

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1275-o

Tallinnas 29. novembril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaiste juriidiliste isikute Helter-R AS ja Aldar Eesti OÜ (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) vaidlustusavalduse kaubamärgi S-ALKO+kuju (taotl nr M200801500) registreerimise vastu klassis 35 Bellasofi OÜ nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2010.

Asjaolud ja menetluse käik

1. 5.07.2010 esitasid Helter-R AS ja Aldar Eesti OÜ (edaspidi vaidlustajad) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi S-ALKO + kaju (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Bellasofi OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassis 35 teenustele „jae- ja hulгимүүк (kolmandatele isikutele)“.
2. Vaidlustajad kasutavad Eestis alkoholipoodide tähistusena kaubamärki SUPER ALKO + kaju. Kaubamärgiomanikuks on HELTER-R AS, ALDAR EESTI OÜ kasutab SUPER ALKO + kaju kaubamärki kokkuleppel kaubamärgiomanikuga.
3. HELTER-R AS on alljärgnevate Eestis kehtivast kaubamärgi registreerimisest tulenevate kaubamärgiõiguste omanikuks:
SUPER ALKO + kaju (must-valge), reg nr 37454, registreerimise kuupäev 03.03.2003, taotluse esitamise kuupäev 18.01.2002 klassi 35 teenustele.
4. HELTER-R AS on registreerimiseks esitanud ka alljärgnevad kaubamärgid:
SUPER ALKO + kaju (värviline), taotlus nr M200801561, taotluse kuupäev 30.10.2008, sh klassi 35 teenustele.
S ALKO, taotlus nr M200801563, taotluse kuupäev 30.10.2008, sh klassi 35 teenustele.
5. Vaidlustusavaldus on esitatud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2, 3 ja 6 ning § 9 lg 1 p 10 ja § 41 lg 2 ja 3 alusel.
6. HELTER-R AS on Eestis registreeritud äriühing, kes tegeleb muude tegevusalade kõrval ka alkoholsete jookide jaemüügiga, kasutades vastavate jaemüügiteenuste tähistamiseks alates 2002. aastast temale kuuluvat kaubamärki SUPER ALKO + kaju. 2007. majandusaasta aruande kohaselt oli AS HELTER-R müügikäibeks 395,5 miljonit krooni ning 2008. aasta müügikäibeks 419,7 miljonit krooni.
7. Kaubamärgi SUPER ALKO + kaju (must-valge), reg nr 37454, ainuõigus on piiratud läbi vastava mittekaitstava osa – registreering ei anna ainuõigust sõna SUPER kasutamiseks. Mittekaitstavast osast tulenevalt võib järeldada, et seega kaitstud on sõna ALKO, sõnadekombinatsioon SUPER ALKO ning märgi kui terviku kujundus. Patendiameti otsus anda ainuõigused ka sõna ALKO kasutamiseks näitab, et tegemist on eristusvõimelise sõnaga ning selle eristusvõimet ei tee olematuks võimalik assotsiatsioon sõnaga “alkohol”.
8. AS-le HELTER-R kuuluvad kaubamärgi üldtuntusest tulenevad ainuõigused sõnalisele kaubamärgile SUPER ALKO ja kombineeritud kaubamärgile SUPER ALKO + kaju (KaMS § 5 lg 1 p 1).

9. Vaidlustajad leiavad, et nimetatud kaubamärk on üldtuntud alkoholi jaemüügi kaubamärgina, täpsemalt turistidele suunatud n.ö cash & carry tüüpi alkoholikaupluse kaubamärgina. Üldtuntuse asjaolud esinevad vähemalt 22.08.2008 seisuga, s.o aeg, millal esitati ALKO + kuju kaubamärgitaotlus.
10. SUPER ALKO ja VIINARANNASTA kaubamärki on koos aktiivselt reklaamitud oma teenuse tarbijate sihtrühma hulgas, seda eelkõige turistidele suunatud trükiste nagu näiteks laevakompaniide Tallinna linna kaartide ja muude taoliste infokandjate kaudu. Kaubamärgi SUPER ALKO ja VIINARANNASTA reklaamid on vaidlustusavaldusele lisatud.
11. Aldar Eesti OÜ kauplus aadressil Lootsi 4 ja Uus-Sadama 19/11, Tallinn on tähistatud kaubamärkidega SUPER ALKO ning VIINARANNASTA. Samuti on kinnitatud Lootsi tänava äärsel hoone seinale ümmargune valguskast, kus oranžil taustal on mustade valge äärisega tähtedega sõnad “SuPer Alko Alcohol & Tobacco”.
12. SUPER ALKO ja VIINARANNASTA kaubamärgid on aktiivse kasutamise ning reklaamimise tulemusena saavutanud märkimisväärse tuntuse oma tarbijate sihtrühma – turistide – hulgas. Sellest annab tunnistust kasvõi asjaolu, et SUPER ALKO VIINARANNASTA kaubamärgi all osutatud müügiteenuste käive oli äriühingu OÜ Aldar Eesti majandusaasta aruannete kohaselt 2006. aastal 159 miljonit kooni ja 2007. aastal 193 miljonit krooni.
13. VIINARANNASTA kodulehekülje 2008. aasta külastatavuse statistika (mais 118130 külastust; juunis 122130 külastust; juulis 108921 külastust; augustis 97752 külastust) annab tunnistust kodulehekülje suurest külastatavusest ja seega ka vastava kaupluse ja ostukeskkonna populaarsusest. Kuid nimetatud dokument näitab samas ka seda, et enamus kodulehekülje külastustest pärineb Soomest (lõik “Külastajaid domeenis/riike (TOP 10)”) ning antud kauplust seostatakse kõige enam nimetusega SUPERALKO (33,4%) ja VIINARANNASTA (23,2%), kuid ka SUPER ALKO (5,6%) ning ALKO (2,1%) (lõik “Otsitavad märklused (TOP 10)”).
14. Kaubamärgi üldtuntuse tunnistamist reguleerib kehtiva KaMS § 7. KaMS § 7 lg 3 kohaselt üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi:
 - 1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas äri sektoris;
 - 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
 - 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
 - 4) hinnangulist väärtust.
15. KaMS § 7 lg 4 kohaselt üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte § 7 lg 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.
16. Turu-uuringute AS uuringu “SUPER ALKO, S-ALKO, ALKO” (oktoober 2009) kohaselt teadis 50% SUPER ALKO teenuste sihtrühmast (laevaga Tallinna külastavad turistid) SUPER ALKO kaubamärki ja enim mäletati seda kaubamärki 2007. aastast.
17. Eeltoodust tulenevalt paluvad vaidlustajad tunnistada kaubamärgi SUPER ALKO (logo) Eestis üldtuntud kaubamärgiks teenuse “turistidele suunatud alkoholi jaemüük” osas alates 21.08.2008.
18. Kaubamärgi S-ALKO + kuju registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotleja on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

19. Taotleja teadis või vähemalt pidi teadma vaidlustajate poolsest SUPER ALKO kaubamärgi kasutamisest, kuna taotlejaga seotud ettevõtte Fenomen Trade OÜ tegutses enne ALKO ja S-ALKO tähiste kasutuselevõttu Aldar Eesti OÜ tegutsemiskoha vahetus läheduses ja nad olid omavahelised konkurendid.
20. ALKO ja S-ALKO tähise kasutuselevõtu eesmärgiks oli tarbijaid eksitades meelitada Aldar Eesti OÜ kliendid Fenomen Trade OÜ kauplusesse ning seeläbi saavutada Fenomen Trade OÜ-le majanduslikku kasu ja/või kahjustada Aldar Eesti OÜ äritegevust.
21. Kaubamärgi S-ALKO + kuju registreerimine 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.
22. Vaidlustajad 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.
23. Vaidlustajad leiavad kaubamärgi S-ALKO + kuju olevat sarnase nende üldtuntud ja registreeritud varasema SUPER ALKO + kuju kaubamärgiga.
24. Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

HELTER-R AS kaubamärk

Taotleja kaubamärk



25. Euroopa Kohus on leidnud: "... risk, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest, määrab Direktiivi § 4(1)(b) tähenduses äravahetamise tõenäosuse olemasolu." (C-39/97 Canon

Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., European Court reports 1998. lehekülj I-05507, para. 29).

26. Asjakohane on ka Euroopa Kohtu 11.novembri 1997.a. otsus (C-251/95 *Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, European Court reports 1997 page I-06191), milles kohus on leidnud, et “Äravahetamise tõenäosus sõltub paljudest elementidest, nimelt kaubamärgi tuntuusest, assotsiatsioonidest kasutatud või registreeritud tähisega, sarnasuse astmest kaubamärgi ja tähise vahel ning määratud kaupade ja teenuste osas. Seega äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja semantilise sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.”
27. SUPER ALKO kaubamärk on registreeritud must-valge kombineeritud kaubamärgina, lisaks on SUPER ALKO kaitstud värvilise kaubamärgina tema üldtuntuse alusel. Taotleja poolt registreerimiseks esitatud tähis kordab sõnalise osa ALKO osas täielikult AS HELTER-R kaubamärgi ALKO sõnalist osa, sarnane on ka kirjakuju ja asjaolu, et sõna Alko puhul kasutatakse suurt algustähte ning järgnevaid väiketähti. Taotleja tähis kordab oma värvilahenduses (eelkõige oranž) taust AS HELTER-R üldtuntud SUPER ALKO kaubamärgi reproduktsiooni. Arvestades ka Patendiameti otsust anda äriühingule AS HELTER-R ainuõigus sõnalisele osale ALKO (ning määrata samas mittekaitstavaks osaks sõna SUPER) võib asuda seisukohale, et AS HELTER-R kaubamärkides ja taotleja tähises on domineerivateks elementideks: sõna ALKO; värvikombinatsioon, eriti oranž taust; tähekuju, s.h ALKO puhul suure algustähe ja järgnevate väiketähtede kasutamise kombinatsioon.
28. Tähis ALKO oranžil taustal kordab täielikult AS HELTER-R kaubamärgi olulist osa (kasutatud ei ole üksnes sõna SUPER, mis on samas märgi mittekaitstav ehk mitte-domineeriv osa).
29. Tähis S-ALKO oranžil taustal kordab täielikult AS HELTER-R kaubamärgi olulist osa, samas annab ka täiendava vihje AS HELTER-R kaubamärgile – SUPER ALKO kaubamärgis on SUPER mittekaitstav osa, seega üldmuljes märgi väiksema tähtsusega osa, samas taotleja tähises, täht S, mis kordab sõna SUPER algustähte, kannab sarnast eristuskaalu – üksik täht on iseseisvalt eristusvõimetu, kuid samas piisavalt konkreetne koos sõnaga ALKO kasutades, et tekitada äravahetamise tõenäosus kaubamärgiga SUPER ALKO.
30. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasi, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osas. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.
31. Siinjuures tuleb lisaks arvesse võtta kaubamärgi SUPER ALKO tuntuust ning mainet vaidlusaluste teenuste (alkoholi jaemüük) osas. Olulist tähendust omab ka asjaolu, et vastavate teenuste (turistidele suunatud alkoholi jaemüük) tarbijad külastavad vastavaid kauplusi harva (n.ö ostureiseide ajal), seega varasem mälestus külastatud kauplusest ning seal kasutatud siltidest ei ole enam nii konkreetne ning seda olulisemaks muutub varasema mäletamine. Mäletades oranžil taustal SUPER ALKO kaubamärki on ilmne, et S-ALKO oranžil taustal seostub otseselt SUPER ALKO kaubamärgiga.

32. Vaadeldavate kaubamärkidega tähistatud teenused on identsed, mis suurendab nendevahelist äravahetamise tõenäosust¹.
33. Vaidlustajad on teadlikud mitmetest konkreetsetest juhtumitest, kus tarbijad on eksitavate ALKO siltide tõttu ajanud segi SUPER ALKO kaupluse MARSKIN KULMA ALKO ABI poega arvates, et tegemist on sama või seotud ettevõttega.
34. Esitatud turu-uuring näitab, et 31% sihtrühmast nägi antud logodes sarnasust, mis võib kaasa tuua nende segiajamise.
35. Lähtudes eeltoodust leiavad vaidlustajad, et taotleja tähis S-ALKO + kuju on sarnane SUPER ALKO kaubamärgiga ning seega esineb nendevaheline äravahetamise tõenäosus.
36. AS HELTER-R on varasema SUPER ALKO + kuju kaubamärgi omanikuks KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Kaubamärgi SUPER ALKO + kuju (reg nr 37454) registreerimistaotluse esitamise kuupäev on 18.01.2002, seega on see varasem kui S-ALKO+ kuju kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev 20.08.2008.
37. AS HELTER-R on varasema SUPER ALKO + kuju kaubamärgi omanikuks KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem. SUPER ALKO kaubamärk on Eestis omandanud tuntuse enne 20.08.2008.
38. Kaubamärgi ALKO + kuju registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.
39. Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele peab teist liiki kaupade ja teenuste osas tagatud maine ja eristusvõime kaitse olema tagatud ka samaliigiliste kaupade ja teenuste osas. Siinjuures viitavad vaidlustajad Euroopa Kohtu 9. jaanuari 2003. aasta otsusele C-292/00 Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd, European Court reports 2003. lehekülj I-00389, para. 24-26.
40. Eelmainitud kohtuasjas lahendati küsimust, kas kaubamärgidirektiivi § 4(4)(a) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 3] alusel võib vastandada ka kaubamärke, mis on registreeritud samaliigiliste ja/või identsete kaupade osas. Nii direktiivi § 4(4)(a) kui ka KaMS § 10 lg 1 p 3 tekstis viidatakse vaid kaubamärkidele, "...millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks". Euroopa Kohus leidis, et "kaubamärgidirektiivi § 4(4)(a) ei saa tõlgendada vaid teksti alusel ning peab arvestama süsteemi, millesse ta kuulub, üldist raamistikku ja selle eesmärke". Eeltoodust lähtudes jõudis Kohus seisukohale, et "...antud sättele 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 lähtudes eelmainitud Euroopa Kohtu lahendist, kaubamärgidirektiivi § 4(4)(a) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 3] alusel võib vastandada ka kaubamärke, mis on registreeritud mitte ainult

¹ 29. septembri 1997. aasta Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-39/97 (*Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998. lehekülj I-05507, para. 17): "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*."

eriliigiliste kaupade ja teenuste osas, vaid ka samaliigiliste ja/või identsete kaupade ja teenuste osas.

41. SUPER ALKO kaubamärk ja tähis S-ALKO on sarnased tulenevalt sõna ALKO kasutamisest samas kujunduses ning samas värvilahenduses.
42. Pärast poe avamist Aldar Eesti OÜ SUPER ALKO VIINARANNASTA kaupluse vahetus läheduses on kasutusele võetud S-ALKO, kui samas olid vaidlustajad juba aastaid kasutanud SUPER ALKO kaubamärki. Taolise käitumise taga võib ilmselgelt aimata Fenomen Trade OÜ ja sellega seotud äriühingute ja isikute soovi tarbijate eksitamise läbi suurendada oma müügi käivet ja kasumit ning kahjustada eelkõige Aldar Eesti OÜ õigusi ja ärihuve.
43. Taolise tegevuse eesmärgiks saab olla üksnes tarbijates eksliku ettekujutuse loomine, et Fenomen Trade OÜ kauplus ongi SUPER ALKO kauplus, ning seeläbi Fenomen Trade OÜ varalise kasu saamise eesmärgil (suurenenud külastusest tulenev müügi käibe ja kasumi suurenemine) loob tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse (luues tarbijale eksitavate ja avalduse esitajate õigusi rikkuvate siltide ülespanemisega ebaõige ettekujutuse, et MARSKIN KULMA ALKO ABI kauplus ongi SUPER ALKO kauplus või et nad on omavahel seotud).
44. Lisaks SUPER ALKO kaubamärgile viitavale sõnalise tähistuse S-ALKO kasutamisele on märkimisväärne, et kasutatud on ka oranži värvi, kuigi nagu nähtub fotodelt on MARSKIN KULMA ALKO ABI kaubamärki iseloomustavaks värviks hoopis sinine. Oma kaubamärgist erineva värvitooni kasutamise (mis ühtib SUPER ALKO kaubamärkide värvitooniga) eesmärgiks saab olla üksnes tarbijate eksitamine ning konkurendi äritegevuse kahjustamine.
45. Fenomen Trade OÜ majandustulemuste ja müügi käivete võrdlemisel enne ja pärast vastavate eksitavate siltide paigaldamist nähtub selgelt otsene varaline kasu, mille Fenomen Trade OÜ on saavutanud taolise tegevuse kaudu. OÜ Aldar Eesti on igal juhul saanud kahju konkurentide eksitavast tegevusest.
46. Kaubamärgi S-ALKO + kuju registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 6, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust.
47. AutÕS § 4 lg 2 kohaselt loetakse teoseks mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus.
48. AutÕS § 4 lg 3 p 11 annab mitteamendava loetelu teostest, millele tekib autoriõigus, mille hulgas on ka maalikunstiteosed, graafikateosed, trükikunstiteosed, joonistused, illustratsioonid.
49. AutÕS § 13 lg (1) kohaselt autorile kuulub ainuõigus igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest.
50. Sealhulgas kuulub autorile õigus teose reprodutseerimisele (AutÕS § 13 lg 1 p 1), õigus teose levitamisele (AutÕS § 13 lg 1 p 2), õigus teose töötlemisele (AutÕS § 13 lg 1 p 5), õigus teose eksponeerimisele (AutÕS § 13 lg 1 p 8), õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele (AutÕS § 13 lg 1 p 91).

51. AS HELTER-R leiab, et tema kaubamärgi logo on kaitstavad kui graafikateosed (AutÕS § 4 lg 3 p 11) ning taotleja on S-ALKO märgi puhul seda teist ilma autori nõusolekuta töödeldnud (AutÕS § 13 lg 1 p 5), eksponeerinud (AutÕS § 13 lg 1 p 8) ja levitanud (AutÕS § 13 lg 1 p 2).
52. AutÕS § 46 lg 1 kohaselt teose kasutamist teiste isikute poolt ei lubata teisiti kui autori poolt oma varaliste õiguste üleandmise (loovutamise) korral või autori poolt antud loa (litsentsi) alusel.
53. Lisaks vaidlustajate autoriõiguste rikkumisele toimivad viidatud materjalid ja nende kasutusjuhtumid ühena vahenditest tarbijate eksitamisel, eesmärgiga alusetult seostada tarbija silmis MARSKIN KULMA kauplus SUPER ALKO kauplusega. AS-le HELTER-R kuuluvad autoriõigused kaubamärgi SUPER ALKO + kuju logo AutÕS § 4 lg 3 p 11 tähenduses.
54. Nimetatud teos on loodud AS HELTER-R töötaja Erki Laidinen'i poolt oma töökohustuste raames 2002. aasta algul ning esmakordselt avalikustatud Rakveres, Kroonikeskuses, aadressil Adoffi 11, 2002. aasta oktoobris avatud SUPER ALKO kaupluse tähistusena. Kõik varalised õigused sellele teosele on üle läinud teose loomise hetkest AS-le HELTER-R (Lisa – Erkki Laidinen 27.10.2008 avaldus).
55. OÜ-le Aldar Eesti kuuluvad autoriõigused ka erinevatele tootefotodele ja reklaamtekstidele, s.h nende koduleheküljel www.viinarannasta.ee avaldatutele.
56. Juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 2, p 3, p 6, § 9 lg 1 p 10 § 41 lg 2 ja 3, paluvad vaidlustajad tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi S-ALKO + kuju (taotlus nr M200801561) klassis 35 registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
57. Vaidlustusavaldusele on lisatud volikirjad, väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 5/2010 ja Patendiameti elektroonilisest andmebaasist ja muud asjakohased dokumendid (kokku 117 lk).
58. Vaidlustusavaldus võeti 5.07.2010 komisjoni menetluse nr 1275 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.
59. Vaidlustajad esitasid oma lõplikud seisukohad 27.09.2011, milles jäi esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.
60. Komisjon informeeris taotlejat saabunud vaidlustusavaldusest 14.07.2010 (tähtitud kirjaga saadetud vaidlustusavaldus tuli 31.07.2010 tagasi märkega „tähtaja möödumisel“) ja lõplikest seisukohtadest 30.09.2011. Taotleja ei ole tööstusomandi õiguskorralduse seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 kohasele komisjoni ettepanekule vaatamata menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma seisukohti esitanud. 26.10.2011 alustas komisjon asja nr 1275 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

61. Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.
62. 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 vaidlustajate seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita.
63. Komisjon peab põhjendatuks vaidlustajate seisukohta, et vaidlustatud kaubamärk S-ALKO + kuju (taotl nr M200801500) on SUPER ALKO + kuju kaubamärkidega eksitavalt sarnane nii visuaalsest, foneetilisest kui semantilisest aspektist. SUPER ALKO kaubamärk

on kombineeritud kaubamärk ja S-ALKO tähis on samuti esitatud kombineeritud kujul, kus oluline on nii sõnaline osa, tähekuju, kui värvilahendus. Visuaalselt on oluline, et kordub täielikult sõna ALKO, sarnased on tähekujud, s.h ALKO sõnas suur algustäht ning järgnevad väiketähed ning värvikombinatsioon – ennekõike oranž taustavärv. AS HELTER-R kaubamärgi foneetiline hääldus on [super alko], taotleja tähise puhul [ess-alko]. Mõlemad kaubamärgid kasutavad semantiliselt samasugust sõna ALKO, milline võib küll olla sõnale “alkohol” vihjava iseloomuga, kuid mis nähtuvalt Patendiameti otsustest AS HELTER-R kaubamärkide registreerimise kohta ei ole klassi 35 teenuseid kirjeldav sõna. Tähise S-ALKO puhul on tõenäoline ka kontseptuaalne sarnasus SUPER ALKO kaubamärgiga, kuna tarbija võib tajuda tähte S viitena sõnale SUPER.

64. Samuti jagab komisjon vaidlustajate seisukohta, et kaubamärkidega tähistatavad teenused klassis 35 on identsed (jaemüük).
65. Arvestades kaubamärkide suurt sarnasust ja kaubamärkidega tähistatavate teenuste identsust leiab komisjon, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi S-ALKO + kuju assotsieerumine varasemate kaubamärkidega. AS HELTER-R kui varasemate kaubamärkide omanik ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Seega eksisteerivad asjaolud, mille tõttu tuleb keelduda kaubamärgile S-ALKO + kuju õiguskaitse andmisest KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.
66. Arvestades ülaltoodut tuleb vaidlustusavaldus rahuldada ja Patendiameti otsus kaubamärgi S-ALKO + 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 vaidlustajate poolt osundatud kaubamärgiseaduse sätetega. 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/M200801500 kaubamärgi S-ALKO + kuju Bellasofi OÜ nimele registreerimise kohta klassis 35 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust kaubamärgi S-ALKO + 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 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:

E. Hallika

E. Sassian

S. Sulsenberg