

**OTSUS nr 1269-o**

Tallinnas 31. augustil 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Alko Inc. (esindaja volikirja alusel patendivolnik Indrek Eelmets) vaidlustusavalduse kaubamärgi Alko Alcohol & Tobacco + kuju (taotl nr M200801186) registreerimise vastu klassis 35 Bellasofi OÜ nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2010.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1. 3.07.2010 esitas Alko Inc. (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi Alko Alcohol & Tobacco + kuju (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Bellasofi OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassis 35 teenustele „jae- ja hulгимүүк (kolmandatele isikutele)“.
2. Vaidlustajale kuuluvad järgmised Eestis õiguskaitset omavad varasemad Ühenduse kaubamärgid: CTM 005919031 ALKO+ kuju, mis on registreeritud klassides 1, 2, 3, 4, 9, 16, 21, 31, 32, 33, 35, 41, 42; taotluse kuupäev 21.05.2007, reg. kuupäev 10.12.2009 ja CTM 001921840 ALKO+ kuju, mis on registreeritud klassides 21, 32, 33, 35; taotluse kuupäev 25.10.2000, reg. kuupäev 31.03.2006.
3. Vaidlustusavaldus on esitatud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2, 3 ja 7 ning § 9 lg 1 p-s 12 ja tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklis 8 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele tuginedes.
4. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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 assotsieerimine varasema kaubamärgiga" ning § 10 lg 2 kohaselt nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga väljastatud pole.
5. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida Eestis vaidlustatud kaubamärk võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid kaubamärgiõigusi, kuna vaidlustatav kaubamärk on identne ja sarnane vastandatud kaubamärgiga ning antud vastandatud kaubamärgiga laieneb õiguskaitse identsetele/samaliigilistele teenustele klassis 35.
6. Nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkides sisaldub sõna ALKO. Vaidlustatud kaubamärgis sisalduvad sõnad Alcohol (eesti k „alkohol“) ja Tobacco („tubakas“) on kirjeldavad ja tavapärased, sest näitavad, millist liiki kauba jae- ja hulгимүүгига on tegemist.
7. Võrreldavad kaubamärgid on mõlemad kombineeritud tähised, koosnedes sõnalistest ja kujutiselementidest. Varasema kaubamärgi domineeriv osa ALKO sisaldub täielikult hilisemas kaubamärgis Alko Alcohol & Tobacco. Sõna ALKO on ka hilisemas märgis eristusvõimeliseks osaks, millele tarbija enim tähelepanu pöörab, kuna kirjeldavad ja

tavapärased Alcohol & Tobacco on kujutatud oluliselt väiksemas kirjas ja valgete tähtedega, erinevalt mustade tähtedega suurelt kujutatud sõnast ALKO. Samuti loetakse teksti ülevalt alla, mistõttu haarab silm esmalt sõnalise osa ALKO ja see jääb esimesena meelde. Sarnaselt vaidlustaja kaubamärkidega on sõna ALKO hilisemas kaubamärgis suure algustähega. Seega tulenevalt identse sõna ALKO kasutamisest mõlema kaubamärgi koosseisus, on tegemist omavahel sarnaste kaubamärkidega.

8. Võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse identseid ja samaliigilisi teenuseid. Taotleja kaubamärgi teenuseks on klassis 35 jae- ja hulгимүүк (kolmandatele isikutele). Vaidlustaja varasemate kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelu sisaldab samuti klassi 35 teenuseid. CTM 001921840 puhul on kaetud klassi 35 pealkiri „reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused“, mis hõlmavad ja on sarnased jae- ja hulгимүүгiteenustega. CTM 005919031 klassis 35 sisaldub alkoholijookide jae- ja hulгимүүк, mis on vähemalt osaliselt identne vaidlustatud kaubamärgi teenustega. Lisaks on vaidlustaja kaubamärgid registreeritud erinevatele kaupadele, mis võivad olla samaliigilised jae- ja hulгимүүгiteenustega. Seda eelkõige nende kaupade suhtes, milliste puhul on tavapärase, et kauba tootjad tegelevad ka nende kaupade jae- ja hulгимүүги teenustega (näiteks kütused ja määrdeained kl 4, põllumajandussaadused kl 31, alkoholjookid kl 33). Asjaolu, et tegelikus elus soovib taotleja kasutada kaubamärki alkoholijookide jae- ja hulгимүүгiteenuste osas, so vaidlustajaga identsete teenuste tähistamiseks, kinnitab kaubamärgi koosseisus sisalduv sõna „Alcohol“.
9. Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt. Mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 Canon v MGM [1998] (p 17). Kuna võrreldavad kaubamärgid on niivõrd sarnased, siis tulenevalt varasemast praktikast antud vallas ning Euroopa Kohtu seisukohast peaksid vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad olema niivõrd erinevad, et ei toimuks tõenäolist kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt, sh nende assotsieerumist. Siiski, tuleb tõdeda, soovitakse vaidlustatud kaubamärgiga saavutada õiguskaitset identsete/samaliigiliste teenuste osas.
10. Kuna märgid sisaldavad identset sõna ALKO ning neid kasutatakse identsete ja sarnaste teenuste tähistamisel, siis on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja rõhutab, et taotleja äriregistrisse kantud põhitegevusalaks on samuti jookide jaemüük. Taotleja teenuse tarbijate sihtgrupiks on eelkõige Soomest pärit turistid. Taotlejaga seotud isik (lepingulise suhte alusel) Fenomen Trade OÜ osutab lisaks alkoabi.ee veebilehele sama teenust soomekeelse alkoapua.eu veebilehe kaudu. Lisaks kuulub taotlejale domeeninimi bakhos.ee, mis on seotud alkoabi.ee domeeni ja kodulehega ning kus pakutakse teenuseid ka soome keeles Soome tarbijatele. See kinnitab asjaolu, et taotleja pakub oma teenuseid samale tarbijate sihtrühmale, kelle hulgas on kaubamärk ALKO üldtuntud.
11. Tulenevalt eeltoodust on vaidlustatud kaubamärk äravahetamiseni sarnane varasema Eestis identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks õiguskaitset omava kaubamärgiga. Samuti on tõenäoline vaidlustatud kaubamärgi äravahetamine ning assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

12. Kõikide ülaltoodud asjaolude taustal, arvestades kaupade ja teenuste identsust ja samaliigilisust, kaubamärkide sarnasust, varasemate kaubamärkide ALKO tuntust Soome tarbijate hulgas ja taotleja poolt teenuste pakkumist Soome tarbijatele, eksisteerib kaubamärkide äravahetamise sh assotsieerumise tõenäosus. Seega on kaubamärgi Alko Alcohol & Tobacco registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.
13. Tulenevalt pikaajalisest kasutamisest ning monopoolsest seisundist Soome kangete alkoholsete jookide turul, on vaidlustaja varasemad kaubamärgid tuntud ja mainekad, seda nii EÜ-s kui ka Eestis. Tulenevalt Soome ja Eesti geograafilisest lähedusest kui ka asjaolust, et mõlema riigi tarbijad tihedalt naaberriiki (vastavalt eestlased Soomet ja soomlased Eestit) külastavad, ulatub ALKO kaubamärgi tunnus ja maine ka Eestisse. Kaubamärk Alko Alcohol & Tobacco kasutab seetõttu ebaausalt ära ja kahjustab varasemate ALKO kaubamärkide mainet ja eristusvõimet. Taotleja ja vaidlustaja tegevusalad on identsed ning taotleja on huvitatud tähise ALKO kasutamisest oma kaubamärgis eelkõige seetõttu, et kasu lõigata vaidlustaja ühenduse kaubamärkide mainest ja tuntuusest. Seda eriti silmas pidades, et tema kaubamärk on suunatud eelkõige Soomest pärit tarbijatele.
14. Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast on KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamine võimalik ka juhul, kui hilisemat tähist kasutatakse samade või sarnaste kaupade või teenuste jaoks. Silmas pidades eeltoodud asjaolusid nagu varasemate kaubamärkide tunnus ja maine ning taotleja poolt teenuste suunamine Soomest pärit tarbijate sihtgrupile, on kaubamärgi Alko Alcohol & Tobacco registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, s.o hilisema kaubamärgiga võidakse ära kasutada või kahjustada varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet.
15. Nii kohtu kui komisjoni praktika kohaselt on taotlus esitatud pahauskelt, kui kaubamärgi registreerimisega enda nimele soovib taotleja saavutada vaidlustaja poolt tuntuks tehtud kaubamärkide mainet ja sellega saavutada ka ebaõiglast eelist oma tegevusvaldkonnas. Tulenevalt taotleja tegevusala (jookide jae- ja hulgemüük) eripärasest ning tema soovist pakkuda tooteid Soome tarbijatele, ei ole mõeldav, et taotleja ei teadnud vaidlustaja olemasolust ega tema kaubamärgist ALKO. Arvestades vaidlustaja ühenduse kaubamärkide mainet ja tuntuust EÜ-s ning taotleja soovi pakkuda oma teenuseid Soome tarbijatele, on ilmne, et taotleja kasutab sõna ALKO oma kaubamärgis sooviga ära kasutada vaidlustaja kaubamärkide mainet. Selline tegevus on kahtlemata pahauskne. Seega on kaubamärgi Alko Alcohol & Tobacco registreerimine samuti vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 7.
16. Lisaks kuulub vaidlustajale registreeritud ärinimi Alko Oy (tõlkes Alko Inc) alates 31.12.1999. Äriühingu äriregistrisse märgitud põhitegevusala on alkohol- ja muude jookide jaekaubandus. Kohtupraktika kohaselt ei või Pariisi konventsiooni artiklist 8 tulenevalt teine ettevõtja ühe ettevõtte firmanimetust kas ärinimena või kauba- või teenindusmärgina kasutusele võtta ega ka mitte firmanimetusega sarnast nime või tähist, kui see võib põhjustada üldsuse eksitamist. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 8 tagab, et ühe riigi ettevõtjad ei kasutaks ära teise isiku ärinime mainet ja eristatavust, isegi juhul kui see ärinimi pole selles riigis registreeritud või kasutatud. Tarbijaid tuleb kaitsta eksitamise eest ärilise pärinevuse suhtes ning elimineerida teiste isikute teod, mis põhjustavad ärinime ja kaubamärgi eristatavuse ja väärtuse kahandamist ning kõlbatut konkurentsi. Kaubamärgis Alko Alcohol & Tobacco sisalduv sõnaline osa ALKO tekitab assotsiatsiooni vaidlustaja ärinimega „Alko“ suure osa eestlaste hulgas ja kindlasti soomlaste hulgas, kes Eestis alkoholjooke ostavad. Seega kaubamärgi Alko Alcohol & Tobacco registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 12 ja Pariisi konventsiooni artikliga 8.

17. Juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 2, p 3, p 7, § 9 lg 1 p 12 ja tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 8, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi Alko Alcohol & Tobacco + kuju (taotlus nr M200801186) klassis 35 registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
18. Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest nr 5/2010 ja Patendiameti elektroonilisest andmebaasist, samuti väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist ja muud asjakohased dokumendid (kokku 22 lk).
19. Vaidlustusavaldus võeti 3.07.2010 komisjoni menetluse nr 1269 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.
20. Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 20.07.2011, milles jäi esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde. Lisaks esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadele viitas vaidlustaja Harju Maakohtu 21.12.2010 otsuses (tsiviilasi 2-09-15131) toodud kohtujäreldusele (otsuse lk 8), et sõna ALKO ei ole eesti keeles kirjeldav ega keelekasutuses tavapärane klassi 35 teenuste suhtes. Lisaks esitas kohus otsuses arvamuse, et sõna „alko“ väidetav seondumine alkoholiga võib tuleneda Soome tuntud äriühingu nimest. Imselgelt on kohus siinkohal saanud silmas pidanud üksnes vaidlustajat. Vaidlustaja märkis, et lisatud kohtuotsuse näol ei ole tegemist uue argumendi ega tõendiga. See võimaldab vaid komisjonil täiendavalt veenduda juba vaidlustusavalduses esitatud asjaoludes, s.o. et sõna ALKO on vaidlustatud kaubamärgis domineeriv element ja vaidlustaja ärinimi ja kaubamärk ALKO on tuntud, ning aitab seega kaasa asjas sisuliselt õige lahendi tegemisele.
21. Komisjon informeeris taotlejat saabunud vaidlustusavaldusest 14.07.2010 ja lõplikest seisukohtadest 28.06.2011. Taotleja ei ole tööstusomandi õiguskorralduse seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 kohasele komisjoni ettepanekule vaatamata menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma seisukohti esitanud. 23.08.2011 alustas komisjon asja nr 1269 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

22. Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.
23. Taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita.
24. Komisjon peab põhjendatuks vaidlustaja seisukohta, et vaidlustatud kaubamärk Alko Alcohol & Tobacco + kuju (taotl nr M200801186) on eksitavalt sarnane nii visuaalsest, foneetilisest kui semantilisest aspektist vastandatud kaubamärgiga ALKO+ kuju (CTM 005919031). Samuti jagab komisjon vaidlustaja seisukohta, et kaubamärkidega tähistatavad teenused klassis 35 on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised. Arvestades kaubamärkide suurt sarnasust ja kaubamärkidega tähistatavate teenuste identsust leiab komisjon, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi Alko Alcohol & Tobacco + kuju assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omanik ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Seega eksisteerivad asjaolud, mille tõttu tuleb keelduda kaubamärgile Alko Alcohol & Tobacco + kuju õiguskaitse andmisest KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

25. Arvestades ülaltoodut tuleb vaidlustusavaldus rahuldada ja Patendiameti otsus kaubamärgi Alko Alcohol & Tobacco + kuju registreerimise kohta tühistada. Komisjon ei pea käesolevas asjas vajalikuks hinnata, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on lisaks vastuolule KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 vastuolus ka muude vaidlustaja poolt osundatud kaubamärgiseaduse ja tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni sätetega. Samuti ei pea komisjon vajalikuks hinnata, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on õigusvastane ka tulenevalt vaidlustaja kaubamärgist CTM 001921840. Nimetatud asjaoludele hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2, KaMS § 41 lg-d 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2 komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200801186 kaubamärgi Alko Alcohol & Tobacco + kuju Bellasofi OÜ nimele registreerimise kohta klassis 35 ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi Alko Alcohol & Tobacco + kuju asjas 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni 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

E. Sassian

S. Sulsenberg