärk

Taotleja kaubamärk

Rahvusvaheline registreering nr 0824469

Rahvusvaheline registreering nr 0962481



Моя Семья

Euroopa Esimese Astme Kohtu lahendite kohaselt on äravahetamine tõenäoline, kui avalikkus võiks arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või majanduslikult omavahel seotud ettevõtjatelt (Euroopa Kohtu 29.09.1998. a otsus kohtuasjas C39/97: Canon,

EKL 1998, lk I-5507, punkt 29, ja 22.06.1999. a otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 17).

Antud juhul on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus tingitud eelkõige nende kontseptuaalsest ehk tähenduse identsusest. Jällegi, peab toonitama, et kaubamärkide võrdlusel tuleb lähtuda Eesti keskmise tarbija seisukohast ja arusaamisest. Kuna Eesti on siiski riik, kus enamus inimestest saavad aru nii inglise kui ka vene keelest piisaval määral, et mõista mõlema kaubamärgi tähendust, siis mängib olulist rolli kaubamärkide sarnasuse hindamisel nende kaubamärkide identne tähendus, milleks on **Minu Pere** (lisa 9 ja 10). Seega on võrreldavad märgid kontseptuaalselt või tähenduse poolest identsed.

Rahvastikuministeeriumi 2008. a Integratsiooni Monitooringust nähtub, et 2008. a teostatud uuringust selgub, et ainult 7 % Eesti elanikest väidab, et nad ei valda vene keelt üldse (lisa 11). Sellest järeldub, et oluline osa (üle 90 %) Eesti elanikest (tarbijatest), nähes lihtsat sõnapaari vene keeles **Моя Семья**, saab sellest aru ning tõlgendab seda kui sõnapaari tähendusega **Minu Pere**. Rahvastikuministeeriumi 2008. a Integratsiooni Monitooringust selgub veel, et aastal 2008 valdas mingil moel inglise keelt vene keelt kõnelevatest eestlastest 52 % ja eesti keelt kõnelevatest eestlastest 75 %. Sellest järeldub, et ka enamus tarbijatest, nähes ka fraasi **My Family**, saab sellest aru ning tõlgendab seda kui sõnapaari tähendusega **Minu Pere**. Mõlemad kaubamärgid on kontseptuaalselt identsed ning keskmise tarbija poolt ka identsetena arusaadavad. Nagu varem mainitud, tajutakse tarbijate poolt taotleja märgis olevat sõna tõenäoliselt tähenduses **Minu Pere**, seega on enesestmõistetav, et eesti tarbija seostab need ühe ja sama tootjaga või omanikuga.

Kõiki neid tegureid arvestades ja eriti kontseptuaalse identsuse tõttu ning hinnates märki selliselt, nagu see on mõistetav keskmise tarbija poolt, leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärk **Моя Семья** on identne tähenduse poolest varasema kaubamärgiga **My Family+kuju**, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste (klassi 32) kaupade tähistamiseks, ning sellest tulenevalt on tõenäoline nende märkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga, arvates et neid märke kandvad tooted pärinevad ühelt ja samalt tootjalt või on nende tootjad omavahel majanduslikult seotud.

Vaidlustaja leiab, et ülaloodud argumendid ja tõendid on piisavad tõestamiseks, et antud juhul on asjakohane KaMS § 10 lg 1 p 7 ja § 10 lg 1 p 2 sätetete kohaldamine ning et Patendiameti registreerimise otsus rahvusvahelise registreeringu nr 0962481 kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 7 ja § 10 lg 1 p 2 sätetstatuga.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 7 ja § 10 lg 1 p 2 ning toetudes § 41 lg 2 ja 3, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **Моя Семья** registreerimise kohta Eestis klassis 32 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. Väljatrükk EPA kaubamärkide andmebaasist rahvusvah reg nr 0962481 kohta;
2. Koopia Kaubamärgilehest (nr 9/2009, lk 50) registreeringu nr 0962481 kohta,;
3. Väljatrükk Eesti kaubamärkide andmebaasist: rahvusvaheline registreering nr 824469 **My Family+kuju** (R200402116);
4. Väljatrükk WIPO andmebaasist: rahvusvaheline registreering nr 756176 (A ja B) **Моя Семья**;
5. Koopia Vene Föderatsiooni registreeringust nr 167687/1 **МОЯ СЕМЬЯ** koos lisadega;
6. ООО „Sovmestnoe Predpriyatie NIDAN-EKOFРУКТ“ ja ОАО „Nidan Soki“ vahel 01.10.2007. a sõlmitud litsentsileping kaubamärgi **МОЯ СЕМЬЯ** kasutamiseks Venemaal;
7. ОАО „NIDAN SOKI“ tõend kaubamärgi **МОЯ СЕМЬЯ** kasutamise kohta 2007. a Venemaal koos lisadega;
- 7.1 Business Analytica läbi viidud uuringu tulemused, et kaubamärgiga **МОЯ СЕМЬЯ** tähistatud toodangu turuosa Venemaal on 14,05 % (november-detsember 2006);

- 7.2 Business Analytica läbi viidud uuringu tulemused, et kaubamärgiga **МОЯ СЕМЬЯ** tähistatud toodangu turuosa Venemaal on 13,7 % (märts-aprill 2007);
- 7.3 Väljaande „Forbes“ avaldatud enim müüdavate kaubamärkide nimekiri, kus Nidan kaubamärk **МОЯ СЕМЬЯ** asub 15. kohal,
- 7.4 ZAO „Uurimisettevõtte COMCON“ uuringu väljavõte kaubamärgi **МОЯ СЕМЬЯ** äratundmise kohta mahlade, nektarite ja morsside tarbijate seas;
- 7.5 Agentuuri „Romir“ läbiviidud turu-uuringu tulemused, mille kohaselt 2007. a septembri seisuga enim tarbitavad on mahlad kaubamärgiga **МОЯ СЕМЬЯ** – 39 %;
8. Vaidlustaja ja taotleja vahel 01.09.2003. a sõlmitud litsentsilepingu kaubamärgi **МОЯ СЕМЬЯ** (reg nr 756176) kohta koopia ja selle tõlge eesti keelde;
9. Väljavõte Inglise-Eesti sõnaraamatust, lk 415 ja 748;
10. Väljavõte Vene-Eesti sõnaraamatust, I osa lk 706 ja II osa lk 522;
11. Väljavõte Integratsiooni monitooringust (2008) – terve dokument kättesaadav internetileheküljel: http://www.rahvastikuminister.ee/public/Keeleoskus_ja_hoiakud.pdf

Kaubamärgitaotleja seisukoht vaidlustusavalduse kohta

Komisjon oma kirjas 13.11.2009. a palus Patendiameti kaudu rahvusvahelise registreeringu nr 0962481 Eestis taotlejale teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ja paluda leida endale esindaja hiljemalt 15.02.2010. a. Registreeringu omanik ei ole endale esindajat määranud ja seega menetluses ei osale.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

01.07.2010. a esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles ta jääb vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

Lõplikes seisukohtades märgib vaidlustaja täiendavalt, et vaidlustajale kuuluvat kaubamärki **МОЯ СЕМЬЯ** Venemaa registreering RU nr 167687, 15.09.1998. a (30.10.2009. a esitatud vaidlustusavalduses on eksitavalt trükitud „rahvusvaheline registreering nr 756176” on ilmne trükiviga) kasutatakse Venemaal klassi 32 vastavate kaupade tähistamisel OOO „Sovmestnoe Predpriyatie NIDAN-EKOFUKT” ja OAO „Nidan Soki” vahel 01.10.2007. a sõlmitud litsentsilepingu alusel (30.10.2009 lisa 6 ja 30.06.2010 esitatud lisa 6 tõlge).

Lisaks toonitab vaidlustaja, et taotleja, kui vaidlustajaga litsentsilepingu kaudu seotud äriühing, teades, et kaubamärk nr 0962481 on registreeritud klassi 32 kaupade suhtes nii Venemaal kui ka rahvusvaheliselt Ukraina ja Valgevene suhtes, kuulub vaidlustajale ning seda ka kasutatakse teistes riikides, sh Ukrainas ja Venemaal, üritab pahauskselt ära kasutada vaidlustaja intellektuaalset omandit ning registreerida Eestis vaidlustajale kuuluvat ja teistes riikides kasutusel olevat kaubamärki.

Komisjon alustas asjas lõppmenetlust 19.08.2010. a.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud argumente ja tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavaldus on esitatud:

1. KaMS § 10 lg 1 p 7 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.
2. KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt õiguskaitsset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlusalune kaubamärk **Моя Семья** (rahvusv reg nr 0962481) on registreerimiseks esitatud klassi 32: õlu; mineraal- ja gaseerved ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad, siirupid ja teised joogivalmistusained; mahlad kaupade osas ja vastandatud kaubamärk **МОЯ СЕМЬЯ** (RU nr 167687) on registreerimiseks esitatud klassi 32 kaupade: puuviljajoogid, sh marja- ja puuvilja-marjajoogid, k.a morss; sh puuviljanektarid, sh nektarid marjadest ja marjade ning puuviljade segudest; tomati mahl; õunamahl; köögiviljamahlad, sh joogid köögiviljamahlast; puuviljamahlad, sh puuviljamahlad marjadest ja marjade ning puuviljade segudest; essentsid ja individuaalses pakendis eelnimetatud jookide valmistusained osas.

Seega vastandatavate kaubamärkide kaubad on samaliigilised.

Vaidlustusavaldusega esitatud tõendusmaterjalide põhjal kasutab vaidlustaja oma eristusvõimelist ja mainekat kaubamärki **МОЯ СЕМЬЯ** (RU nr 167687 ja rahvusvah reg nr 756176A ning 756176B) mitmetes riikides.

Venemaal on vaidlustaja nimele registreeritud ja senini kasutusel olev kaubamärk **МОЯ СЕМЬЯ** (reg nr 167687/1) prioriteedikuupäevaga 01.04.1998. a klassi 32 kaupade suhtes. Ka on Ukrainas (taotleja päritoluriigis) ja Valgevenes kehtiv ja seal kasutusel kaubamärk **МОЯ СЕМЬЯ** (rahvusvah reg nr 756176A ja 756176B) registreerimise kuupäevaga 30.11.2000. a klassi 32 kaupade suhtes. Esitatud materjalidest selgub, et taotleja ja vaidlustaja sõlmisid 01.09.2003. a Moskvast litsentsilepingu, millega vaidlustaja andis taotlejale üle lihtlitsentsi kaubamärgi **МОЯ СЕМЬЯ** (rahvusvah reg nr 756176A), kasutamiseks klassi 32 kaupade suhtes Ukraina territooriumil taotleja kaupade tähistamiseks. Nimetatud litsentsilepingust tulenevalt pidi taotleja teadma, et vaidlustajale kuulub Ukraina territooriumil kehtiv kaubamärk **МОЯ СЕМЬЯ**, mis on registreeritud ning mida ka kasutatakse klassi 32 kuuluvate kaupade suhtes. Litsentsilepingu sõlmimisega on taotleja võtnud endale kohustuse kasutada nimetatud kaubamärki Ukrainas ning samuti tunnistanud oma teadmist asjaolust, et vaidlusalune kaubamärk kuulub vaidlustajale ning selle õiguspäraseks kasutamiseks taotleja poolt on vajalik vaidlustaja luba.

Komisjon leidis, et teadmine vaidlustaja kaubamärgi olemasolust ja litsentsilepingust tulenevate privileegide ärakasutamine vaidlustaja rahvusvahelise kaubamärgi registreerimisel Eestis taotleja nimele vaidlustaja nõusolekuta on kaubamärgi õiguskaitset välistav asjaolu. Omades litsentsilepingu alusel õigust kasutada vaidlustaja kaubamärki oma toodetel ja kohustust tagada taotleja kaupadel vaidlustaja kaupadega võrreldav kvaliteet, on taotleja vaidlustajaga nii ühendatud, et teda võib lugeda vaidlustaja esindajaks.

See asjaolu oli või pidi olema teadlik ka taotlejale vaidlusaluse kaubamärgi **Моя Семья** registreerimistaotluse esitamise ajal, mis annab alust väita, et taotleja on registreerimistaotluse esitanud pahauskelt. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et vaidlustajale kuuluv mainekas kaubamärk **МОЯ СЕМЬЯ** ning vaidlusaluse kaubamärgi **Моя Семья** registreerimine taotleja nimele võiks tõenäoliselt põhjustada nii tarbijates segadust kui ka vaidlustaja kaubamärgi eristusvõime kahjustamist ning maine ärakasutamist.

Ka leiab komisjon, et taotleja kaubamärk **Моя Семья**, on sarnane varasema kaubamärgiga **My Family+kuju**, klassis 32 registreeritud kaupade suhtes määral, mille puhul on tõenäoline nende märkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Enamus Eesti tarbijatest, nähes sõnu **Моя Семья** ja **My Family**, saab nendest sõnadest aru ning tõlgendab neid sõnu tähendusega **Minu Pere**. Seega mõlemad kaubamärgid on tähenduslikult identsed ning keskmise tarbija poolt ka identsetena arusaadavad, mis põhjustab taotleja kaubamärgi assotsieerumise vaidlustaja varasema kaubamärgiga, ning on tõenäoline, et Eesti tarbija seostab need ühe ja sama tootjaga või omanikuga.

Taotleja seisukohti vastandatud kaubamärkide sarnasuse ja assotsieeruvuse hindamisel ei ole komisjon saanud hinnata, sest taotleja ei ole kogu menetluse vältel oma seisukohti esitanud. Teadmata on ka taotleja võimalikud muud argumendid kõnealuses vaidluses.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1, KaMS § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 7 ja § 41 lg 3 komisjon

o t s u s t a s :

Obchtchestvo s Ogranitchennoi Otvetstvennostyuu „Sovmestnoe Predpriyatie „NIDAN-EKOFRUKT““ vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi Моя Семья (reg nr 0962481) registreerimise kohta Eestis TOVARISTVO Z OBMEJENOYU VIDPROVIDALNISTYU „NIDAN+“ nimele klassis 32 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 nimetatud 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:

R. Laaneots

E. Sassian

H.-K. Lahek