

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APPELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 834-o**

Tallinnas 28. aprillil 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Priit Lello ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Spirits International N.V. vaidlustusavalduse rahvusvaheline ruumilise kaubamärgi СТОЛЬНАЯ + kuju (rv reg nr 0803678) registreerimise vastu klassis 33 ZAO "GRUPPA PREDPRIYATII OST" nimele.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) esitas vaidlustusavalduse 01.11.2004 Spirits International N.V. (edaspidi vaidlustaja) esindaja patendivolnik Olga Treufeldt ja see registreeriti nr 834 all ning määrati eelmenetlemiseks komisjoni liikmele H.-K. Lahek'ule.

Vaidlustaja taotleb Eesti Kaubamärgilehes nr 9/2004 avaldatud Patendiameti otsuse, registreerida rahvusvaheline ruumiline kaubamärk СТОЛЬНАЯ (edaspidi ruumiline kaubamärk või СТОЛЬНАЯ + kuju) klassis 33 ZAO (Zakrytoe Aktsionernoje Obschestvo) "GRUPPA PREDPRIYATII OST" (edaspidi taotleja) nimele, tühistamist ning menetluse jätkamist komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

**Vaidlustusavalduse asjaolud ja menetluse käik**

Vaidlustaja on Eestis registreerinud sõnalise kaubamärgi reg nr 28514 STOLICHNAYA prioriteediga 29.10.1997, registreeritud 22.03.1999 klassis 33 – viin ja kombineeritud kaubamärgi reg nr 14385 Столичная + kuju prioriteediga 02.02.1993, registreeritud 14.12.1994 klassides 33, 35, 39, 42 (edaspidi varasemad kaubamärgid või STOLICHNAYA või *Столичная + kuju*).

Vaidlustaja leiab, et kombineeritud hilisema ruumilise kaubamärgi registreerimine Eestis klassis 33 on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) §10 lg 1 p-ga 2, mis rikub vaidlustaja õigusi.



Hilisem ruumiline kaubamärk koosneb ruumilisest kujutisest (stiliseeritud pudelist) ning etiketist, millel on kirillitsas suurte tähtedega kujundatud sõnaline element СТОЛЬНАЯ. Vaidlustaja peab seda kaubamärgi oluliseks elemendiks, kuna kaubamärki identifitseeritakse just sõnalise elemendi

*стольная* järgi. Vaidlustaja selgitab, et üks varasematest kaubamärkidest STOLICHNAYA on sõnaline märk, mistõttu sõnalise kaubamärgi registreerimisega saadud õigused on oluliselt laiemad kui näiteks sõnalise kombineeritud kaubamärgi registreerimisel kindlas stiliseeritud šriftis. Teine varasem kaubamärk *Столичная + kuju* on kombineeritud, mille sõnalise osa *столичная* tavaline tõlkevaste eesti keelde on *realinna*. Vaidlustaja lisab, et rahvusvahelises registreeringus esitatud sõna *стольная* on samuti vene päritoluga.

Edasi selgitab vaidlustaja, et nimisõna *столица*, millest on tuletatud omadussõna *столичная*, on moodustatud venekeelsest sõnast *стол* ning selle esmaseks sünonüümiks on väljend „*стольный*

*престольный город*“ . Sõna *стольный* naissoo vorm on *стольная* ehk ladina transkriptsioonis *stolnaya* (näiteks, „STOLNAYA VODKA“ nagu „STOLICHNAYA VODKA“). Seega on hilisema ruumilise kaubamärgi ning registreeritud kaubamärgi *Столичная* + *кужи* puhul tegemist identsete tüvedega sõnadega. Sõna *стол* (laud) ning sõna lõpu *-ная* elemendid ühtivad, samas kui keskel asuv *-ич-* element jääb varasema kaubamärgi *Столичная* + *кужи* sõnalisel osas üldiselt eesti tarbija jaoks tõlgendamata.

Varasemate kaubamärkide sõnalisel osad *stolichnaya/столичная* ja hilisema ruumilise kaubamärgi sõnaline osa *стольная* võivad vaidlustaja arvates minna soovimatult vahetusse, kuna need sisaldavad sarnast osa *стольная*, mille tõttu on ilmne osaline, eelkõige sarnastest tähekombinatsioonidest põhjustatud visuaalne kokkulangevus.

Vaidlustaja leiab, et kaubad, mille suhtes hilisema ruumilise kaubamärgi registreerimist taotletakse, on identsed kaupadega (viina osas), mille tähistamiseks on varasem kaubamärk *Столичная* + *кужи* registreeritud. Vaidlustaja leiab ka, et tema ülejäänud tooted on samaliigilised, kuna need kuuluvad kangete alkoholsete jookide kategooriasse. Vaidlustaja selgitab lisaks, et vene keele grammatikareeglite järgi on ebatõenäoline, et kaubamärki kasutatakse kõikide loetelus toodud jookide tähistamiseks, kuna sõnalõpp *-ная* kuulub naissoost omadussõnale ning võib olla kasutatud ainult selliste alkoholsete jookidega, mis kujutavad endast naissoost venekeelset sõna. Sellised sõnakombinatsioonid nagu „STOLNAYA LIKÖÖR“, „STOLNAYA WHISKY“, „STOLNAYA GIN“ on vastuolus vene keele grammatikaga.

Vaidlustaja peab vajalikuks lisada, et:

- Patendiameti praktikast tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendamisel assotsieerumise tuvastamisel vaadeldakse kaubamärke tervikuna või nende domineerivaid osi.

- maailmas on taotleja kaubamärgi STOLNAYA / СТОЛЬНАЯ registreerimist klassis 33 vaidlustatud paljudes riikides.

- kaubamärkide STOLICHNAYA ja СТОЛЬНАЯ + *кужи* äravahetamiseni sarnasust ja assotsieeruvust mõjutab ka sõnaliste kaubamärkide STOLICHNAYA ja *Столичная* + *кужи* renomee Eesti Vabariigis. Seda asjaolu kinnitab ka Tallinna Ringkonnakohus oma 19.10.2004 otsuses nr 2-3 /235/ 2004, kus kohus on asunud seisukohale, et kaubamärk STOLICHNAYA VODKA oli Eestis üldtuntud juba 1997 aastal.

- KaMS § 7 lg 3 kohaselt üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi 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 äriktoris, kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut, samuti registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides ning hinnangulist väärtust.

- vaidlustatud Patendiameti otsus on vastuolus Pariisi konventsiooni artikliga 6 bis.

Hilisema ruumilise kaubamärgi registreerimine võib kaasa tuua kaubamärgi *Столичная* + *кужи* kaitse tugevuse vähenemise ning selle kaubamärgi maine kahjustamise.

Tuntud märkide laiendatud kaitse all kuuluvaks tuleb pidada kaitset hilisema prioriteediga kaubamärkide eest, mis võivad saada kohatut kasu tuntud kaubamärgi heast mainest ning kaitset tarbijate eksitamise eest ärilise pärinevuse suhtes ja õigusvõime kahandamise (dilutsiooni) eest. Seetõttu tuleb hilisema kaubamärgi registreerimine tunnistada Pariisi konventsiooni artikliga 6 bis ning KaMS § 10 lg 1 p 2 vastuolus olevaks.

Vaidlustaja leiab, et hilisema ruumilise kaubamärgi ekspertiis pidi olema sõltuvusse pandud teiste, varasema prioriteediga registreerimistaotlustega, millisteks on registreerimistaotlus nr 9901646 STOLNAYA, samuti rahvusvahelise registreeringu nr 803765 ekspertiisist, mis mõlemad on käesolevaks hetkeks vaidlustatud. KaMS § 43 lg 1 kohaselt ekspertiis peatatakse kuni lõpliku otsuse tegemiseni varasema prioriteediga kaubamärgitaotluse kohta.

Kuna vaidlustaja kaubamärkide registreerimistaotlus nr 9901646 ja rv reg 803765 on varasema prioriteediga ning nende kaubamärkide staatus on veel lõplikult otsustamata, siis Patendiamet on kaebuse objektiks oleva kaubamärgi registreerimisel eiranud ka KaMS 43 lg 1, sest ta ei peatanud rahvusvahelise hilisema ruumilise kaubamärgi ekspertiisi kuni varasema prioriteediga kaubamärki puudutava registreerimise lõpliku lahendini.

Vaidlustaja palub lähtudes eeltoodust ja juhitudes tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 bis ja KaMS § 11 lg1 p 1 ja 2 , § 10 lg 1 p 2, §41 lg 2 ja 3 ning § 43 lg 1 tühistada Patendiameti otsus hilisema

ruumilise kaubamärgi registreerimise kohta klassis 33 Eestis ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust selles asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte Patendiameti andmebaasist registreeringu nr 28514 „STOLICHNAYA“ kohta, väljavõte Patendiameti andmebaasist registreeringu nr 14385 „*Столичная + kuju*“ kohta, väljavõte Patendiameti ning rahvusvahelisest andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 803678 „СТОЛЬНАЯ + kuju“ kohta (<http://www.epa.ee/Patent/mark.nsf/SearchEst.OpenForm>, <http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp>), väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 9/2004 kaubamärgi „СТОЛЬНАЯ + kuju“ IR 803678 avaldamisest lk 30, väljavõte Vene keele seletavast sõnaraamatust, Moskva, Russkij Jazõk, 1991, lk 328-329, väljavõte Vene-Eesti sõnaraamatust, „Valgus“, Tallinn, 1975, lk 1164, väljatrükk vene-eesti elektroonilisest sõnastikust (<http://www.ase.ee/dict/>), väljatrükk vene inglise elektroonilisest sõnastikust RAMBLER ( [http:// www. Rambler. ru/dict/ruen/](http://www.Rambler.ru/dict/ruen/)), väljavõte Vene keele seletavast sõnaraamatust, Moskva, 1940, lk .531, väljavõte Vene sõnaraamatust, Ožegov, Moskva, 1963, lk 759, Artikkel „Kaks miljardit dollarit maksev kaubamärk on taas Eestis“, Eesti Ekspress nr 36 (301), 15.09.1995, Artikkel „Maailmaturul enimmüüdavad viinad“, Äripäev, 13.06.1997, Koopia reklaamist „ STOLICHNAYA“ kohta, Kroonika, 27.08.1997Nr.33/83, koopia reklaamist „STOLICHNAYA“ kohta, CITY PAPER, The Baltic States, No 32 January/ February 1998, lk 4, koopia AS Stol-i 16.02.2001 kirjast ning kaadrid filmidest „ The Bodygard“ (1992), „The Specialist“ (1994) ning „Brother 2,“ (2000), Artikkel „ Eestimaalane joob aastas 200 grammi vene viinamarke“, Postimees, 17.01.2001, STOLICHNAYA viina tootmiskaht Eestis 1996, 1997, ning 1998 aastal, andmed esitatud AS Stol-i ning AS Liiwi Heliis poolt, koopia reklaamist „STOLICHNAYA“ kohta, PRIVAT-INFO, No 25, 21.06.1997, koopia reklaamist „STOLICHNAYA“ kohta, SOOV, No 70 (484), 18.06.1997 artikkel „Ehtne contra võltsing“, TARBIJA, 4.04.1997, DRINKS INTERNATIONAL, 1996 Viina maailma edetabel, Drinks International Bulletin, Volume 13, Number 4, 1997 viina maailma edetabel, Patendiameti teated kombineeritud kaubamärke „СМИРHOB + etikett + pudel“ kohta, kus kombineeritud ruumilisele kaubamärgile vastandatakse sõnaline kaubamärk (teated nr 7/9901412, 22.09.2003; 7/9901413, 22.09.2003, 7/9901414, 22.09.2003 ); väljavõtted Tšehhi, Kuuba, Türgi Leedu Ameerika Ühendriikide tööstusomandiametite andmebaasidest kaubamärgitaotluse „STOLNAYA“ kohta ja Budapesti Linnakohtu 04.10.2002 otsusest, väljavõte Patendiameti andmebaasist registreerimistaotluse nr 9901646 „STOLNAYA“ ning IR 803765 kohta (<http://www.epa.ee/Patent/mark.nsf/SearchEst?OpenForm>), koopia Tallinna Ringkonnakohtu otsusest nr 2-3/235/2004 19.10.2004, vaidlustatava kaubamärgi ärakiri, vaidlustusavaldust põhjendavad tõendid, dokument lõivu tasumise kohta – maksekorraldus nr 1206, 27 10. 2004.

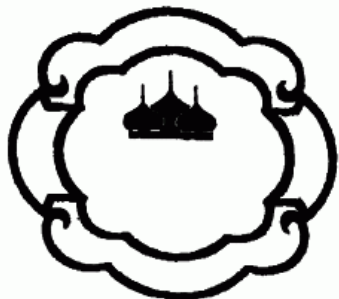
### **Taotleja, keda esindab patendivolinik Ljubov Kesselman, esitas oma sisukohad vaidlustusavalduse kohta 11.02.2005**

Taotleja nõustub vaidlustajaga ainult selles, et vaidlustaja nimele registreeritud sõnaline kaubamärk STOLICHNAYA ja kombineeritud kaubamärk *Столичная + kuju* (etikett) klassides 33 (kogu klassi ulatuses), 35, 39 ja 42, on varasemad kaubamärgid KaMS § 11 lg 1 p 2 mõistes ning klassi 33 kantud kaubad, mille tähistamiseks on registreeritud varasemad kaubamärgid ja hilisem ruumiline kaubamärk on samaliigilised ning identsed (viina osas). Taotleja ei nõustu sellega, et hilisema ruumilise kaubamärgi sõnaline element *стольная* on piisavalt sarnane Eestis aktiivselt kasutatud ning hästi tuntud kaubamärkidega STOLICHNAYA/*Столичная + kuju* ning, et hilisema ruumilise kaubamärgi assotsieerumise tõenäosus varasemate kaubamärkidega on märkimisväärselt suur, kuna kaubad, mille tähistamiseks need on mõeldud, on kanged alkohoolsed joogid.

Edasi leiab taotleja, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieeruvuse määramisel ei saa piirduda üksnes hilisema ruumilise kaubamärgi sõnalisel elemendis sarnaste sõnaosade (algus ja lõpp) tuvastamisega analüüsimate kaubamärke tervikuna, so foneetilisest, visuaalsest ja semantilisest aspektist lähtudes. Vastavalt KMS § 12 lg 1 p-le 2 on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registreeritud kaubamärgi reproduktsioon. Lähtudes Patendiameti andmebaasist, on vaidlustaja nimele registreeritud suurte ladina trükitähtedega kujutatud sõnaline kaubamärk STOLICHNAYA. Sellest tulenevalt annab registreering omanikule ainuõiguse ainult selle sõna, eestikeelne vaste *pealinna* kasutamiseks. Teise vaidlustaja kombineeritud kaubamärgi reproduktsioonil on neljakandiline etikett sõnadega *Столичная водка* ja hotelli „Moskva“ kujutisega, kusjuures kaubamärgi sõnaline osa „*vodka*“ ja hotelli „*Moskva*“ kujutis ei kuulu kaitse alla. Seega kaubamärgi õiguskaitse ulatus on piiratud reproduktsioonil toodud etiketiga, mittekaitstava osa määramisega.

Hilisema ruumilise kaubamärgi reproduktsioonil on kujutatud neljakandiline toobikujuline pudel, mis meenutab kuju poolest Vana-Venemaa kirikut, vanaaegses stiilis kujundatud ümmarguse kombineeritud etiketiga, mille tumedal taustal on vanaaegses stiilis slaavi tähtedega nimetus СТОЛЬНАЯ ja selle kohal on kolme vene kiriku kupli stiliseeritud kujutis.

Taotleja leiab, et oluline on ka asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgi koosseisu kuuluv kujutuslik kompositsioon, nimelt vanaaegses stiilis lainelise servaga etikett kolme stiliseeritud kiriku kupliga on registreeritud Eestis iseseisvalt kujutusliku kaubamärgina (must-valge) reg nr 32645 all, prioriteedikuupäevaga 08.12.1998, RU, st see kujutismärk eraldi on tunnistatud eristusvõimeliseks.



Taotleja selgitab, et kuigi hilisema ruumilise kaubamärgi reproduktsiooni mastaap ei võimalda kiriku kupleid detailselt näha, on ilmne varasema kaubamärgi reg nr 32645 ärakasutamine hilisema ruumilise kaubamärgi koosseisus, kuna kolme kupli kujutis ja paigutus etiketil ning etiketi kujundus langevad kokku varasema registreeringu reproduktsiooniga.

Taotleja arvates kujutab hilisem ruumiline kaubamärk endast omavahel mõtteliselt seotud ruumilise, sõnalise ja kujutuslike elementide kompositsiooni, kusjuures iga element eraldi omab eristusvõimet ning on olulised kaubamärgi eristusvõime kui terviku kujundamisel. Hilisema ruumilise kaubamärgi sõnaline element, milleks on slaavi tähtedega iseseisva tähendusega arhailine sõna *стольная*, ei ole mingil juhul varasema kaubamärkide STOLICHNAYA või *столичная* + *кужи* osa või element ja ka vastupidi, varasemad kaubamärgid või nende sõnalised elemendid ei ole hilisema ruumilise kaubamärgi elementideks.

Taotleja, võrrelnud varasemaid ja hilisemat ruumilist kaubamärki semantilisest, foneetilisest ja visuaalsest aspektidest lähtuvalt leiab, et võrreldavate kaubamärkide omavahelised erinevused ning nende aspektide koosmõjust tulenevad erinevused üldmulje tekkimisel on piisavalt olulised ning seetõttu on hilisema ruumilise kaubamärgi äravahetamine ja assotsieerumine varasemate kaubamärkidega välistatud. Sellega seoses puudub taotleja arvates vajadus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning Patendiameti otsus on igati õiguspärane.

Taotleja leiab lisaks, et Patendiameti otsus, registreerida hilisem ruumiline kaubamärk, ei ole vastuolus Pariisi konventsiooni artikliga 6 bis, sest selle kohaldamine on võimalik üksnes siis, kui üldtuntud kaubamärgi omanik tõestab kõikide eeltoodud vajalike tingimuste üheaegset täitmist.

Taotleja arvates on vaidlustaja viide artiklile 6 bis antud juhul asjakohatu ja põhjendamatu, kuna:

- hilisem ruumiline kaubamärk või selle oluline osa ei kujuta endast „teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget“;
- hilisem ruumiline kaubamärk ei ole äravahetatav teise isiku märkidega (võrreldavad märgid ei ole omavahel äravahetamiseni sarnased);
- kuigi kaubad, mille tähistamiseks võrreldavad kaubamärgid on mõeldud, on „samasugused või sarnased“, siis ühe vajaliku tingimuse olemasolu ei ole piisav eelnimetatud sätte kohaldamiseks;
- antud vaidluses ei ole tõendatud, „et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk“.

Taotleja on seisukohal, et kuigi kaubamärk STOLICHNAYA on Eestis tuntud, ei ole tavatarbijale kindlasti selge, millisele firmale see kaubamärk kuulub ning, kes on sellega tähistatud viina tootja.

Vaidlustaja viidatud Tallinna Ringkonnakohtu 19.10.2004 otsuse nr 2-3/235/2004 resolutsioonis (p.12) on öeldud, et „... sõnaline kaubamärk STOLICHNAYA VODKA oli Patendiameti otsuse tegemise ajal Eestis üldtuntud“.

Seejuures puudub järeldus, et kaubamärk oli üldtuntud Tallinna Ringkonnakohtu otsuse tegemise ajal, so 2004 a. Taotleja märgib, et KaMS § 7 lg 5 kohaselt „*Kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine ei oma õigusjõudu hilisemates vaidlustes*“. Komisjonile esitatud vaidlustusavalduse lisadest ei selgu, kas varasem märk STOLICHNAYA oli üldtuntud kui vaidlustajale kuuluv kaubamärk hilisema ruumilise kaubamärgi registreerimiseks esitamise kuupäeva seisuga. Kaubamärgi *Столичная + kuju* üldtuntuse kohta ei ole esitatud ühtegi tõendit. Taotleja leiab, et vaidlustatud hilisem ruumiline kaubamärk täidab edukalt kaubamärgi funktsiooni Eestis, st võimaldab tarbijal *eristada ühe isiku kaupa teise isiku samaliigilisest kaubast* (KaMS § 3).

Taotleja märgib, et antud juhul ei ole asjakohane vaidlustaja viide KaMS § 43 lõikele 1 menetluse peatamise kohta ja lisab, et ekspertiisi tulemusena leidis Patendiamet et, *kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud* puuduvad ning tegi registreerimisotsuse vastavalt KaMS § 70 lg 2 ja lg 6, millega Patendiamet väljendas oma seisukohta, et ruumiline kaubamärk on registreeritav ning selle *märgi ekspertiis ei sõltu ühegi varasema kaubamärgi kohta tehtavast otsusest* KaMS § 43 lg 1 mõttes.

Kõike eelnevat arvesse võttes leiab taotleja et, vaidlustusavaldus pole põhjendatud ning KaMS § 10 lg 1 p 2, § 43 lg 1 ning Pariisi konventsiooni artikli 6 bis sätete kohaldamine ei ole antud juhul asjakohane ja palub vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

Taotleja seisukohtadele on lisatud Patendiameti 15.07.2004 registreerimisotsus 7/R200304407, Patendiameti 10.11.2004 eelnev rahvusvahelise registreeringu õiguskaitsest keeldumise otsus (*Provisional refusal based on an opposition*), ЗАО „Группа Предпријатј OST“ kujutisliku kaubamärgi tunnistus nr 32645 (Eesti), ruumilise kaubamärgi СТОЛЬНАЯ tunnistus 244801 (Venemaa) ja selle eestikeelne tõlge, kaubamärgi STOLNAYA tunnistus nr 173064 (Venemaa) ja selle eestikeelne tõlge, väljavõtte vene keele seletussõnaraamatust „Русский толковый словарь“, V.V. Lopatin jt Moskva, 1998, lk 183, 677-678, väljavõtte „Vene-eesti sõnaraamatust“, Eesti keele Instituut, 2000, k II, lk 650, 651, 652, väljavõtte „Vene-eesti sõnaraamatust“, Eesti keele Instituut, 2000, k I, lk 234, 462 ja 775, väljavõtted EPA andmebaasist (kl 33) „-NAYA“ ja „-NAJA“ lõpuga kaubamärkide kohta, väljavõtted EPA andmebaasist (kl 33) „STOL“ sisaldavate kaubamärkide kohta, väljavõtte sõnastikust „Словобразовательный словарь русского языка“, A.N. Tihonov, Moskva, 1990, lk 173, väljavõtte sünonüümide sõnaraamatust „Словарь синонимов“, Moskva, 1997, lk 370, 559, artikkel „Стольная - застольная“, ajakiri Sedmoi kontinent, nr 5/2000 (koos eestikeelse tõlkega), artikkel „Русский шторф Черногловки“(„vene toobine pudel Tšernogolovkast“), ajakiri Venemaa viinade almanahh, nr 10/2000 (koos eestikeelse tõlkega), Artikkel „Группа Ост“. России есть чем по-настоящему гордиться“ (Группа „Ost“. Venemaal on, mille üle tõsiselt uhkust tunda“), ajakiri Venemaa viinade almanahh, nr 9/2000 (koos eestikeelse tõlkega), artikkel „Зелёный змий“ или „Огонь здоровья?“ („Roheline madu“ või „Tervise tuli?“), ajakiri Rodina, nr 4/2000 (koos eestikeelse tõlkega), artikkel „Наши лучшие напитки“ („Meie parimad joogid“), ajakiri Mir aeroflota, nr 6/1999 (koos eestikeelse tõlkega), komisjoni otsus nr 243-o, 22.01. 1999 (Riola DRAGEE + kuju vs Ricola + kuju), väljavõtted Venemaa Patendiameti (FIPS) andmebaasist „Stolichnaya“ sisalduvate kaubamärkide reg nr 147735 ja 150817 kohta, kaubamärgi STOLICHNAYA (etikett) tunnistus nr 38388 (Venemaa) ja selle eestikeelne tõlge, kaubamärgiga STOLNAYA tähistatud toodete kvaliteedi eest saadud diplomite koopiad, ruumilise kaubamärgi STOLNAYA tunnistus 32343 (Ukraina) ja selle eestikeelne tõlge, Läti Vabariigi Patendiameti Apellatsiooninõukogu 23.07.2004 otsus (ruumiline kaubamärk STOLNAYA + kuju“ vs „STOLICHNAYA + kuju“ ja sõnamärk „СТОЛИЧНАЯ“) ja selle tõlge, dokumendid ruumilisele kaubamärgile STOLNAYA (nr WO 803765) õiguskaitse andmise kohta Suurbritannias (koos eestikeelse tõlkega), dokumendid ruumilisele kaubamärgile СТОЛЬНАЯ (nr WO 803678) õiguskaitse andmise kohta Usbekistanis (koos eestikeelse tõlkega), dokument ruumilisele kaubamärgile STOLNAYA (nr WO 803765) õiguskaitse andmise kohta Jaapanis (koos eestikeelse tõlkega), Leedu Vabariigi Apellatsioonikomisjoni 20.01.2005 otsuse nr 756 resolutsioon ja selle eestikeelne tõlge, arved ja rahvusvahelised saatelehed kaubamärgiga STOLNAYA (СТОЛЬНАЯ) tähistatud toodete Eestisse sissetoomise kohta 2001. a.

### **Vaidlustaja esitas oma vastuse taotleja seisukohtade kohta 16.05.2005**

Vaidlustaja palub komisjonil lugeda edaspidi vaidlustaja esindajaks patendivolnik Urmas Kernu AAA Patendibüroo OÜ-st.

Vaidlustaja jääb vaidlustusavalduses toodud seisukohtade juurde ja peab vaidlustaja STOLICHNAYA kaubamärke Eestis üldtuntuiks.

Ta kinnitab, et V. Muheli „Vene-Eesti sõnaraamatus“ („Valgus“, Tallinn 1973) esineb sõna *stolnoi* kui *stolitsa* sünonüüm ja lisab, et 70-ndate aastate sõnastikke kasutasid inimesed, kes moodustavad olulise osa tänastest alkoholjookide tarbijatest.

Vaidlustaja jääb seisukohale, et kõik tingimused Pariisi konventsiooni artikkel 6 bis kohaldamiseks on täidetud, nimelt:

- taotleja kombineeritud kaubamärgi oluline, märgi identifitseerimist võimaldav sõnaline osa STOLNAYA kujutab endast üldtuntud kaubamärgi STOLICHNAYA tähenduslikku taasesitust, mis võib põhjustada märkide äravahetamist;

- STOLICHNAYA kaubamärk on Eestis üldtuntud;

- STOLICHNAYA ja STOLNAYA kaubamärke tarvitatakse samasuguste ja sarnaste toodete jaoks.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja palub see rahuldada.

Vaidlustaja on lisanud kaubamärgiregistreeingu nr 38409 koopia, väljavõtte V. Muheli „Vene-eesti sõnaraamatust“, „Valgus“, Tallinn 1973 ja volikirja.

### **Taotleja esitas 15.08.2005. a oma seisukoha ja täiendavaid tõendeid vaidlustaja 12.05.2005 komisjonile esitatud kirja suhtes.**

Taotleja rõhutab, et vaidlustaja seisukohti lugedes tekib eksitav mulje, et võrreldavad kaubamärkide sõnalised osad on kirjutatud ladina tähtedega (STOLNAYA/ STOLICHNAYA ). Taotleja kordab, et taotleja hilisema ruumilise kaubamärgi sõnaline osa on kirjutatud kirillitsas - СТОЛЬНАЯ.

Taotleja on lisanud teiste riikide apellatsioonikomisjonide ja patendiametite otsuseid. Seisukohtadele on lisatud Leedu Patendiameti 20.01. 2005 Apellatsioonikomisjoni otsus nr. 2Ap – 756 Spirits International N.V. ja Spirits Product International Intellectual Property B.V. protestide tagasilükkamise kohta, andes sellega kaitse ruumilistele kaubamärkidele STOLNAYA/СТОЛИЧНАЯ (vastavad rahvusvahelised registreeringud nr 803765 ja nr 803678), Austria registreerimistunnistus nr 186718 (STOLNAYA), Aserbaidžani registreerimistunnistus nr 20001218 (STOLNAYA), Armeenia registreerimistunnistus nr 4998 (STOLNAYA), Armeenia registreerimistunnistus nr 4947 (СТОЛЬНАЯ), Valgevene registreerimistunnistus nr 14095 (STOLNAYA), Bulgaaria registreerimistunnistus nr 37900 (STOLNAYA); Gruusia registreerimistunnistus nr 14570 (STOLNAYA), Kõrgõzstani registreerimistunnistus nr 5761 (STOLNAYA), Tadžikistani registreerimistunnistus nr 4935 (STOLNAYA) СТОЛЬНАЯ + kuju, Türkmenistani registreerimistunnistus nr 7631 (STOLNAYA), Jaapani registreerimistunnistus nr 4448992 (STOLNAYA), C.T.H. Invest OÜ 29.07.2005 kiri koos lisadega, OÜ Areto 27.07.2005 a. kirja nr 45 koopia (Riikliku alkoholiregistri pidaja, väljatrüki СТОЛЬНАЯ + kuju tähistatud alkoholsete jookide tootja interneti koduleheküljelt [www.ost.-group.ru](http://www.ost.-group.ru) .

### **Vaidlustaja esitas 28.03.2006 taotluse täiendavate materjalide esitamiseks**

Vaidlustaja märgib, et tema poolt on varasemalt esitatud materjalid alljärgnevatest juhtumitest, kus kaubamärgi STOLNAYA registreerimisest on vabatahtlikult loobunud või see on tühistatud vastava vaidlustusavalduse alusel. Vaidlustaja esitab lisaks alljärgnevate lõplike otsuste koopiad koos eestikeelsete tõlgetega, millised näitavad kaubamärgi STOLNAYA registreerimisest keeldumist (sõnamärk või ruumiline märk) erinevates riikides. Need on Austria, Tšehhi, Soome, Prantsuse, Šveitsi, Usbekistani tööstusomandiametite jt tehtud otsused ja nende tõlked taotleja kaubamärgitaotluste suhtes. Lisaks informeerib vaidlustaja komisjoni, et vaidlustaja on saavutanud võidu või taotleja on vabatahtlikult loobunud oma kaubamärgist Kanadas, Hiinas, Iisraelis, Kasahstanis, Šveitsis, Panamas, Lõuna-Aafrikas, Hong Kongis, Lätis.

Lisaks esitab vaidlustaja alljärgnevad materjalid tõendamaks kaubamärgi STOLICHNAYA üldtuntust ning mainet Eestis enne 04.11.2002 kuupäeva. Selleks on lisatud komisjoni 19.12.2002 otsus nr 196-04 (STOLICHNAYA vs. Pealinna viin + kuju), milles tunnistatakse STOLICHNAYA kaubamärgi tuntust 22.02.1996 kuupäeva seisuga, Tallinna Halduskohtu 20.06.2003 otsus haldusasjas 3-839/03 (STOLICHNAYA vs Pealinna viin + kuju), milles kinnitatakse komisjoni otsuse 196-04 kehtivust ja

tunnistatakse STOLICHNAYA kaubamärgi tuntust, ARETO 28.07.2005 kiri Stolichnaya Vodka registreerimise kohta Alkoholi andmepangas 18.07. 1995 RAS Liviko poolt ning registreerimise kohta riiklikus alkoholiregistris 19.11.1999 AS Liiwi Heliis poolt koos viina tähistuse näidise, väljavõte alkoholiregistris ( 15.07.2005 ), Eesti Ekspressi 18.03.1999 artikkel „Vene viina esindaja tahab litsentsitasu“, väljatrükk Interneti koduleheküljelt [www.liiwi.ee](http://www.liiwi.ee) ( 27.06.2005 ), väljatrükk Interneti koduleheküljelt [www.hot.ee / chrizz/vodka.html](http://www.hot.ee/chrizz/vodka.html) (27.06. 2005), BNS 17.01. 2001 uudis „ Vene viinamarkide turuosa Eestis on kuus protsenti“, BNS 30.03.2001 uudis „Vene viinade eksport ulatus poole miljoni liitri“, Juura. ee 15.06.2001 uudis „ Tolliamet sekkus Vene viinasõtta“, Juura. ee 04.07.2001 uudis „Vodkade kaubamärgi omanik tahab litsentsid tagasi osta“, Postimees 04.07.2001 uudis „ Vodkade kaubamärgi omanik tahab litsentsid tagasi osta“, Sakala 01.11.2001 uudis „ Viinamarkide riigistamine Venemaal Liiwi Heliisi ei mõjuta“, Sakala 04.07.2001 uudis „ Vodkade kaubamärgi omanik tahab litsentsid tagasi osta“, BNS 04.04.2002 uudis „Latvijas Balzams teeb Vene omanikule eksport – Stolichnayat“.

Lisaks on vaidlustaja esitanud näitlikke materjale kaubamärgi STOLICHNAYA ülemaailmsest reklaamist ning kajastamisest meedias, mis näitavad kaubamärgi STOLICHNAYA ülemaailmset tuntust ning mainet. Lisatud 17.03.2006 volikiri.

### **Taotleja esitas 28.06.2006 oma vastulause vaidlustaja 28.03.2006. a esitatud täiendavate materjalide kohta.**

Taotleja ei pea korrektseks vaidlustaja tegevust, mis seisneb nimekirjade esitamises komisjonile juhtumitest, kus taotleja on kaubamärgi STOLNAYA registreerimisest vabatahtlikult loobunud või keeldus lõplikult kaubamärgi registreerimisest. Taotleja peab vajalikuks märkida, et nendes riikides, kus taotleja on võtnud taotluse tagasi või jätnud vastuväite esitamata, oli see tehtud strateegilistel või äriilistel kaalutlustel. Lisaks teatab taotleja, et vaidlustaja 28.03.2006 kirja lk 2 lg 2 p 3 nimetatud Iisraeli Patentide, Disainide ja Kaubamärkide Registripidaja 21.06.2005 otsus ( kaubamärk STOLNAYA nr 131391 ) oli samuti edasi kaevatud. Taotleja on esitanud 13.09.2005 kaebuse administratiivsele jurisdiktsioonile ning täiendavalt märtsis 2006 oma motiveeringud ja argumendid. Taotleja on vajaduse korral valmis esitama hagiavalduse koopia koos eestikeelse tõlkega.

Reeglina oli nendes riikides, peale sõnalise kaubamärgi, registreeritud rahvusvaheliste registreeringute laiendamise alusel ruumilised kaubamärgid STOLNAYA + kuju (rv reg nr 803765) ja /või СТОЛЬНАЯ + kuju (rv reg nr 803678). Taotleja leiab, et nendes riikides oli otstarbekohasem ja kasulik registreerida just ruumilised märgid. Lisaks esitab taotleja komisjonile materjalide koopiad ja nende eestikeelsed tõlked (lisad järgnevad 07.01.2005 a. esitatud lisadele).

Need on taotleja 08.07.2005 kaebus Administratiivkohtule Tšehhi Tööstusomandi Ameti 05.05.2005 otsuse (nr O-147887) kehtetuks tunnistamiseks (vt. ülaltoodud p 2), Rajooni halduskohtu 16.02.2006 otsus Lätis, milles otsustati tunnistada põhjendamatuks ja tagasi lükata AS Latvijas Balzams-i hagi Läti Patendiameti Apellatsiooninõukogu 23.07.04. otsuse rahvusvaheliste registreeringute (IR 803765 „STOLNAYA + kuju“ ja IR 803678 „СТОЛЬНАЯ + kuju“) õiguskaitse andmise kohta , tühistamiseks (motiveeriv osa), Rajooni halduskohtu 23.02. 2006 otsus Lätis, milles otsustati tunnistada põhjendamatuks ja tagasi lükata AS Latvijas Balzams-i hagi Läti Patendiameti Apellatsiooninõukogu 23.07.04 otsuse ( rahvuslikud registreeringud nr M 51012 ja nr M 51013) kehtetuks tunnistamise kohta (motiveeriv osa), Sofia linnakohtule esitatud kohtueksperti 24.11.2005 arvamus kaubamärkide ( STOLNAYA versus STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA Stolichnaya vodka – etikett ) kohta, milles ekspert järeldab, et isegi STOLICHNAYA üksinda ei saa foneetiliselt segi ajada sõnaga STOLNAYA, kuna sõnal STOLICHNAYA on teine silp- LICH-, mis on selgelt hääldatav ja oluliselt eristuv, kaubandusketi PRISMA sooduspakkumise reklaamleht, kus on toodete hulgas viin Stalnaja – ruumiline kaubamärk. Seega eksisteerivad STOLNAYA/СТОЛЬНАЯ kaubamärgid koos kaubamärgiga STOLICHNAYA Eesti turul ilma probleemideta.

Taotleja arvates tõendavad esitatud dokumendid seda, et pädevad ametiasutused erinevates riikides on tunnistanud ruumilisi kaubamärke „STOLNAYA + kuju“ ja/või „СТОЛЬНАЯ + kuju“ piisavalt eristuvateks varasematest STOLICHNAYA sisaldavatest kaubamärkidest ning pidanud võimalikuks nende koosseksiteerimise turul samaliigiliste kaupade tähistamisel.

### **Vaidlustaja esitas 16.08.2007 teate vaidlustaja andmete muudatusest ja taotluse täiendavate materjalide esitamiseks.**

Vaidlustaja teatab, et vaidlustaja äriühingu õiguslik vorm ja aadress on muutunud ning uuteks andmeteks on „Spirits International B.V., Eugen Ruppert, L-2453, Luxemburg. Lisatud uus volikiri.

Samuti on lisatud Patendiameti teade lisatud muudatuste registrisse kandmise kohta vaidlustusavalduse aluseks olevate Eesti rahvuslike kaubamärgiregistreeringute nr 14385 ja 28514 suhtes.

Lisatud on ka Turu-uuringute AS poolt 08.02.2007 kuni 20.03.2007 läbi viidud uuringu aruanne „Sõnamärgid ja sildid“, mille eesmärk on teada saada 18-74 aastaste Eestimaal elanike hulgas alkoholimärkide STOLICHNAYA, MOSKOVSKAYA, RUSSKAYA sõnamärkide aidatud tundmine ja kaubamärkide STOLICHNAYA, MOSKOVSKAYA, RUSSKAYA etikettide tuntus ning alkoholimarke STOLICHNAYA, MOSKOVSKAYA, RUSSKAYA isikliku mäletamise aasta.

Vaidlustaja leiab, et see näitab kaubamärgi STOLICHNAYA tuntust tegelike ja võimalike tarbijate sektoris on 83%, mida mäletatakse keskmiselt aastast 1985.

Vaidlustaja lisab kokkuvõtvalt, et vaidlustaja omandusse kuuluv kaubamärk STOLICHNAYA oli Eestis üldtuntud juba enne taotluse nr 9901646 esitamise kuupäeva s.o 13.10.1999. Vaidlustaja märgib, et taotleja on varasemalt esitanud väite, et tema kaubamärgi semantiline tähendus on „laua-“. Sellega seoses juhib vaidlustaja tähelepanu asjaolule, et sõna *laua* kirjutatakse vene keeles *столовая* ja ta ei oma olemuselt kaubamärgina eristusvõimet. Sellest annavad tunnistust vaidlustaja registreering nr 37573 STOLOVAYA + kuju ja AS Liviko registreering nr 35358 LAUA VIIN + kuju ja nendest tehtud väljavõtted lisas.

### **Vaidlustaja esitas 01.11.2007 taotluse täiendavate materjalide vastuvõtmiseks**

Vaidlustaja teatab, et äriühingu aadress on muutunud ning uueks aadressiks on 1A, rue Thomas Edison, L – 1445 Strassen, Grand- Duchy of Luxembourg, LU. Lisatud on uus volikiri.

Vaidlustaja esitab vaidlustusavaldusele lisaks Turu-uuringute AS poolt 08.03.2007 kuni 20.03.2007 läbi viidud uuringu aruande „SÕNAMÄRGID STOLICHNAYA JA STOLNAYA“, mille eesmärgiks on teada saada Eestimaa elanike arvamus sõnade STOLICHNAYA ja STOLNAYA erinevuse/sarnasuse kohta ja kui sildil on STOLNAYA , kas see on STOLICHNAYA sõnalise osa jälgend ning STOLICHNAYA ja STOLNAYA kuuluvuse kohta samale/erinevale tootjale või tootjate grupile, so käesolevat vaidlust puudutavate vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kohta. Turu-uuringute AS poolt läbi viidud küsitlus näitas vaidlustaja arvates, et kuigi valdav enamus tarbijaid märke STOLICHNAYA vs STOLNAYA segamini ei ajaks, esineb märkide otsese segiajamise tõenäosus siiski märkimisväärse osa (29%) tarbijate jaoks. Samuti 41% vastanutest on leidnud, et peavad STOLNAYA sõna pudeli sildil vaidlustaja kaubamärgi STOLICHNAYA kaubamärgi jäljendiks. Kaubamärkide kuuluvuse (kaudne assotsieerumine) osas leiab 22% vastanutest, et need märgid kuuluvad kindlasti või pigem kuuluvad samale tootjale või tootjate grupile. Märkimisväärne on, et väga suur osa vastanutest (30%) ei osanud seisukohta kujundada.

Vaidlustaja leiab, et nimetatud uuring näitab, et antud juhul esineb märkimisväärne kaubamärkide äravahetamise tõenäosus, mis peaks olema piisav kaubamärgi STOLNAYA õiguskaitset ja registreerimist välistava asjaolu tuvastamiseks. Ta märgib, et kuigi hilisem kaubamärk on ruumiline ja see koosneb sõnaga *стольная* tähistatud pudeli kujust, siis sõnaline osa STOLNAYA omab antud märgis kõige tähtsamat eristavat rolli, kuna toote nimetuse järgi nimetab tarbija toodet ja valdavalt ka just nimetuse järgi mäletab seda. Rääkimata olukorrast, kus näiteks alkohoolse joogi nimetus esineb toitlustusasutuse menüüs – sellisel juhul on toote nimetus ainsaks tunnuseks, mille alusel konkureerivaid tooteid üksteisest eristada.

Lisaks märgib vaidlustaja, et kaubamärgi STOLICHNAYA õiguskaitse hõlmab nii selle kirjepilti ladina tähestikus, kui ka kirillitsas. Lisaks tuleb vaidlustaja arvates märkida seda, et üldjuhul toote väliskuju ehk pakend (antud juhul viinapudel) ei ole võimeline iseseisvalt täitma kaubamärgi funktsiooni – s.o eristama ühe ettevõtja tooteid teisest. Sellest annab tunnistust ka suur hulk vastavaid Euroopa Kohtu lahendeid.

Vaidlustaja viitab üksnes mõningatele neist:



Euroopa Kohtu 25.10.2007 otsus kohtuasjas C – 238/ 06P ( Develey Holding GmbH Co. Vs Siseturu Ühtlustamise Amet), punkt 80: „Väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb samuti, et kauba enda kujust koosnevate ruumiliste kaubamärkide eristusvõime hindamise kriteeriumid ei erine teiste kaubamärgi liikide puhul kohaldatavatest kriteeriumidest. Siiski tuleb nende kriteeriumide kohaldamisel võtta arvesse asjaolu, et keskmine tarbija ei taju tingimata kauba enda kujust koosnevat ruumilist kaubamärki samamoodi kui sõna- või kujutismärki, mis koosneb tähisest, mis ei sõltu selle kauba välimusest, mida ta tähistab. Mistahes graafilise või sõnalise osa puudumisel ei tee keskmised tarbijad harilikult kauba päritolu kohta järeldusi kauba kuju või selle pakendi kuju alusel, mistõttu võib ruumilise kaubamärgi eristusvõimet olla raskem määratleda kui sõna- või kujutismärgi puhul (7.10. 2004 . aasta otsus kohtuasjas C – 136/ 02 P: Mag Instrument vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk 1-9165, punkt 30 ja eespool viidatud kohtuotsus Storck vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punktid 24 ja 25)“.

Seetõttu leiab vaidlustaja, et omaniku kaubamärgi domineerivaks elemendiks on just sõna STOLNAYA ning seetõttu on käesoleva uuringu tulemused ülekantavad ka praegusesse vaidlusesse omaniku ruumilise kaubamärgi registreerimise õiguspärasuse üle. Samuti leiab vaidlustaja, et Eestis ei ole senini välja kujunenud praktikat turu-uuringute tulemuste tõlgendamiseks selles osas, mis puudutab minimaalset eksituse võimalikkust tunnistanud tarbijate hulka, mis on piisav tuvastamiseks kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu (s.t. kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse) olemasolu. Siinjuures viitab vaidlustaja USA kohtupraktikale. Ameerika Ühendriikides on kohtud tunnistanud sarnastes vaidlustes turu-uuringud vastvõetavateks tõenditeks ning on samuti leidnud, et 10-15% segiajamine võiks olla selleks määraks, mille puhul võib tõdeda märkide äravahetamise tõenäosuse esinemist. Lisatud on ajakirja Managing Intellectual Property artikkel „Make the most of surveys in litigation“ (juuli/august 2007). Vaidlustaja peab sellist võimalike tarbijate hulka piisavalt suureks, kes vääriskid kaitset selle eest, et nad kaubamärkide osas eksitusse ei langeks.

**Taotleja esitas 17.03.2008 oma seisukohad vaidlustaja poolt esitatud täiendavate materjalide kohta.**

Taotleja märgib oma seisukohtades Turu-uuringute AS läbi viidud sõnamärgi STOLICHNAYA üldtuntuse uuringu aruande kohta, et kaubamärgi STOLICHNAYA tundus Eesti elanike seas ei tõesta, et see on üldtuntud Pariisi Konventsiooni art 6 bis tähenduses „kui Pariisi Konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk“. Uuringu tulemustest ei selgu, millise tootjaga või päritolumaaga seostavad vastajad antud kaubamärki. Sellist küsimust ei ole kahjuks vastajatele esitatud (puuduvad andmed konkreetse kaubamärgi kohta. Neid on PA andmebaasis mitmeid). Seega, kui sõnamärk STOLICHNAYA on Eestimaa elanikele tuntud, ei anna uuring vastust, kas tarbijad seostavad seda märki kindla tootjaga või majanduslikult omavahel seotud tootjate ühendusega või pigem seostavad seda Vene Föderatsiooniga kui tuntud päritolumaaga ja mitme erineva tootjaga.

Taotleja leiab, et vaidlustaja 16.08.2007 kirjas toodud väide, et СТОЛЬНАЯ + kuju ei oma eristusvõimet, on põhjendamatu ning lisab, et vana-vene sõna *стольная* on semantiliselt küll seotud sõnaga *stol* (laud, troon) või omadussõnaga *лауа-*, kuid tänapäeval ei kasutata seda sõna tavapärasel keeles *лауа-*, (v.k. stolovaja). Arhailist sõna *стольная/stolnaya* kasutatakse tänapäeval üksnes seoses Vana-Venemaaga, mille vaste eesti keeles - *van trooni-*, *valitsus-*, *valitsemis-*, selgitustega - *vananenud* või *Vana-Venes*. Sõna *стольная* on tähenduse poolest seotud tänapäeval kasutatava sõnaga *застолье* – e.k. *peolaua taga söötine* ja *joomine* või omadussõnaga *застольная* (lauatagune). See vananenud sõna on tänapäeval piisavalt eristusvõimeline, et olla kaubamärk või selle osaks. Seda tõestab fakt, et päritoluriigis Venemaal on STOLNAYA registreeritud klassis 33 sõnalise kaubamärgina reg nr 173064 all.

Taotleja leiab, et Turu-uuringute AS poolt läbi viidud sõnade STOLICHNAYA ja STOLNAYA sarnasuse/erinevuse uuringu aruannet ei saa käsitleda tõendina sest komisjonile 08.11.2007 kirjaga saadetud Turu-uuringute AS uuringu aruande lisas puudusid kaardid 1-6, millele viidatakse uuringu aruandes. Taotleja on lisanud siinjuures uuringu aruande juurde kuuluvad kaardid 1 kuni 6, sh kaart 6 STOLNAYA - STOLICHNAYA kohta, mille on taotleja saanud otse Turu-uuringute AS-lt. Ilma kaarti 6 lisamata võib aruande lugejal tekkida vale ettekujutus, et vastajatele näidati küsitluse käigus silti ruumilise kaubamärgiga nr 803678 СТОЛЬНАЯ + kuju, kuid näidati hoopis ladina suurtähtedega sõna STOLNAYA, kuigi kaubamärgil on kirillitsas sõna *стольная* ja lisaks sellele omapärane pudelivorm ja ümmargune omapärane

etikett. Taotleja lisab, et uuringut ei saa pidada korrektseks ega erapooletuks, kuna uuring on tellitud vaidlustaja poolt ja küsitluse küsimused on suunava iseloomuga ja tavatarbijale arusaamatud.

Taotleja leiab ka, et uuringu aruande tulemused sõnapaari STOLICHNAYA ja STOLNAYA, seejuures juhiti vastajate tähelepanu üksnes ladina tähtedega sõnale *stolnaya*, mis ei kuulu vaidlustatud kaubamärgi rv reg nr 803678 koosseisu. Vaidlustatud kaubamärk on ruumiline kaubamärk СТОЛЬНАЯ + kuju, mis sisaldab lisaks vana-vene kirjastiilis, slaavi tähtedega esitatud sõnale *стольная* ka teisi olulisi osi, nimelt vana-vene kiriku torni meenutatavat neljakandilist pudelikuju reljeefsete kaunistustega pudeli ülaosas ja omapärast ümmargust etiketti kirikukuplite kujutistega jne.

Taotleja peab vääraks vaidlustaja väidet, et nimetatud uuring näitab, et antud juhul esineb märkimisväärne kaubamärkide äravahetamise tõenäosus ja lisab, et vaidlustaja on jõudnud sellisele järeldusele tänu ebakorrektselt läbi viidud uuringu tulemustele. See on saavutatud sellega, et vaidlustaja on kasutanud küsimustes sõna *stolnaya* (mitte kirillitsas) ja jätnud kõrvale muud tähtsad osad (omapärane pudel ja etiketi kuju).

Taotleja peab ka põhjendamatuks vaidlustaja seisukohta, et СТОЛЬНАЯ + kuju sõnaline osa on kaubamärgi STOLICHNAYA jälgend. Taotleja palub arvestada ka täiendavalt lisatud tõendusmaterjale, mis järgnevad 10.02.2005, 15.08.2005 ja 27.06.2006 esitatud lisadele).

#### **Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 09.10.2009**

Selles jääb ta varem esitatud seisukohtade juurde, kuid nõustub taotlejaga selles, et: “vaieldamatult omab omaniku kaubamärk tervikuna eristusvõimet ja selles ei ole vaidlust, kuid märkide äravahetamise tõenäosuse hindamiseks tuleb tuvastada need märgi elemendid, mille alusel tarbija kõigi eelduste kohaselt antud kaubamärgiga toodet turul tajub ja seda teistest eristab“.

#### **Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 01.12.2009**

Ta jääb varesesitatu juurde, et vaidlustusavaldus on põhjendamata. Seda sellepärast, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatu ja Pariisi konventsiooni artikli 6 bis kohaldamine ei ole antud juhul põhjendatud ja vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

#### **Komisjon alustas asjas nr 834 lõppmenetlust 04.03.2010**

##### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ja hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Käesolevas asjas on vaidlustaja vastandanud taotleja hilisemale ruumilisele kaubamärgile СТОЛЬНАЯ + kuju kaks varasemat vaidlustaja kaubamärki: sõnalise kaubamärgi STOLICHNAYA (reg nr 28514 prioriteediga 29.10.1997) klassis 33 – viin ja kombineeritud kaubamärgi *Столичная* + **kuju** (reg nr 14385 prioriteediga 02.02.1993) klassides 33, 35, 39, 42.

Taotleja hilisem ruumiline kaubamärk СТОЛЬНАЯ + kuju on esitatud registreerimiseks klassis 33 nimetatud kaupade, so alkoholjookide, va õlu, tähistamiseks.

Vaidlustaja arvates on Patendiameti otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja Pariisi konventsiooni artiklis 6 bis tooduga, samuti sellega, et hilisema ruumilise kaubamärgi ekspertiis pidi olema sõltuvusse pandud teiste, varasema prioriteediga registreerimistaotlustega, millisteks on registreerimistaotlus nr 9901646 STOLNAYA, samuti rahvusvahelise registreeringu nr 803765 ekspertiisist, mis mõlemad on käesolevaks hetkeks vaidlustatud KaMS § 43 lg 1 mõttes, millega on rikutud tema kui üldtuntud kaubamärgi omaniku õigusi.

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.

Pariisi konventsiooni artiklis 6 bis 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 kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. See laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

KaMS §43 lg 1 kohaselt kui kaubamärgi ekspertiis sõltub varasema kaubamärgi kohta tehtavast otsusest, peatab Patendiamet hilisema kaubamärgi registreerimise menetluse kuni varasema kaubamärgi kohta lõpliku otsuse jõustumiseni, teavitades sellest taotlejat.

Alljärgnevalt analüüsib komisjon vaidlustatud hilisema ruumilise kaubamärgi **СТОЛЬНАЯ** + kuju sarnasust kombineeritud registreeritud kaubamärgiga **Столичная** + **кужу**, kuna just viimatinimetatud kaubamärk on vastandatud kaubamärkidest selline, mis on üldmuljelt vaidlustatud kaubamärgiga kõige rohkem sarnane sõnalise osa ja kujunduse poolest. Kui vaidlustatud hilisem ruumiline kaubamärk ei peaks osutama kaubamärgiga **Столичная** + **кужу** sarnaseks määral, mis võib põhjustada kaubamärkide äravahetamist ja/või assotsieerumist, siis ammugi mitte ei ole taotleja kaubamärk sellisel määral sarnane vaidlustaja teise kaubamärgiga **СТОЛИЧНАЯ**.

Varasem vastandatud kombineeritud kaubamärk on siinjuures slaavi väiketähtedega kujundatud **Столичная** + **кужу**, milles sõna **водка** ei kuulu õiguskaitsesse alla.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja vastandatud varasem ja taotleja hilisem ruumiline kaubamärk ei ole ning nendega tähistatavad kaubad klassis 33 on identsed.

Vaidlust ei ole ka selles, et taotleja hilisem ruumiline kaubamärk omab eristusvõimet.

Vaidlust ei ole ka selles, et käesolevas asjas on hilisem slaavi suurtähtedega kujundatud kaubamärk **СТОЛЬНАЯ** + kuju ruumiline, mitte kombineeritud kaubamärk.

Käesolevas vaidluses tuleb komisjonil otsustada, kas taotleja hilisem ruumiline kaubamärk on sarnane vaidlustaja Eestis varasema kombineeritud kaubamärgiga niivõrd, et nende äravahetamine tarbija poolt on tõenäoline, sh hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasemaga KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes; seda, kas vaidlustaja varasem kombineeritud kaubamärk on Eestis üldtuntud Pariisi konventsiooni artiklis 6 bis mõttes; seda, kas Patendiamet pidi hilisema kaubamärgi registreerimise menetluse peatama kuni varasema kaubamärgi kohta lõpliku otsuse jõustumiseni.

Visuaalselt on vastandatud märgid erinevad. Kaubamärk **Столичная** + **кужу** on kujundatud must-valge etiketina ruudukujulises raamis, millel on kaldkirjas nimetus **Столичная водка** ja hoone kujutis.

Hilisem must-valge kaubamärk **Столичная** + **кужу** on kujundatud ruumilisena. Selle komponentideks on stiliseeritud, so vana-vene kirikut matkiv neljakandiline pudel ja etikett stiliseeritud vana-vene suurtähtedega kujundatud nimetusega **СТОЛЬНАЯ**, mille põhjaks on taotleja nimele Eestis registreeritud kujutismärk (must-valge) reg nr 32645. Viimane kujutab endast liigendatud raami, mille sisemise välja ülaosas on kolme vana-vene kiriku kupli siluetid.

Komisjoni arvates pole kirillitsas esitatud kaubamärkide sõnalised osad **столичная** ja **стольная** kaubamärgis esitatud kujul eesti keeles lihtsasti loetavad ega ole seepärast ka osale eesti tarbijaist semantilisest mõistetavad ning foneetiliselt hääldatavad.

Kui lugeda keskmiseks eesti tarbijaks isikut, kes mõistab (kõrvutiasetsevate) erinevate kaubamärkide **Столичная** + **кужу** ja **СТОЛЬНАЯ** + kuju venekeelsete sõnaliste osade tähendusi ja neid semantilisest aspektist eristada, siis sõna **столичная** tähendaks talle, komisjoni arvates, sõna **pealinna**. Sama ei saa talle tähendada sõna **стольная**, pigem tähendab see tõlgituna eesti keelde - **laua**, **lauale** vs **pidulauale** kuuluvat. Komisjoni arvates ei saa eeldada, et eesti tavatarbija omaks eesti keeleruumis filoloogilisi süvateadmisi vene keele kujunemisest ja seda mõjutavatest teguritest minevikus.

Samahästi ei saa komisjoni arvates eeldada, et eesti tavatarbija venekeelsete sõnaliste elementidega kombineeritud kaubamärgi **Столичная** + **кужу** ja ruumilise kaubamärgi **СТОЛЬНАЯ** + kuju

reproduktioone omavahel segamini ajaksid tänu nende ühisele sõnatüvele – *стол*, tajumata nende kaubamärkide sõnaliste osade foneetilisi, kujunduslikke ja kontseptuaalseid erinevusi.

Komisjon nõustub taotlejaga selles, et kaubamärkide sarnasuse üle ei saa otsustada ainuüksi kaubamärkide sõnaliste osade semantilistest aspektidest lähtuvalt. Arvestada tuleb ka visuaalsete, foneetiliste ja semantiliste ning kontseptuaalsete erisustega kaubamärkide reproduktioonidel.

Semantiliselt on kaubamärgid erinevad.

Komisjon nõustub taotlejaga selles, et vana-vene sõna *стольная* on semantiliselt küll seotud sõnaga *stol* (**laud, troon**) või omadussõnaga **laua-**, mida ei kasutata tänapäeval tavapärasel keeles - **laua-**, (**v.k. столовая**) mõttes. Venekeelset sõna *стольная* (*stolnaya*) kasutatakse tänapäeval üksnes seoses Vana-Venemaaga. Vaidlustaja ja taotleja poolt lisatud sõnaraamatute väljavõtetest nähtub, et neis on küll olemas venekeelse sõna *стол* eestikeelne vaste - *van trooni-*, *valitsus-*, *valitsemis-*, kuid selgitustega - *vananenud* või *Vana-Venes*.

Eespool tooduga seoses nõustub komisjon taotlejaga selles, et vana-venekeelne sõna *стольная* on tähenduse poolest seotud tänapäeval kasutatava sõnaga *застолье* – e.k. *peolaua taga söömine ja joomine* või omadussõnaga *застольная* (lauatagune). Sõna *стольная* on tänapäeval piisavalt eristusvõimeline venekeelse sõna *столичная* suhtes, et olla sõnaline kaubamärk või ruumilise või kombineeritud kaubamärgi osaks. Seda enam, et neid eristab foneetiliselt ja visuaalselt mõttes tähepaar – *ич* ning silp – *лич*.

Komisjon ei saa käesolevas vaidluses varasema kaubamärgi üldtuntuse tuvastamisel arvestada tõenditena vaidlustaja poolt Turu-uuringute AS-ilt tellitud uuringute aruandeid **sõnade** STOLICHNAYA, STOLNAYA ja MOSKOVSKAYA ning RUSSKAYA erinevuse/sarnasuse/tuntuse kohta, sest need käsitlevad ajavahemikku alates 08.03. kuni 20.03.2007. Samuti seepärast, et uuringute objektideks olid ladina suurtähtedega kujundatud sõnad STOLICHNAYA, STOLNAYA ja MOSKOVSKAYA ning RUSSKAYA, kuid mitte slaavi väiketähtedega kujundatud kombineeritud kaubamärk - *Столичная* + **kuju** ja slaavi suurtähtedega kujundatud ruumiline kaubamärk - СТОЛЬНАЯ + **kuju**.

Samuti ei saa komisjon otsuse tegemisel arvestada vaidlustaja ja taotleja poolt lisadena esitatud tõendeid, mis käsitlevad teiste riikide tööstusomandiametite otsuseid käesolevas vaidluses vastandatud kaubamärkide kohta, mis pole õiguslikult seotud käesoleva vaidlusega ega saa mõjutada komisjoni otsust.

Komisjon ei saa vaidlustaja kaubamärgi *Столичная* + **kuju** Eestis üldtuntuse tuvastamisel tõendina käsitleda ka Tallinna Ringkonnakohtu 19.10.2004 otsust nr 2-3/235/2004, sest see ei oma KaMS § 7 lg 5 mõttes õigusjõudu hilisemates vaidlustes, sh käesolevas vaidluses, mistõttu pole Patendiameti otsus, registreerida hilisem ruumiline kaubamärk СТОЛЬНАЯ + **kuju**, komisjoni arvates vastuolus Pariisi konventsiooni artikliga 6 bis ja KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

Varasem kombineeritud kaubamärk *Столичная* + **kuju** on graafiline ja hilisem on kaubamärgina kaitstud graafiliste elementidega ruumiline kaubamärk (disain), mistõttu pole tõenäoline, et keskmise tähelepanuvõimega tarbija ajaks omavahel segamini tasapinnalise kombineeritud ja ruumilise kujunduslahenduse, mis ei jäljenda ega taasesita varasemat kaubamärki.

Komisjon leiab et, originaalne pudeli kujutis, sõnaline element **СТОЛЬНАЯ**, selle teostus, Eestis kaitstud etiketi vorm ja kujutuslikud elemendid, sh ruumilised, moodustavad koos ühise kompositsiooni ning tekitavad üldmulje ruumilisest kaubamärgist, mille erinevused vaidlustaja kaubamärgiga välistavad nende äravahetamise tõenäosuse tarbija poolt ning võimaldavad nende koosseksisteerimist turul iseseisvate kaubamärkidena.

Seda näitavad ka taotleja poolt nimetatud kaubamärkidega tähistatud kaupade turustajate seas läbi viidud küsitluse tulemused, mille eesmärgiks oli uurida vaidlustaja varasema kombineeritud ja taotleja hilisema ruumilise kaubamärgi segiajamist tarbijate poolt.

Seoses eespool tooduga ei saa komisjon pidada õigustatuks vaidlustaja pretensiooni selles, et Patendiamet pidi KaMS § 43 lg 1 kohaselt peatama hilisema ruumilise kaubamärgi registreerimise menetluse kuni varasema kaubamärgi kohta lõpliku otsuse jõustumiseni.

Eeltoodu alusel, juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1, komisjon

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

**vaidlustusavaldust mitte rahuldada.**

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 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:

H.-K. Lahek

P. Lello

T. Kalmet