

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 873-o

Tallinnas, 16. juulil 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Kirli Ausmees ning Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi Prantsusmaa äriühingu Compagnie Financiere Européenne de Prises de Participation, S.A. (5, rue Ponscarne, F-75013 Paris, FR) vaidlustusavalduse kaubamärgi „SANTA CRUZ” (taotlus nr M200400678) registreerimise vastu klassis 33.

Asjaolud ja menetluse käik

29.04.2005 esitas Compagnie Financiere Européenne de Prises de Participation, S.A. (keda volikirja alusel esindab patendivolnik Sirje Kahu) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „SANTA CRUZ” (taotlus nr M200400678) registreerimine klassis 33 Dunkri Kaubanduse AS (Pärnu mnt 232/9, 11314 Tallinn) nimele. Vaidlustusavaldus võeti apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri 873 all.

Compagnie Financiere Européenne de Prises de Participation, S.A. (edaspidi nimetatud „vaidlustaja”) leiab, et kaubamärgi „SANTA CRUZ” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p-dega 3 ja 6 ning § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3. Santa Cruze nime all tuntakse veinivabrikanduse Ameerika Ühendriikides (Santa Cruz Mountains Californias) ja Tšiilis (Santa Cruz Valley). KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset muuhulgas tähis, mis koosneb üksnes kaupade geograafilist päritolu kirjeldavatest tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud. Kaubamärk „SANTA CRUZ” ei ole Eestis omandanud ka eristusvõimet taotletava klassi 33 kauba „alkoholijookid (v.a õlu)” osas, mistõttu puudub alus KaMS § 9 lg 2 kohaldamiseks. Dunkri Kaubanduse AS nimele ei ole ka riiklikus alkoholiregistris seisuga 26.04.2005 kantud ühtegi „SANTA CRUZ” nimelist toodet. Samuti võib kaubamärk „SANTA CRUZ” oma olemuselt tarbijat eksitada kaupade omaduste, esmajoones kvaliteedi ja geograafilise päritolu suhtes, mistõttu esineb vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 6. Tarbija võib eeldada, et kaubamärgiga „SANTA CRUZ” tähistatavatel toodetel on seos vastava geograafilise piirkonnaga Californias või Tšiilis. Geograafiline tähis kaubamärgil võib anda tarbija jaoks olulist informatsiooni kauba eeldatavate omaduste (sh kvaliteedi) kohta – seega võib tarbija eeldada kaubamärgiga „SANTA CRUZ” tähistatavate alkoholijookide (sh veinide) osas geograafilistele aladele vastavat kvaliteeti. Samuti leiab vaidlustaja, et kaubamärk „SANTA CRUZ” on sarnane tema varasema kaubamärgiga „CRUZ + kuju” (rahvusvaheline reg nr 603959), mis on registreeritud klassis 33 identsete kaupade tähistamiseks. Vaidlustaja varasemas kaubamärgis on sõna „CRUZ” domineeriv ja meelde jääv element, domineerivust rõhutab nimetatud sõna suurus teiste elementidega võrreldes, eriti sõnaga „PORTO” võrreldes. Sõna „CRUZ” sisaldab ka vaidlustatud kaubamärki. Vaidlustatud kaubamärgis sisalduv sõna „SANTA” on laialdaselt kasutatav tähis – Eesti kaubamärkide andmebaasis on 17 sõna „SANTA” sisaldavat kaubamärki (sh 4 registreeritud kaubamärki klassi 33 kaupade tähistamiseks), Ühenduse kaubamärkide andmebaasis on vaidlustusavalduse esitamise seisuga klassis 33 registreeritud üle 30 sõna „SANTA” sisaldava kaubamärgi, kusjuures kokku sisaldab Ühenduse kaubamärkide andmebaas 69 sellist sõna sisaldavat kaubamärki. Olulisem element võrreldavates kaubamärkides on tarbijaile meelde jääv ja äratuntav ühine sõna „CRUZ”. Seega on tõenäoline

kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi „SANTA CRUZ” assotsieerumine varasema registreeritud kaubamärgiga „CRUZ + kuju”, mistõttu kaubamärgi „SANTA CRUZ” registreerimine on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja leiab ka seda, et kaubamärgiga „SANTA CRUZ” võidakse ebaausalt ära kasutada ja kahjustada tema varasema registreeritud kaubamärgi mainet ja eristusvõimet, mistõttu kaubamärgi „SANTA CRUZ” registreerimine on lisaks vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus registreerida sõnaline kaubamärk „SANTA CRUZ” Dunkri Kaubanduse AS nimele klassis 33.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtted Eesti Kaubamärgilehest, Patendiameti ja Ühenduse kaubamärkide andmebaasist vaidlustusavalduses osundatud kaubamärkide kohta, väljatrükid Internetist seoses Santa Cruz Mountains ja Santa Cruz Valley veinidega ning väljatrükid riiklikust alkoholiregistrist seoses sõna „SANTA” sisaldavate alkoholsete jookidega.

Oma 25.05.2007 lõplikes seisukohtades jäi vaidlustaja kõigi vaidlustusavalduses väljendatud seisukohtade ning esitatud nõude juurde.

Dunkri Kaubanduse AS ei ole reageerinud apellatsioonikomisjoni ettepanekutele omapoolsete seisukohtade esitamiseks vaidlustusavalduse kohta.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset muuhulgas tähis, mis koosneb üksnes kaupade geograafilist päritolu näitavatest tähistest või andmetest.

Osundatud piirangu eesmärk on välistada ainuõiguse saamine sellistele tähistele, mis annavad üksnes informatsiooni kaupade geograafilise päritolu kohta ega täida seetõttu kaubamärgi põhifunktsiooni – eristada ühe isiku kaupu teiste kaupadest. Käesolevas asjas on vaidlustatud sõnaline kaubamärk „SANTA CRUZ”, millele taotletakse õiguskaitset seoses klassi 33 kaubaga „*alkoholijookid (v.a õlu)*”. Vaidlustaja poolt apellatsioonikomisjonile esitatud tõenditest nähtuvalt on maailmas vähemalt kaks Santa Cruz nimelist veinitootmispiirkonda (Ameerika Ühendriikides ja Tšiilis). Seega on kaubamärgi „SANTA CRUZ” näol tegemist kaupade geograafilist päritolu näitava tähisega. Alkoholijookide ja eriti veinide puhul võib veini valmistamise koht (piirkond) olla tarbijaile väga olulise tähtsusega. Seda iseäranis veiniasjatundjate jaoks, kes võivad muuhulgas veini valmistamise koha järgi teha järeldusi veini maitse- või muude omaduste kohta ning langetada valikuid ühe või teise veini ostmise kasuks. Põhjendamatu on anda kaubamärgi „SANTA CRUZ” kasutamise ainuõigus ühele ettevõtjale, kuna ka teistele ettevõtjatele peab jääma võimalus sellise tähisega tähistada Santa Cruzist pärit veine või muid alkoholijooke.

Käesolevas asjas puuduvad andmed, et Dunkri Kaubanduse AS kaubamärk „SANTA CRUZ” oleks taotluse esitamise päevaks (27.04.2004) omandanud eristusvõime või üldtuntuse. Seega ei kuulu kohaldamisele KaMS § 9 lg 2.

Neil põhjustel on apellatsioonikomisjon seisukohal, et kaubamärgi „SANTA CRUZ” registreerimine klassis 33 on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 3.

Apellatsioonikomisjon ei pea antud juhul vajalikuks anda hinnangut muudele vaidlustusavalduses osundatud kaubamärgi „SANTA CRUZ” registreerimist välistavatele asjaoludele, kuna sellest ei oleneks käesolevas asjas tehtav otsus.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 9 lg 1 p-st 3 ning § 41 lg-st 3 apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „SANTA CRUZ” (taotlus nr M200400678) registreerimise kohta klassis 33 Dunkri Kaubanduse AS nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

K. Ausmees

H.-K. Lahek