

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1306-o

Tallinnas 27. oktoobril 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ja Kerli Tillbeg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku AROMA FLORIS'S, SIA (keda esindab patendivolnik Villu Pavelts) vaidlustusavalduse Patendiameti otsusele registreerida kaubamärk **CIGOGNE NOIRE** (rahvusvaheline reg nr 1011412, taotluse nr R200901343) klassis 33 taotleja A. DE FUSSIGNY (keda esindab patendivolnik Almar Sehver) nimele.


Vaidlustusavaldus registreeriti komisjoni menetluses nr 1306 all ja eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Asjaolud

01.02.2011. a esitas AROMA FLORIS'S, SIA (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** registreerimise vastu Eestis A. DE FUSSIGNY (edaspidi taotleja) nimele. Teade vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitsse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2010.

Patendiamet on võtnud vastu otsuse vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta (lisa 1) kaupade ja teenuste suhtes klassis 33 (cognac, brandy; tõlkes: konjak, brändi) kujul **CIGOGNE NOIRE**.

Vaidlustajale kuuluvad alljärgnevad varasemad kaubamärgiõigused (lisa 2):

Varasemad kaubamärgid	Klass	Kaupade ja teenuste loetelu
 <p>Viidatud kui ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE</p> <p>Eestis üldtuntud kaubamärk</p>	33	Brändi

<p>ЧЕРНЫЙ АИСТ</p> <p>Rahvusvaheline kaubamärk nr 729685; registreeritud Läti kaubamärgi pinnalt, kaitstud Prantsusmaal (prioriteet 20.03.1999).</p> <p>Eestis üldtuntud kaubamärk</p>	<p>33</p> <p>33</p>	<p>Alcoholic beverages, tõlkes alkoholijoogid</p> <p>Brändi</p>
---	---------------------	---

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus kaubamärgile **CIGOGNE NOIRE**, kuna nimetatud tähise osas esinevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 10 ning § 10 lg 1 p 1, 2 ja 7 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud.

Vaidlustusavalduses esitatud põhjendused

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Kaubamärgiseadus ei anna kriteeriume, mille põhjal tuleks kindlaks teha registreerimistaotluse esitaja pahausksus. Vaidlustaja märgib, et Eesti kaubamärgiseaduses toodud registreerimisest keeldumise aluseid on samasugusel kujul olemas ka kaubamärgi direktiivis. Direktiiv on jätnud pahausksuse sisustamise liikmesriikide otsustada, mistõttu selle mõiste sisustamine erinevates Euroopa riikides on erinev.

Tallinna Ringkonnakohus on oma varasemas praktikas (03.10.2003 otsus haldusasjas nr 2-3/549/2003 (CHECKERS) lk 5) leidnud, et pahausksuse registreerimistaotluse esitamise sisustamisel tuleb lähtuda kaubamärgi funktsioonist ning seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist.

Kooskõlas KaMS §-s 3 sätestatuga on kaubamärgi funktsiooniks eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Sama õigusakti § 14 lg 1 kohaselt on kaubamärgi registreerimise eesmärgiks anda kaubamärgiomanikule ainuõigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga. TsÜS § 138 lg 1 kohaselt tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus.

Harju Maakohus on oma otsusega täpsustanud, et tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 10 sõnastusest, saab rääkida kaubamärgi pahausksest registreerimistest kui:

- pahausksus esines kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel;
- taotleja oli ilmselt teadlik teise isiku poolt laialdaselt kasutatavast tähisest ja esitas registreerimistaotluse teise isiku poolt kasutatud kaubamärgiga identse või sarnase tähise registreerimiseks identsete või samaliigiliste kaupadele osas;
- selle tulemusena muutuvad teise isiku investeeringud kaubamärki tulututeks ja taotleja kasutab sellega ära kaubamärgi omandatud mainet ja eristusvõimet.
- samuti ei saa teine isik oma kaubamärki enam kasutada ehk teisisõnu, taotleja takistab teise isiku kaubamärgi kasutamist (Harju Maakohtu 03.04.2009 otsus tsiviilasjas nr 2-08-57186 (PESAMUNA)).

Samas otsuses on Harju Maakohus leidnud, et pahauskuse sisustamisel tuleb lähtuda objektiivsetest kriteeriumidest, st ilmsetest asjaoludest, mis viitavad pahauskusele. Seejuures ei tähenda „ilmne” seda, et pahauskust ei peaks üldse kontrollima või uurima, vaid pahauskus peab ilmne ja järelduma kontrollijale tema erialastest teadmistest, tavalistest informatsiooniallikatest ja asjas esitatud asjaoludest ning materjalidest (Harju Maakohtu 03.04.2009 otsus tsiviilasjas nr 2-08-57186 (PESAMUNA)).

Komisjon on oma praktikas täpsustanud, et pahauskuse määramisel tuleb arvesse võtta kõiki asjasse puutuvaid asjaolusid, eriti seda, kas tähist kasutav või õigusi omav isik omas teadmisi selles tähise esmakordsel kasutamisel, õiguste omandamisel ja õiguste omandamise taotluse esitamisel. Arvestada tuleb, kas selle tähise kasutamine põhjustas teisele isikule kuuluva tähise eristatava iseloomu või tuntuse ebaausat ärakasutamist või seda õigustamatult kahjustades.¹

Tallinna Ringkonnakohus on samuti selgitanud, et pahauskne on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast ja kasutusel olevast kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk.²

Taotleja oli käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamise ajahetkel 23.01.2009 teadlik nii AROMA FLORIS`S, SIA varasemast rahvusvahelisest kaubamärgist **ЧЕРНЫЙ АИСТ** kui ka realselt kasutatavast tähisest **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** (sõnapaari ЧЕРНЫЙ АИСТ prantsuskeelseks vasteks on CIGOGNE NOIRE).

Taotleja teadlikkus nähtub alljärgnevatest asjaoludest:

- A. DE FUSSIGNY on asutatud 06.12.2007 Valeri Zadorini poolt kolmandate isikute kaudu (lisa 3). Valeri Zadorin oli juba 12.06.2001 sõlminud AROMA FLORIS`S, SIA omaniku Aleksander Floria'ga lepingu AROMA FLORIS`S, SIA-le kuuluva kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** rahvusvahelist registreerimist ja selle kasutamist puudutavate õiguste ja kohustuste osas (lisa 4). Lepingust nähtuvalt pooled kinnitavad, et just Aleksander Floria ja Semjon Leva on kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** autorid. Nimetatud lepingu täitmiseks, so kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** registreerimiseks sealhulgas Moldovas ja Venemaal oli asutatud ka Moldova ettevõtte „BARZA NEAGRA“ S.R.L., kus nii Valeri Zadorini kui ka Floria Aleksandri osalus moodustas 25 % (lisa 5); Valeri Zadorin lepingut nõuetekohaselt ei täitnud ja registreeris hoopis ettevõtte TD „AROMA“ nimele Venemaal kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** (nr 206174) ning selle pinnalt ka rahvusvahelise kaubamärgi nr 786847 (lisa 6 – TD „AROMA“ on asutatud OOO „SOJUS INVEST“ poolt, mis omakorda on asutatud Valeri Zadorini poolt ja lisa 7 – väljatrükk rahvusvahelise kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** registreeringust nr 786847 – 29.10.2004 seisuga oli kaubamärgiomanik TD „AROMA“.
- A. DE FUSSIGNY on 05.03.2008 saatnud AROMA FLORIS`S, SIA-le teate oma kavatsuse kohta vaidlustada rahvusvahelise kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** registreering Prantsusmaal (lisa 8).
- A. DE FUSSIGNY on osalenud alates 16.10.2008 kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** vaidlustamismenetluses Prantsusmaal (lisa 9 – ärakiri A. DE FUSSIGNY 17.10.2008 kirjast kohtule).
- AROMA FLORIS`S, SIA toode **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** on olnud Eesti alkoholiregistrisse kantud alates 13.09.2006. A. DE FUSSIGNY toode **CIGOGNE NOIRE** jäljendab AROMA FLORIS`S, SIA toodet **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** täies ulatuses, sealhulgas tootenime (lisa 10 – ärakiri Riikliku alkoholiregistri õiendist nr 34380).

1 Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 26.02.2010 otsus nr 893/894-o (BUDDHA BAR).

2 Tallinna Ringkonnakohtu 03.10.2003 otsus haldusajanduses nr 2-3/549/2003 (CHECKERS) lk 5.

Vaidlustaja märgib, et ka komisjon on oma praktikas kinnitanud, et tänases turusituatsioonis ei ole mõeldav, et ettevõtja looks oma äri, ilma taustauuringuid tegemata.³ Enamikus Euroopa riikides näeb alkoholiseadus ette alkoholsete jookide registreerimise alkoholiregistris. Nii ka Eestis, alkoholset jooki ei ole võimalik turustada ilma seda registrisse kandmata. Alkoholiregister on avalik, lihtsalt kättesaadav ja kasutatav. Ka apellatsioonikomisjoni on oma eelviidatud otsuses leidnud, et taustauuringud katavad kindlasti nii tulevase tegevusvaldkonna spetsiifiliste tootlustusalaste uuringute tegemist ja lõpeb äriregistri ja teiste registrite uuringutega.

Oma valdkonna professionaal, kes täidab heauskselt oma mõistlikku hoolsuskohustust, uurib enne kaubamärgitaotluse esitamist turuolukorda ning alkoholitoodete puhul kindlasti ka riiklikku alkoholiregistris. Alkoholiregister on kõige otsemaks ja paremini kättesaadavaks allikaks Eestis turustatavatest alkoholsetest jookidest ülevaate saamiseks. Seda enam, et pooled peavad tänaseni rahvusvahelise kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** osas vaidlusi Prantsusmaal ning on teada, et antud rahvusvaheline registreering on tehtud Läti siseriikliku kaubamärgi pinnalt. Seetõttu ei ole mõeldav ega usutatav, et A. DE FUSSIGNY, esitades käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgitaotluse tähisele **CIGOGNE NOIRE** ning märkides ühe sihtriigina Eesti, jättis kontrollimata, kas AROMA FLORIS`S, SIA toode on kantud Eesti alkoholiregistrisse ja kas seda Eestis kasutatakse.

Sellega seoses on vaidlustusavalduses rõhutatud, et vaidlustaja on kasutanud oma kaubamärki **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** Eestis järjepidevalt juba alates 2006. aastast ning seda kujunduses nagu see nähtub käesoleva asjas materjalide juurde lisatud, asjaomase toote Riiklikusse alkoholiregistrisse kandmise 13.09.2006 öiendist (lisa 10). Nimetatut kinnitavad ka väljavõtted Dekanter OÜ tooteid hulгимүүjatele tutvustavatest brošüüridest „Kaupmehe valik“ aastatest 2006 ja 2007 (lisa 11). Prantsuse keelne sõnaühend CIGOGNE NOIRE sisaldub asjaomases, alkoholiregistrisse kantud tootenimes ning seda kasutatakse ka realselt toote sildil (vt taotluse lisad). Lisaks sellele on sõnapaari **ЧЕРНЫЙ АИСТ** tõlge prantsuse keelde CIGOGNE NOIRE märgitud asjaomase kaubamärgiregistreeringu juures WIPO avalikus, rahvusvahelises registris (lisa 2).

Seega A. DE FUSSIGNY pidi kaubamärgitaotluse esitamisel olema käesolevas asjas oma tavapäraselt, selles äri sektoris normaalset hoolsuskohustust järgides, teadlik nii AROMA FLORIS`S, SIA varasemast kaubamärgist **ЧЕРНЫЙ АИСТ**, kui ka sellest, et antud kaubamärki kasutatakse koos selle prantsusekeelse vastega **CIGOGNE NOIRE**.

Asjaolu, et taotleja käitub pahauskselt ning soovib oma tegevusega ära kasutada AROMA FLORIS`S, SIA kaubamärkide tuntust, sellest tulenevat tugevat eristusvõimet ja omandatud mainet, nähtub ka asjaomaste, A. DE FUSSIGNY-ga seotud isikute poolt kaubanduses realselt pakutavate toodete kujundusest, mis igast aspektist imiteerivad AROMA FLORIS`S, SIA originaaltoodet:

3 Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 26.02.2010 otsus nr 893/894-o (BUDDHA BAR).

Original: Imitatsioon:



Original:



Imitatsioon:



Vaidlustaja märgib, et imiteerivate toodete pudel on peaaegu identne AROMA FLORIS`S, SIA toote erikujulise pudeliga – see on samuti neljakandiline, samade mõõtmetega ning selle etikett paikneb tavapäratul moel üle pudeli ühe nurga. Mõlema pudeli puhul kasutatakse siltide tarvis reljeefsed eendeid. Samuti on imiteeriva pudeli etiketi kohal, esikülje ülemises nurgas, pudelisse sulatatud reljeefne embleem. Mõlema pudeli alaosasse on ühesugusel viisil sulatatud reljeefne kiri vastavalt kas “BARZA NEAGRA” (tõlkes: “must toonekurg”) või CIGOGNE NOIRE” (tõlkes: “must toonekurg”). Seega kordab A. DE FUSSIGNY toote pakend täielikult kõiki AROMA FLORIS`S, SIA toote eriomaseid tunnuseid ja on selle tõetruu imitatsioon.

Samuti kordab imiteeriva toote etikett oma üldkujult ja põhielementidelt AROMA FLORIS`S, SIA originaaltoote etiketti, nagu see nähtub ka Riikliku alkoholiregistri 13.09.2006 öiendist nr 34380. Vaidlustaja viitab, et ka imiteeriva toote etikett on kilbikujuline, tumedapõhjaline, ääristatud ornamentidega ning selle ülaosas asub vapikujutis, mille punase, ruudukujulise keskosa juures on kujutatud viinamarjaväate ning kahte inimest veininõudega. Samuti on imiteeriva toote etiketi vapikujutise all esitatud kuldses kirjas tootenimi CIGOGNE NOIRE (“Must toonekurg”), ning etiketi allosas paikneb sarnaselt AROMA FLORIS`S, SIA originaaltoote etiketile, punast värvi kujunduselement. Toodust nähtuvalt kordab ka imiteeriva toote etikett kõiki AROMA FLORIS`S, SIA originaaltoote etiketi olulisi elemente ning kujunduslikku terviklahendust nende eriomases värvikombinatsioonis, on sellega seetõttu visuaalselt äravahetamiseni sarnane ja tähenduslikult identne.

Vaidlustaja rõhutab, et AROMA FLORIS`S, SIA on oma toodet sama kaubamärgi all juba aastaid Eestis turustanud, see on saavutanud tuntuse ja tugeva eristusvõime. A. DE FUSSIGNY kaubamärgitaotluse rahuldamine kaubamärgi CIGOGNE NOIRE osas muudaks AROMA FLORIS`S, SIA senise tegevuse ja kaubamärki tehtud investeeringud tulututeks, andes A. DE FUSSIGNY-le võimaluse AROMA FLORIS`S, SIA originaaltoote omandatud mainet ja eristusvõimet ära kasutada. Enamgi veel, AROMA FLORIS`S, SIA kaotaks võimaluse oma tuntud toodet senist nime kasutades turustada.

Kuna A. DE FUSSIGNY pidi olema käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamisel teadlik AROMA FLORIS`S, SIA kaubamärgist **ЧЕРНЫЙ ЛИСТ CIGOGNE NOIRE** ning soovib toote imiteerimise ja kaubamärgitaotluse esitamise kaudu ära kasutada selle mainet ja tuntust ning sealhulgas takistada AROMA FLORIS`S, SIA'd oma toote turustamisel, on A. DE FUSSIGNY taotlus kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** registreerimiseks esitatud pahauskselt ning antud tähist on hakatud ka kasutama pahauskselt, mistõttu on Patendiameti otsus antud kaubamärgi registreerimise kohta vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 10 sätetstatuga.

KaMS § 10 lg 1 p 1 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks.

KaMS § 10 lg 1 p-i 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, 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.

Kooskõlas KaMS § 7 lg 2 loeb komisjon kaubamärgi üldtuntuks seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamiseks. Sama paragrahvi lg 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel 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 ärisektoris;
- 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
- 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
- 4) hinnangulist väärtust.

AROMA FLORIS`S, SIA toode **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** registreeriti Eesti alkoholiregistris 13.09.2006 ning OÜ Dekanter hakkas seda samal aastal Eestis ka realselt turustama. Nimetatu kinnitamiseks on vaidlustaja lisanud käesoleva asja materjalide juurde ära kirja Riikliku alkoholiregistri õiendist nr 34380 toote **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** alkoholiregistrisse kandmise kohta (lisa 10); väljavõtted Dekanter OÜ tooteid hulgimüüjatele tutvustavatest brošüüridest „Kaupmehe valik“ aastatest 2006 ja 2007 aga ka OÜ Dekanter kinnituskirja, kust muuhulgas nähtuvad asjaomase toote müügi mahud aga ka geograafiline levik aastate ja klientide lõikes (lisa 12).

OÜ Dekanter kinnitab, et on turustanud toodet **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** kujul, nagu see nähtub Riikliku alkoholiregistri õiendi nr 34380 lisast. Seega on antud toodet turustatud Eestis alati allnäidatud etiketiga:



OÜ Dekanter kinnituskirja lisadest nähtuvalt on antud toodet turustatud alates 2006. aastast kõikjal Eestis. Asjaomast brändit on müüdnud nii suurklientide kui ka üksikute kaupluste kaudu, sealhulgas erinevates tarbijateühistute kauplustes (Võru TÜ; Viljandi TÜ; Antsla TÜ; Elva TÜ; Järva TÜ; Põlva TÜ; Saaremaa TÜ; Tõrva TÜ; Keila TÜ jne); Maxima Eesti AS-i kauplustes; Helter-R, Judis OÜ, Kanpol AS ja Kaupmees & Ko hulgimüügiladudes, Olerex AS ja Lukoil Eesti AS tanklates, RRLektus AS kauplustes ning A-Selver AS super- ja hüpermarketites. Tegemist on kaheldamatult kogu Eestit hõlmava müügiga.

Müügimahtude osas on OÜ Dekanter kinnituskirjale lisatud tabel müüginumbritega. Selle kohaselt on toote **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** müügiarvud alljärgnevad:

2006	11 224 pudelit
2007	37 248 pudelit
2008	26 596 pudelit
Kokku	75 068 pudelit

KaMS § 7 lg 4 kohaselt piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Arvestades asjaolu, et toote **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** puhul ei ole tegemist igapäevase toidukaubaga vaid pigem tähtpäevadeks ostetava, eksklusiivsemat laadi, suhteliselt kalli tootega, on brändi **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** müüginahud piisavad järeldamiseks, et valdav enamus antud toote tarbijaskonnast, asjaomases jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektorist aga ka sedalaadi kaupadega tegelevast äriktorist teab antud toodet kui ühelt tootjalt pärinevat.

Arvestades kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** ulatuslikku kasutamist kogu Eesti territooriumil ning asjaomase kauba müüginumbreid vastavas kaubakategoorias, oli tähis **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** aga ka selle sõnaline osa **CIGOGNE NOIRE** saavutanud juba 2008. aasta lõpuks brändide osas üldtuntuse nii tarbijate hulgas, asjaomases jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris aga ka antud äriktorist Eestis.

Seega, kooskõlas KaMS § 11 lg 1 p 1 sätestatuga, on kaubamärk **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** ja selle sõnaline osa **CIGOGNE NOIRE** varasem kui käesolevas asjas vaidlustatav tähis **CIGOGNE NOIRE** (prioriteedikuupäev 23.01.2009).

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23).

Samuti on Euroopa esimese astme kohus oma 14.07.2005 otsuses nr T-312/03 (SELENIUM) kinnitanud OHIM-i Apellatsioonikoja järeldusi sellest, et juhul kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest, kui ka kujunduslikust elemendist, tuleb esimest pidada viimatinimetatust põhimõtteliselt eristusvõimelisemaks kuna tavatarbijal on lihtsam viidata kaupadele kasutades nende nime, mitte aga kirjeldades kaubamärgi kujundust.

Käesolevas asjas vastandatavad tähised on alljärgnevad:

Varasem kaubamärk:



Vaidlustatud tähis:

CIGOGNE NOIRE

Varasema kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** puhul on tegemist etiketiga, mille keskmes paikneb kaubamärgi sõnaline osa, kusjuures kirillitsas esitatud sõnadeühend **ЧЕРНЫЙ АИСТ** paikneb ladina tähtedes esitatud sõnadeühendi **CIGOGNE NOIRE** kohal. Kaubamärki vaadates ei ole kahtlust selles, et **CIGOGNE NOIRE** on sõnadeühendi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** tõlge ja vaste. Nimetatud sõnadeühend moodustab varasema kaubamärgi keskse elemendi, just see annab tootele nime. Märgime siinkohal, et asjaomane ärisektor ei kasuta oma dokumentatsioonis, tellimuskirjadel ja arvetel kaupade etikette, vaid just etikettidele kantud tootenimesid. Seega kasutab ja tunneb asjaomane ärisektor eelkõige asjaomase etiketi sõnalist elementi.

Käesolevas asjas vaidlustatav tähis kordab täielikult varasema kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** sõnalist osa **CIGOGNE NOIRE**. Seega on vaidlustatav tähis **CIGOGNE NOIRE** varasema kaubamärgi- ja tootenimega **CIGOGNE NOIRE** täielikult identne. Samuti on vaidlustatav tähis foneetiliselt ja kontseptuaalselt kokkulangev varasema etiketiga **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE**.

Seega on võrdlusalused tähised teineteisega identsed ja sarnased.

Vaidlustaja kaubamärgid **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** ja selle sõnaline osa **CIGOGNE NOIRE** on saavutanud üldtuntuse alkohoolse joogi brändi tähistamisel. Käesolevas asjas vaidlustatud tähist taotletakse klassi 33 kuuluva konjaki ja brändi osas. Seega on käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide kaubad identsed ja väga sarnased.

Hinnang kaubamärkide äravahetamise tõenäosusele lähtub võrdlusaluste tähiste sarnasuse ja asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse vastastikuse sõltuvuse põhimõttest, mille kohaselt esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus väga sarnaste kaubamärkide puhul ka veidi vähem sarnaste kaupade ja teenuste korral ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus nr Case C-39/97 (Canon Kabushiki Kaisha) punkt 17). Seega, mida sarnasemad on tähised, seda erinevamad peavad olema nende kaubad ja teenused selleks, et antud tähiste osas ei esineks äravahetamise tõenäosust.

Samuti tuleb äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta varasema kaubamärgi võimalikku tugevat mainet ja eristusvõimet. Mida eristusvõimelisem on kaubamärk, seda suurem on risk, et tarbijad tunnevad selle tähise mõnes sarnases kaubamärgis ära ja ekslikult usuvad, et ka see sarnane tähis tähistab tugeva eristusvõimega kaubamärgi omanikuga seotud kaupu. Seega on tugeva eristusvõimega kaubamärkide õiguskaitse ulatus laiem kui väikese eristusvõimega kaubamärkidel, nende omanikel on võimalus takistada laiema kaubamärkide ringi kasutamist asjaomaste kaupade ja

teenuste osas (kuna tähiste äravahetamise tõenäosus on suurem). Kõrgendatud eristusvõimet hinnatakse, võttes eriti arvesse kaubamärgi loomupäraseid omadused, turuosa, kasutamise intensiivsus ja ulatus, investeeringute ulatus, tarbijaskond, kes tunnevad kaubamärgi ära. Käesolevas asjas on varasemat etiketti **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE**, sealhulgas selle sõnalist osa **CIGOGNE NOIRE** kasutatud juba aastaid aktiivselt kogu Eesti territooriumil, toode on saavutanud üldtuntuse nii tarbijate hulgas, asjaomase toote jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris kui ka asjaomases ärisektoris. Seega on etikett **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** ja selle sõnaline osa **CIGOGNE NOIRE** kõrgendatud eristusvõimega kaubamärgid.

Eelpool esitatust nähtuvalt on käesolevas asjas vaidlustatud tähis **CIGOGNE NOIRE** foneetiliselt ja kontseptuaalselt kokkulangev ja visuaalselt sarnane varasema kaubamärgiga **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** ning identne selle üldtuntud sõnalise osaga **CIGOGNE NOIRE**. Asjaomaste kaubamärkide kaubad on identsed ja väga sarnased.

Nimetatust nähtuvalt on tõenäoline, et asjaomane tarbijaskond aga ka ärisektor, nähes tootetutvuses ja/või tootenäidisel kaubamärki **CIGOGNE NOIRE**, usub ekslikult, et antud toode pärineb üldtuntud etiketi **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** ja kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** omanikult AROMA FLORIS`S, SIA-lt ja/või on toodetud AROMA FLORIS`S, SIA nõusolekul või kontrolli all. Seega vahetab asjaomane avalikkuse sektor käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi ära varasemate üldtuntud kaubamärkidega, so vaidlustatud tähis on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Samuti esineb toote brändi osas identsete tähiste puhul KaMS § 10 lg 1 p-s 1 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu.

Eeltoodust nähtuvalt on Patendiameti otsus kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** registreerimise kohta A. DE FUSSIGNY nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 1 ja 2 sätestatuga ning rikub AROMA FLORIS`S, SIA varasemaid õigusi oma kaubamärkidele.

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

AROMA FLORIS`S, SIA on kasutanud tähist **CIGOGNE NOIRE** (samasuguse etiketi koosseisus nagu on viidatud käesoleva vaidlustusavalduse punktis 2) Lätis alates 2006. aastast.

Arvestades, et A. DE FUSSIGNY osales rahvusvahelise kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** (prantsuse keelne vaste rahvusvahelises registris **CIGOGNE NOIRE** (lisa 2) vaidlustamismenetluses Prantsusmaal, samuti seda, et nimetatud kaubamärgi registriandmetest nähtuvalt on asjaomase kaubamärgi alusregistreeringuks Läti siseriiklik kaubamärk **ЧЕРНЫЙ АИСТ** aga ka teisi, käesoleva vaidlustusavalduse punktis 1 esitatud seoseid ja põhjendusi, pidi A. DE FUSSIGNY olema kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** taotluse esitamisel teadlik nii asjaomasesest Läti kaubamärgist kui ka sellest, et AROMA FLORIS`S, SIA tähist **CIGOGNE NOIRE** oma etiketi koosseisus Lätis kasutab. Seda enam, et A. DE FUSSIGNY taotleb vaidlustatud tähisele õiguskaitset ka Lätis. Nimetatu kinnitab veelkord taotleja kavatsust kasutada kaubamärgitaotluse esitamise kaudu ära AROMA FLORIS`S, SIA kaubamärgi mainet ja tuntust ning takistada AROMA FLORIS`S, SIA'd oma toodete turustamisel. A. DE FUSSIGNY kaubamärgitaotlus on esitatud pahauskselt.

Tähis **CIGOGNE NOIRE** on kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** otsene tõlge ning seda kasutatakse paralleelse kaubamärgina/tähisena asjaomaste toodete etikettidel aga ka toodet puudutavas dokumentatsioonis. Seega on käesolevas asjas vaidlustatav kaubamärk KaMS § 10 lg 1 p 7 mõistes eksitavalt sarnane AROMA FLORIS`S, SIA Lätis kasutatavate kaubamärkidega.

Toodust nähtuvalt on Patendiameti otsus kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** registreerimise kohta vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p 7 sätestatuga, sest A. DE FUSSIGNY taotleb pahauskse teises riigis kasutusel oleva kaubamärgiga eksitavalt sarnase tähise registreerimist oma nimele.

Kõigele eelpool esitatule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 9, 10 ja 41 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu lahenditest, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **CIGOGNE NOIRE** (rahvusvaheline reg nr 1011412; taotl. nr R200901343) klassis 33 taotleja A. DE FUSSIGNY nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisatud tõendid:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 12/2010;
2. Väljatrükk rahvusvahelise kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** registreeringust;
3. Väljatrükk Le Monde 22.11.2008 artiklist „Le cognac a la sauce russe“ Valeri Zadorinini seotuse kohta ettevõttega A. DE FUSSIGNY;
4. Ärakiri Valeri Zadorinini ja Aleksander Floria vahel 12.06.2001 sõlmitud lepingust;
5. Ärakiri Moldova äriregistri tõendist „BARZA NEAGRA“ S.R.L. kohta;
6. Väljavõtted Venemaa äriregistrist ettevõtete ООО „SOJUS INVEST“ ja TD „AROMA“ kohta;
7. 29.10.2004 väljatrükk rahvusvahelise kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** registreeringust nr 786847;
8. Koopia A. DE FUSSIGNY 05.03.2008 kirjast AROMA FLORIS`S, SIA-le;
9. Väljavõte A. DE FUSSIGNY 17.10.2008 kirjast kohtule;
10. Ärakiri Riikliku alkoholiregistri õiendist nr 34380;
11. Väljavõtted Dekanter OÜ tooteid hulгимүүjatele tutvustavatest brošüüridest „Kaupmehe valik“ aastatest 2006 ja 2007;
12. Ärakiri Dekanter OÜ kinnituskirjast koos lisadega.

Taotleja vastuväited vaidlustusavaldusele

Taotleja vaidleb 15.05.2011 saadetud kirjas vastu AROMA FLORIS`S SIA vaidlustus- avaldusele, mida peab alusetuks ning põhjendamatuks.

AROME FLORIS`S SIA vaidlustusavaldus põhineb õiguslikult KaMS § 9 lg 1 p 10 ning § 10 lg 1 p 1, 2 ja 7 ning tugineb taotluse pahauskse esitamise väitel ning vaidlustaja väidetaval varasemal registreerimata kaubamärgil **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + kuju ning registreeritud ja üldtuntud kaubamärgil nr 729685 **ЧЕРНЫЙ АИСТ**.

Vastavalt TÕAS § 41 on komisjoni töökeeleks eesti keel. Vaidlustaja on esitanud terve hulga dokumente, mis ei ole eestikeelsed ning millele kohta ei ole lisatud tõlget eesti keelde (vaidlustusavalduse lisad nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9).

Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja, et eeltoodud dokumentidega on võimalik arvestada ning nende osas saab seisukoha kujundada alles pärast seda, kuid vaidlustaja on esitanud vastavad tõlked eesti keelde.

Kuna tõendeid on vaidlustaja esitanud seoses pahauskse väitega siis leiab taotleja, et vajalik on dokumentide täielikud tõlked, et välistada kontekstivälised hinnangud ning tõlgendused.

KaMS § 41 lg 2 kohaselt vaidlustusavalduse võib esitada asjast huvitatud isik.

Vaidlustusavaldusest ning sellele lisatud dokumentidest ei nähtu, milles seisneb vaidlustaja huvi taotleda rahvusvahelise registreeringu nr 1011412 suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamist Eestis.

Vaidlustaja ei ole ühegi vastava kaubamärgi omanikuks ning vaidlustusest ei nähtu millisel viisil vaidlustatud märk riivab vaidlustaja õigusi või huve.

Vaidlustaja on tuginenud alljärgnevale kaubamärgiõigustele:

1. Registreerimata üldtuntud kaubamärk **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** (etikett).
2. Rahvusvaheline registreering nr 729685 **ЧЕРНЫЙ АИСТ**.
3. Eestis üldtuntud kaubamärk **ЧЕРНЫЙ АИСТ**.

Vaidlustaja kaubamärgiõiguse osas märgib taotleja alljärgnevalt.

KaMS § 5 lg 2 kohaselt õiguskaitse on ainult sellel üldtuntud kaubamärgil, registreeritud kaubamärgil või Madridi protokollil alusel Eestis kehtival kaubamärgil, mille õiguskaitse ei ole välistatud käesoleva seaduse §-des 9 ja 10 sätestatu alusel.

Vaidlustaja on tuginenud KaMS § 5 lg 1 p 1 alusel **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** (etikett) ja **ЧЕРНЫЙ АИСТ** kaubamärgiõigusele, kui enne 23.01.2009 üldtuntud kaubamärgile.

Samas on Eesti Patendiametis jätkuvalt menetluses (ekspertiisis) sama reproduktsiooniga kaubamärgid, mille registreerimist taotleb muu äriühing, kui vaidlustaja – BARZA NEAGRA, SIA (lisa 1 ja 2).

Taotlejale on teadmata, millised on need õiguskaitset välistavad asjaolud, kuid ilmne on, et kuna kaubamärkide registreerimist taotleb teine ettevõtte kui vaidlustaja, siis vaidlustaja suhtes selged õiguskaitset välistavad asjaolud.

Seega vaidlustaja kasuks ei saa vastavalt KaMS § 5 lg 2 tekkida üldtuntud kaubamärgiõigusi nimetatud kaubamärkidele ning tähtsust ei omagi kes, kus, kelle nimel ja huvides ning kui mitu pudelit vastavat alkohoolset jooki on müünud.

Vaidlustaja on tuginenud varasema õigusena ka rahvusvahelisele registreeringule nr 729685, mis omab 20.03.1999 prioriteeti, ja mille kohta on lisatud WIPO andmebaasi väljatrükk (lisa 2).

Taotleja, tutvunud antud registreeringu andmetega tõdeb, et see kehtib vaid Prantsusmaal (andmeväli 834 – FR) ning ei kehti Eestis.

Eestis ei kehti ega ole ka registreerimiseks esitatud rahvusvahelist registreeringut nr 729685, millel oleks 20.03.1999 Läti prioriteet.

Seega on vaidlustaja tuginenud rahvusvahelisele kaubamärgile, mis ei oma ega saagi omada hetkel Eestis õiguskaitset.

Eesti kaubamärkide andmebaasist võib küll leida samasuguse reproduktsiooniga rahvusvahelise registreeringu, kuid see ei ole vaidlustuse alusel olev, kuna:

- registreeringu number on erinev
- puudub Läti 20.03.1999 prioriteet
- omanik on teine isik, kui vaidlustaja
- tegemist ei ole registreeritud märgiga, vaid selle menetlus on pooleli.

Seoses viimatimainituga märgib taotleja, et KaMS § 11 lg 1 p 5 kohaselt varasem kaubamärk on Madridi protokollil alusel registreerimiseks esitatud kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem. Registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasem kaubamärk ainult juhul, kui sellele ei keelduta Eestis õiguskaitsset andmast.

Seega ei ole vaidlustaja vaidlustusavalduses tuginenud ühelegi registreeritud ega registreerimiseks esitatud Eesti kaubamärgiõigusele (vaid ühele Prantsusmaa osas märgitud rahvusvahelisele registreeringule).

Seega vaidlustus on esitatud pahausksuse alusel, kuid pahausksena on käitunud hoopis vaidlustaja, esitades vaidlustusavalduse õiguse alusel, mis talle ei kuulu ja mis Eestis ei kehti ja eksitades sel viisil otseselt komisjoni ja püüdes faktide moonutamise läbi saavutada enda kasuks soodsamat olukorda. Taotleja ei saa antud menetlusseisus sisulist vastust vaidlustusavaldusele esitada, kuna:

- arusaamatu on millised kaubamärgiõigused ja kus riikides vaidlustajale kuuluvad ning kas need on kehtivad;
- tõendamata on, et vaidlustaja üldse vastavat toodet toodaks ja turustaks;
- vaidlustusavalduses ja esitatud dokumentides on viidatud erinevatele ettevõtetele ning puudub informatsioon nende seostest vaidlustajaga;
- esitatud dokumendid on võõrkeelsed.

Vaidlustaja seisukoht põhineb emotsionaalsetel hinnangutel, mida ei toeta reaalsed faktilised asjaolud, lisaks ülalmainitule märgib taotleja, et A. DE FUSSIGNY on registreeritud kaubamärgi omanikuks vaidlustaja kodumaal Lätis, kus kehtib rahvusvaheline registreering nr 1011412.

Seega vaidlustaja väited on otsitud ning alusetud, sest kui A. DE FUSSIGNY on õigustatud **CIGOGNE NOIRE** kaubamärgi registreerima Lätis, siis kuidas sellesama märgi registreerimine Eestis võib olla õigusvastane tulenevalt Läti ettevõtte huvist selle märgi vastu.

Taotleja arvates ei saa märkimata jätta ka seda, et pahausksus kaubamärgi õiguskaitsset välistava asjaoluna ei tähenda, et kaubamärgiõiguste kehtivus oleks seotud kaubamärgi (rääkimata selle ühe osa) esmakordse kasutamisega (*first to use*), Eesti kuulub jätkuvalt riikide hulka kus tunnustatakse eelkõige esmataotluse esitanu õigust vastavale kaubamärgile (*first to file*).

Vaidlustaja viitab KaMS § 10 lg 1 p 1 tuginedes väidetavalt üldtuntud kaubamärgile **CIGOGNE NOIRE** ning KaMS § 10 lg 1 p 2 tuginedes väidetavalt üldtuntud kaubamärgile **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE**. Vaidlustusavalduses märgitud varasemate õiguste hulgas vaidlustaja ei ole märkinud üldtuntud **CIGOGNE NOIRE** kaubamärgiõigusi ning ka hilisematest seisukohtadest ja esitatud tõenditest ei nähtu millistel asjaoludel on võimalik **CIGOGNE NOIRE** sõnalist märki pidada üldtuntud kaubamärgiks.

Nagu juba varasemalt ka märgitud, puudub igasugune viide, mille alusel tuvastada, et juhul kui **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** etikett ja/või sõnaline märk **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** ja/või sõnaline märk **CIGOGNE NOIRE** oleks üldtuntud kaubamärk, siis need üldtuntusest tulenevad õigused kuuluvad just vaidlustajale.

Ning juhul, kui vaidlustaja on positsioonis, et tõendada, et märgi kasutamisega tekkida võivad õigused võiksid kuuluda just temale, siis üldtuntud kaubamärgiõigused ei saa KaMS § 5 lg 2 alusel tekkida enne, kui kõrvaldatud on KaMS § 9 ja 10 õiguskaitsset välistavate asjaolude esinemine.

Seega enne, kui selge on vaidlustaja õigus **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + kuju tähisele ja asjaolu, kas tegemist on kaubamärgina kaitstava tähisena, on ennatlik anda hinnanguid **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + kuju ja **CIGOGNE NOIRE** äravahetamise tõenäosusele.

Lähtudes eeltoodust leiab A. DE FUSSIGNY, et tema kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmine on õiguspärane ning taotleb, et komisjon jätaaks rahuldamata AROMA FLORIS'S SIA vaidlustusavalduse.

Lisad:

1. Patendiameti andmebaasi väljatrükk taotluse nr M200901133 kohta.
2. Patendiameti andmebaasi väljatrükk registreeringu nr 0729685B kohta.
3. WIPO andmebaasi väljatrükk registreeringu nr 1011412 kohta.

Vaidlustaja taotlus täiendavate tõendite asja juurde võtmiseks

24.05.2011 esitas vaidlustaja kirja komisjonile, milles palub võtta täiendavad tõendid antud asja materjalide juurde, milleks on:

1. vaidlustusavalduse võõrkeelsete lisade tõlked;
2. ettevõtte „Financial Papers Plus LCK“ kinnituskiri koos tõlkega eesti keelde;
3. väljatrükk ajalehe РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС 11.01.2008 artiklist „Prantsuse konjakid muutuvad vene omadeks“ koos tõlkega eesti keelde;
4. Mekona Trading arve nr 2092, pakkumisnimekiri ja saatekiri.

Ühtlasi jääb vaidlustaja seisukohale, et Patendiameti otsus kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** registreerimise kohta A. DE FUSSIGNY nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 1, 2 ja 7 sätestatuga, kuna rikub AROMA FLORIS'S SIA varasemaid õigusi oma kaubamärkidele.

Taotleja täiendavad selgitused vaidlustusavalduse kohta

Taotleja leiab kokkuvõtlikult, et esitatud dokumentide alusel:

- ei kuulu äriühingule AROMA FLORIS'S SIA õigusi kaubamärgile **CIGOGNE NOIRE** ja
- AROMA FLORIS'S SIA ei ole ka kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** omanikuks.

AROMA FLORIS'S SIA 01.02.2011 esitatud vaidlustusavaldus põhineb õiguslikult KaMS § 9 lg 1 p 10 ning § 10 lg 1 p 1, 2 ja 7 ning tugineb taotluse pahauskse esitamise väitel ning vaidlustaja väidetaval varasemal registreerimata kaubamärgil **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + kuju ning registreeritud ja üldtuntud kaubamärgil nr 729685 **ЧЕРНЫЙ АИСТ**.

Vaidlustaja on 24.05.2011 esitanud tõlked ja taotluse täiendavate tõendite asja juurde võtmiseks. Selles taotluses kinnitab vaidlustaja, et ta on seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärk **CIGOGNE NOIRE** registreerida on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 1, 2 ja 7. Seega on vaidlustaja oma vaidlustusavaldust muutnud, loobudes vaidlustusavalduse KaMS § 9 lg 1 p 10 kohasest alusest. Taotleja palub sellest tulenevalt komisjonil vaidlustusavalduse varasem alus KaMS § 9 lg 1 p 10 läbi vaatamata jätta.

KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib vaidlustusavalduse esitada asjast huvitatud isik.

Vaidlustusavaldusest ning sellele lisatud dokumentidest ei nähtu, milles seisneb vaidlustaja huvi taotleda rahvusvahelise registreeringu nr 1011412 suhtes õiguskaitset välisriikide asjaolude tuvastamist Eestis. Vaidlustaja ei ole ühegi vastava kaubamärgi omanikuks ning vaidlustusest ei nähtu millisel viisil vaidlustatud märk riivab vaidlustaja õigusi või huve.

Vastavalt TÕAS § 41 on komisjoni töökeeleks eesti keel. Vaidlustaja on 24.05.2011 kirja lisas 4 esitanud dokumendid, mis ei ole eestikeelsed ning millele ei ole lisatud tõlget eesti keelde. Kuna tõendeid on vaidlustaja esitanud seoses pahauskuse väitega, siis on vajalikud dokumentide tõlked, et välistada kontekstivälised hinnangud ning tõlgendused.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Alternatiivselt sellele esitab taotleja vastuargumendid ka KaMS § 9 lg 1 p 10 kohta.

Riigikohtu 25.02.2009 otsuses kohtuasjas 3-2-1-1-09 märgib Riigikohus, et kuna tulenevalt kehtivast TsÜS §-st 139 heausksust eeldatakse, peab hageja tõendama, et kostja oli kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskne.

Komisjon on oma 12. novembri 2009 otsuses nr 859 leidnud, et pahausksusena võib käsitleda seda, kui isik püüab omandada mingit vara või õigust, olles teadlik, et tema talitusviis ei ole õige ega aus ning rikub teiste õigusi.

Pahausksuse mõistet on Euroopa Kohus tõlgendanud 11. juuni 2009. aasta otsuses kohtuasjas C-529/07: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli. Kohus leidis, et taotleja pahausksuse tõendamiseks ei piisa ainuüksi asjaolust, et taotleja teadis või pidi teadma, et vähemalt ühes liikmesriigis mõni kolmas isik juba pikka aega kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotleti ja et pahausksuse tõendamisel tuleb arvesse võtta ka taotleja tahet registreerimistaotluse esitamise ajal (otsuse p 40-41). Tahe takistada mõnd kolmandat isikut mingit toodet müümast võib seega teatud asjaoludel tähendada, et taotleja on pahauskne. Nii on see eelkõige juhul, kui hiljem ilmneb, et taotleja laskis tähise ühenduse kaubamärgina registreerida ilma selle kasutamise kavatsuseta vaid selleks, et takistada kolmandate isikute turulepääsu (otsuse p 43-44). Taotleja eesmärgiks ei ole vaidlustaja tegevuse ja kaubamärgikasutuse jälgimine ja pahauskne häirimine.

Taotleja äri- ja koostööpartner Torgavy Doma Aroma on kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** (lisa 1) ja seda kaubamärki sisaldava etiketi (lisa 2) registreerinud omaniku päritoluriigis Prantsusmaal juba 19.03.2004, enne vaidlustaja viidatud isikute tegevusi Eestis. Kokkuleppel partneriga jätkab kaubamärkide kaitsmist teistes riikides nüüd A. DE FUSSIGNY. Taotlus kaubamärgi registreerimiseks on ettevõtjale tavapärane tahe äritegevust laiendada ning oma kaupa eksportida. Taotleja tooted on ka Eestis müügil, näiteks OÜ Vinifood e-kaupluses (lisa 3).

Seega ei vasta tõele vaidlustaja väited selle kohta, et taotleja oli ilmselt teadlik vaidlustaja kaubamärgist ning esitas taotluse eesmärgiga saada enda omandisse vaidlustaja poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk.

Esiteks väidab vaidlustaja, et taotleja pahausksus tuleneb asjaolust, et taotleja oli taotluse esitamise ajal teadlik vaidlustaja varasemast rahvusvahelisest kaubamärgist **ЧЕРНЫЙ АИСТ**.

Vaidlustaja viitab Valeri Zadorini isikule ja tegevusele ja esitab A. DE FUSSIGNY omandisuhete tõendamiseks artikleid ajakirjandusest. Taotleja märgib, et ajaleheartikleid ei saa lugeda asjakohasteks ja usaldusväärseteks tõenditeks.

Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse lisa 4 koopia lepingust, mis on sõlmitud vaidlustaja omaniku Aleksander Floria ja Semjon Leva ning Valeri Zadorini ja Pavel Zadorini vahel. Nimetatud leping ei puuduta ei A. DE FUSSIGNY'd, vaidlustajat ega vaidlustatud kaubamärki **CIGOGNE NOIRE**. Leping sisaldab kolmandate isikute kokkulepet kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** kasutamiseks konjaki tähistamiseks ning vastavat tähistatud konjaki realiseerimiseks erinevatel turgudel. Eesti osas ei ole lepinguga kokku lepitud märgi kuuluvust. Lepingu täitmise või mittetäitmise hindamine ei ole komisjoni pädevuses. Lepingus on kokku lepitud ka vaidluste lahendamise kord. Lisaks on teadmata, kas esitatud leping antud hetkel üldse jõus on, sest lepingu täitmine Euroopa Liidu territooriumil (sh alates mai 2004 Eestis ja Lätis) on võimatu põhjusel, et konjaki nime all ei ole lubatud müüa

lepingukohast Moldova Vabariigis toodetud ja moldova päritolu piiritust sisaldavat jooki. Seega ei puuduta nimetatud leping ja kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** registreerimisega seonduv (vaidlustusavalduse lisad 5-7) vähemalgi määral kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** registreerimist A. DE FUSSIGNY poolt.

Vaidlustusavalduse lisades 8-9 toodud dokumendid käsitlevad kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** vaidlustaja poolt Prantsusmaal kasutamata jätmist. Nagu vaidlustusavalduse lisast 9 selgesti nähtub, esineb A. DE FUSSIGNY selles protsessis asjast huvitatud isikuna Vene äriühingu TORGOVY DOM AROMA poolel, kellele ta on allhankijaks ning kes on Venemaal kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** omanikuks. Vaidlus lõppes vaidlustaja kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** kehtetuks tunnistamisega Prantsusmaal. Vaidlus ei ole seotud kaubamärgiga **CIGOGNE NOIRE**. Nimetatud vaidlus **ЧЕРНЫЙ АИСТ** kaubamärgi üle sai alguse Prantsusmaal 2005. aastal. On ilmne, et vaidluse tekkides pälvis tähelepanu ka asjaolu, et Torgavy Doma Aroma oli registreerinud Prantsusmaal kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE**. Sellele järgnevalt on aga 2006. aastal Eesti alkoholiregistrisse kantud alkoholne jook **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE**. Selline asjaolude kokkulangevus viitab pigem pahatahtlusele taotleja ja tema äripartnerite vastu, mitte nende poolt.

Taotleja on seisukohal, et tähis **ЧЕРНЫЙ АИСТ** ei ole võrdsustatav kaubamärgiga **CIGOGNE NOIRE**. Kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** registreerimist on eri riikides taotlenud eri isikud. Osa taotlusi on vaidlustatud ning osa registreeringuid on tühistamismenetluses. Pahausksena võib olla käsitletav vaid käitumine, mis on suunatud teise isiku välja töötatud ja kasutusel oleva kaubamärgi enda omandusse saamisele, nagu märgib ka vaidlustaja ise. Ükski ülalkäsitletud tõenditest ei puuduta kaubamärki **CIGOGNE NOIRE**, mille registreerimist taotleja taotleb. Kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** omandiküsimus ei ole käesoleva vaidluse ese. Seetõttu leiab taotleja, et tegemist on asjakohatute tõenditega.

Teiseks väidab vaidlustaja, et taotleja pahausksus tuleneb asjaolust, et ta oli taotluse esitamise ajal teadlik vaidlustaja poolt kasutatavast tähisest **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE**. Vaidlustaja on rõhutanud, et AROMA FLORIS'S, SIA toode **CIORNII AIST CIGOGNE NOIRE** on olnud Eesti alkoholiregistrisse kantud alates 13.09.2006 ning taotleja oleks enne kaubamärgitaotluse esitamist normaalset hoolsuskohustust järgides pidanud olema sellest teadlik.

See vaidlustaja väide ei vasta tõele. Vaidlustaja toode ei ole alkoholiregistrisse kantud. Viidatud alkoholiregistri kandes on tootjaks Jaunalko SIA, kes ei ole vaidlustaja. KaMS § 41 lg 2 alusel saab taotleja õiguse kaubamärgile vaidlustada vaid asjast huvitatud isik ise, ei ole lubatud teiste isikute huvide nimel esinemine. Jaunalko SIA ei ole vaidlustusavaldust esitanud, mistõttu on ka selge, et ta ei ole asjast huvitatud. Täiendavalt, kanne on tehtud 13.09.2006, puuduvad andmed, kas kanne oli olemas taotluse esitamise ajal.

Kanne alkoholiregistris ei tekita intellektuaalomandi õigusi. Alkoholiregistri eesmärgiks on võimaldada riigil kontrollida alkoholi käitlemist. Taotleja eesmärgiks on kaubamärgile ainuõiguse saamine, mitte alkoholi käitlemine Eestis. Taotleja ise Eestis oma alkoholi ei käitle. Välisriigi ettevõtja normaalne hoolsuskohustus 29 riiki märkiva rahvusvahelise registreerimistaotluse esitamisel ei hõlma kõigi nende riikide alkoholi käitlemise reeglitega kursisolekut ning otsingut alkoholiregistris.

Kanne alkoholiregistris on ka 2,5 aastat hilisem (13.09.2006) kui taotleja äri- ja koostööpartneri Torgavy Doma Aroma kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** ja seda kaubamärki sisaldava etiketi registreeringud taotleja päritoluriigis Prantsusmaal (19.03.2004). Seega tõusetub lähtuvalt alkoholiregistri kandest pigem kandes märgitud tootja pahausksuse küsimus.

Arusaamatuks jäävad vaidlustaja viited A. DE FUSSIGNY-ga seotud isikute poolt kaubanduses realselt pakutavate toodete kujunduse (*sic!*) kohta. Toodete kujundus ei ole käesoleva vaidluse objektiks.

Taotleja ei soovi registreerida mitte etiketti, vaid sõnalist kaubamärki **CIGOGNE NOIRE**. Seetõttu ei pea ta ka asjakohaseks ning vajalikuks pudeli ja etiketi kujunduse küsimuses vastuargumente esitada.

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

Vaidlustaja väidab, et ta kasutab ta Lätis järgmist kaubamärki **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** (etikett). Taotleja juhib tähelepanu, et vaidlustaja ei ole mingil moel tõendanud kaubamärgi kasutamist Lätis kaubamärgi kasutamist taotluse esitamise kuupäeval, 23.01.2009.

Vaidlustaja väitel on kasutamine Lätis tõendatud esiteks kandega Eesti alkoholiregistris ja teiseks Mekona Trading arve, pakkimisnimekirja ning saatekirjaga.

Kanne Eesti alkoholiregistris ei saa näidata kaubamärgi KaMS § 10 lg 1 p 7 kohast kasutamist järgmistel põhjustel:

- 1) kanne registris (eriti veel teise riigi registris) ei tõenda kaubamärgi reaalsel kasutamist;
- 2) kanne on tehtud 13.09.2006, puuduvad andmed, kas kanne oli olemas taotluse esitamise ajal;
- 3) registrikandes on tootjana märgitud Jaunalko SIA, kes ei ole vaidlustaja. KaMS § 41 lg 2 alusel saab taotleja õiguse kaubamärgile vaidlustada vaid asjast huvitatud isik ise, ei ole lubatud teiste isikute huvide nimel esinemine. Jaunalko SIA ei ole vaidlustusavaldust esitanud, mistõttu on ka selge, et ta ei ole asjast huvitatud.

Mekona Trading arve, pakkimisnimekiri ning saatekiri ei saa näidata kaubamärgi KaMS § 10 lg 1 p 7 kohast kasutamist järgmistel põhjustel:

- 1) dokumendid on dateeritud 5.07.2006-31.08.2006, taotlus on esitatud ca 2,5 aastat hiljem (23.01.2009);
- 2) kauba saajana on märgitud Jaunalko SIA, kes ei ole vaidlustaja. KaMS § 41 lg 2 alusel saab taotleja õiguse kaubamärgile vaidlustada vaid asjast huvitatud isik ise, ei ole lubatud teiste isikute huvide nimel esinemine. Jaunalko SIA ei ole vaidlustusavaldust esitanud, mistõttu on ka selge, et ta ei ole asjast huvitatud;
- 3) tõendid ei näita kauba tegelikku jõudmist Läti turule.

Lisaks juhib taotleja tähelepanu vastuolule vaidlustaja tõendites. Alkoholiregistri kande kohaselt on tootjaks Jaunalko SIA, Mekona Trading arve, pakkimisnimekirja ning saatekirja kohaselt aga hoopis Distillerie Merlet & Fils. Vaidlustajat aga ei mainita neis tõendites üldse. Taotleja nõustub vaidlustajaga, et pahausksuse üheks eelduseks on taotleja eelnev teadmise teisele isikule kuuluvast ja kasutusel olevast kaubamärgist (vaidlustusavalduse lk 4 viidatud kohtulahend). Ülalviidatud tõendid on selle eeldusega selgelt vastuolus, sest isegi juhul, kui need oleksid olnud taotlejale mingil viisil kättesaadavad, ei oleks nende kaudu olnud võimalik omandada teadmist, et tegemist võiks olla vaidlustajale, AROMA FLORIS'S SIAle kuuluva kaubamärgiga.

Vaidlustaja seisukoht põhineb emotsionaalsetel hinnangutel, mida ei toeta reaalsed faktilised asjaolud. A. DE FUSSIGNY on registreeritud kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** omanik vaidlustaja kodumaal Lätis, kus kehtib rahvusvaheline registreering nr 1011412 (esitatud taotleja 15.08.2011 kirja lisas 3). Vaidlustaja väited on otsitud ning alusetud, sest kui A. DE FUSSIGNY on õigustatud **CIGOGNE NOIRE** kaubamärgi registreerima Lätis, siis kuidas saab sellesama märgi registreerimine Eestis olla õigusvastane tulenevalt Läti ettevõtte huvist selle märgi vastu?

Vaidlustaja on tuginenud KaMS § 5 lg 1 p 1 alusel enne 23.01.2009 üldtuntud kaubamärgist **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** (etikett) tulenevale kaubamärgiõigusele. KaMS § 5 lg 2 kohaselt õiguskaitsel on ainult sellel üldtuntud kaubamärgil, registreeritud kaubamärgil või Madridi protokollil alusel Eestis

kehtival kaubamärgil, mille õiguskaitse ei ole välistatud käesoleva seaduse §-des 9 ja 10 sätestatu alusel.

Patendiametis on jätkuvalt menetluses (ekspertiisis) sama reproduktsiooniga kaubamärk, mille registreerimist taotleb muu äriühing kui vaidlustaja – BARZA NEAGRA, SIA (taotleja 15.08.2011 seisukoha lisa 1). Seega esinevad vaidlustaja suhtes selged õiguskaitset välistavad asjaolud ja vastavalt KaMS § 5 lg 2 ei saa vaidlustajal tekkida nimetatud kaubamärkidele üldtuntud kaubamärgist tulenevaid õigusi.

Vaidlustaja leiab, et etiketi näol on tegemist üldtuntud kaubamärgiga, sest aastatel 2006-2008 müüdi selle etiketiga brändit Eestis kokku 75 068 pudelit.

Ainuüksi müüdü ühikute arvu järgi ei ole võimalik hinnata kaubamärgi üldtuntust. Müügiimaht on asjakohane juhul, kui selle osakaal vastavate toodete turu mahus on nii oluline ja suur, et selle põhjal võib eeldada, et kaubamärki tunneb või on vähemalt sellega kokku puutunud oluline osa sihtgrupist.

Konjunktuuriinstituudi ja Statistikaameti andmetel (lisa 4) toodeti 2008 aastal Eestis 0,81 miljonit liitrit konjak-brändit. Lisaks imporditi konjak-brändit 1,1307 miljonit liitrit. Eksporti läks 0,5794 miljonit liitrit konjak-brändit. Seega, Eestis läks 2008. aastal müügile 1,3613 miljonit liitrit konjak-brändit. Andmetes on kogused kajastatud 100 %-lise alkoholina, seega ainuüksi 2008. aastal realselt müügile jõudnud konjak-brändi kogus oli 40 % kangust ja pudelite tavalist 0,5 l mahtu arvestades vähemalt 6,8 miljonit pudelit. Vaidlustaja viidatud 2008. aasta müük 26 596 pudelit moodustab sellest kogusest ca 0,39 %, mis kindlasti ei ole piisav üldtuntuse tõendamiseks.

Vaidlustaja viitab ka toote kogu Eestit hõlmavale müügile. Kuigi loetletud kauplused paiknevad geograafiliselt kahtlemata üle Eesti, on nende hulk suhteliselt väike võrreldes kogu Eesti jaekaubandusettevõtete hulgaga. Puuduvad ka andmed selle kohta, kui suur osa sihtgrupist neid kauplusi külastas ja kas nad ka toodet müügil märkasid, meelde jätsid ning tunnevad.

Seega ei ole tõendatud, et vaidlustajale kuuluksid tähisest **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** (etikett) kui üldtuntud kaubamärgist tulenevad õigused.

Vaidlustaja on tuginenud varasema õigusena ka rahvusvahelisele registreeringule nr 729685, mis omab 20.03.1999 prioriteeti. WIPO andmebaasi väljatrükk selle registreeringu kohta on esitatud taotleja 15.08.2011 seisukoha lisa 2.

KaMS § 11 lg 1 p 5 kohaselt varasem kaubamärk on Madridi protokollil alusel registreerimiseks esitatud kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasem kaubamärk ainult juhul, kui sellele ei keelduta Eestis õiguskaitset andmast.

Tutvunud antud registreeringu andmetega tõdeb taotleja, et registreering nr 729685 kehtib vaid Prantsusmaal (andmeväli 834 – FR) ning ei kehti Eestis. Eestis ei kehti ega ole ka registreerimiseks esitatud rahvusvahelist registreeringut nr 729685, millel oleks 20.03.1999 Läti prioriteet.

Eesti kaubamärkide andmebaasist võib küll leida samasuguse reproduktsiooniga rahvusvahelise registreeringu, kuid see ei ole vaidlustusavalduse aluseks, kuna:

- registreeringu number on erinev;
- puudub Läti 20.03.1999 prioriteet;
- omanik on teine isik, kui vaidlustaja;

- tegemist ei ole registreeritud märgiga, vaid selle menetlus on pooleli, kusjuures Eesti on väljastanud esialgse keeldumisteate.

Täiendavalt märgib taotleja, et vaidlustaja enda poolt esitatud dokumendid näitavad, et ainsas riigis, mis selles registreeringus on märgitud, Prantsusmaal, kestab kohtuvaidlus seoses registreeringu nr 729685 kehtivusega.

Seega on vaidlustaja tuginenud rahvusvahelisele kaubamärgile, mis ei oma Eestis õiguskaitset.

Vaidlustaja on tuginenud KaMS § 5 lg 1 p 1 alusel enne 23.01.2009 üldtuntud kaubamärgist **ЧЕРНЫЙ АИСТ** tulenevale kaubamärgiõigusele.

Vaidlustaja ei ole esitanud ühtki tõendit kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** üldtuntuse ja vaidlustajale kuulumise kohta.

KaMS § 5 lg 2 kohaselt õiguskaitse on ainult sellel üldtuntud kaubamärgil, registreeritud kaubamärgil või Madridi protokollil alusel Eestis kehtival kaubamärgil, mille õiguskaitse ei ole välistatud käesoleva seaduse §-des 9 ja 10 sätestatu alusel.

Eesti Patendiametis on jätkuvalt menetluses (ekspertiisis) kaubamärk **ЧЕРНЫЙ АИСТ**, mille registreerimist taotleb muu äriühing kui vaidlustaja – BARZA NEAGRA, SIA (taotleja 15.08.2011 seisukoha lisa 2). Seega esinevad vaidlustaja suhtes selged õiguskaitset välistavad asjaolud ja vastavalt KaMS § 5 lg 2 ei saaks vaidlustajal tekkida nimetatud kaubamärgile üldtuntud kaubamärgist tulenevaid õigusi isegi juhul, kui üldtuntus oleks tõendatud.

Vaidlustaja on oma 24.05.2011 kirja lisa 2 esitanud täiendava tõendina ettevõtte „Financial Papers Plus LCK“ kinnituskirja. Vaidlustaja väidab, et see tõendab, et just vaidlustaja omanikule Aleksander Floriale kuuluvad kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** autoriõigused, mida ta muuhulgas vaidlustaja kaudu teostab. Taotleja juhib esmalt tähelepanu, et nimetatud tõendi esitamise eesmärk jääb selgusetuks. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 46 kohaselt ei ole lubatud vaidlustusavalduse nõude alust ja sisu laiendada. Esitatud vaidlustusavaldus autoriõiguste küsimust aluse ja sisuna ei sisalda. Seetõttu palub taotleja lisa 2 ja autoriõiguste küsimus tähelepanuta jätta.

Alternatiivselt on taotleja esitanud ka oma vastuargumendid juhaks, kui komisjon peab siiski vajalikuks tõendit sisuliselt hinnata:

- 1) dokument on dateerimata.
- 2) vaidlustaja väide, et Aleksander Floriale kuuluvad kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** autoriõigused, on vastuolus vaidlustaja tõendiga vaidlustusavalduse lisa 4, mille kohaselt on sama märgi autoriteks Semjon Leva ja Aleksander Floria. Seega vähemalt üks tõenditest ei ole tõene;
- 3) ei ole tõendatud, et Aleksander Floria on andnud vaidlustusavalduse esitajale õiguse oma väidetavate autoriõiguste teostamiseks;
- 4) vaidlustaja on lisa 2 tõlkinud eesti keelde valesti. Tõlke kohaselt on lisa olevate etikettide autor Aleksander Floria. Venekeelse tõendi sõnastus on „Авторам дизайна данной этикетки является ...“. Seega kinnitab Financial Papers Plus LCK, et Aleksandr Floria on ainult etikettide kujunduse, mitte aga etiketil oleva teksti autor. Etikettide kujunduse autoriõiguse küsimus ei oma käesolevas vaidluses mingit tähtsust, sest vaidlustatud on kujunduseta sõnamärk **CIGOGNE NOIRE**;
- 5) vastavalt rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 23 tuleb antud juhul kohaldada intellektuaalsele varale, selle tekkimisele, sisule, lõppemisele ja kaitsele Eesti õigust.
 - Tõendist ei selgu täpselt kas Aleksandr Floria on kujunduse väljatöötamisel osalenud mingi ettevõtte töötajana tööülesannete täitmisel. Etikettidelt on võimalik tuvastada,

et need on mõeldud Moldaavia ettevõttele SATD „Aroma“, kes siis tõenäoliselt oli etikettide tellija. Samas dokument räägib ka Financial Papers Plus LCK ettevõtte spetsialistidest, kes töötasid Aleksandr Floria otsese juhtimise all, mis omakorda viitab võimalusele võimalikule töösuhtele Financial Papers Plus LCK ja Aleksandr Floria vahel. Autoriõiguse seaduse § 32 kohaselt lähevad varalised õigused üle tööandjale ja võivad lepinguga üle minna kolmandatele isikutele (tellijale). Autor tohib oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teost iseseisvalt kasutada tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ainult tööandja eelneval nõusolekul, näidates ära tööandja nime või nimetuse. Lisaks ei ole selge, millises ulatuses Aleksandr Floria nimetatud etikette disainis ning kas on tegemist tuletatud teosega, sest väidetavalt oli analoogne etiketikujundus Moldavas kasutusel juba eelmise sajandi 80-ndatel aastatel. Seega lisa 2 ei tõenda ka etikettide kujunduse autoriõiguse kuuluvust hr Floriale.

- AutÕS § 30 lg 6 kohaselt ei ole autorite konsulteerimine, administratiivse juhtimise funktsioonide täitmine, teose redigeerimine, graafikute, skeemide jms joonestamine ja muu tehnilise abi osutamine autoritele aluseks ühise autorsuse tekkimisele. Tõendist nähtub, et etiketi disain loodi Aleksandr Floria initsiatiivil ja juhtimisel, s.t ta ei ole osalenud loomeprotsessis autorina vaid üksnes juhendajana, mis ei saa olla aluseks autorsusele.

Seega ei ole vaidlustaja vaidlustusavalduses tuginenud ühelegi registreeritud, registreerimiseks esitatud ega üldtuntuse alusel omandatud Eesti kaubamärgiõigusele.

Vaidlustusavaldus on esitatud pahausksuse alusel, kuid pahausksena on käitunud hoopis vaidlustaja – esitades vaidlustusavalduse õiguse alusel, mis talle ei kuulu ja mis Eestis ei kehti – eksitades sel viisil otseselt komisjoni ja püüdes faktide moonutamise läbi saavutada enda kasuks soodsamat olukorda. Vaidlustaja viitab vaidlustusavalduses KaMS § 10 lg 1 p 1 tuginedes väidetavalt üldtuntud kaubamärgile **CIGOGNE NOIRE**.

Vaidlustusavalduses märgitud varasemate õiguste hulgas ei ole vaidlustaja märkinud üldtuntud **CIGOGNE NOIRE** kaubamärgiõigusi. Ka hilisematest seisukohtadest ja esitatud tõenditest ei nähtu, millistel asjaoludel oleks võimalik **CIGOGNE NOIRE** sõnalist märki pidada üldtuntud kaubamärgiks, sh vaidlustajale kuuluvaks kaubamärgiks.

Kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna. On selge, et sõnaline kaubamärk **CIGOGNE NOIRE** ei saa olla identne ka etiketiga, mille vaidlustaja esitab vaidlustusavalduses.

Seetõttu ei ole KaMS § 10 lg 1 p 1 kohaldamine asjakohane.

Vaidlustaja viitab KaMS § 10 lg 1 p 2 tuginedes väidetavalt üldtuntud kaubamärgile **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** (etikett). Nagu juba ülalpool põhjendatud, ei ole vaidlustaja tõendanud, et tegemist on Eestis üldtuntud kaubamärgiga.

Samuti puuduvad tõendid, mille alusel tuvastada, et juhul kui **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** etikett ja/või sõnaline märk **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** ja/või sõnaline märk **CIGOGNE NOIRE** oleks üldtuntud kaubamärk, siis need üldtuntusest tulenevad õigused kuuluvad just vaidlustajale. Vaidlustaja väited, et tegemist on üldtuntuse kaudu talle kuuluva kaubamärgiga, on paljasõnalised. Arvestades mitmesuguste sõna AIST sisaldavate tähiste (sh **ЧЕРНЫЙ АИСТ**, **BELÕI AIST**, **ZOLOTOI AIST**, **MOLDAVSKII AIST** jne) ajaloolist levikut Eestis ja nende kasutamist ning taotlemist eri isikute poolt, on ilma konkreetseid tõendeid omamata võimatu kindlaks teha, kellel võiksid üldtuntuse argumendi alusel kaubamärgiõigused tekkida.

Ning juhul, kui vaidlustaja on positsioonis, et tõendada, et märgi kasutamisega tekkida võivad õigused võiksid kuuluda just temale, siis üldtuntud kaubamärgiõigused ei saa KaMS § 5 lg 2 alusel tekkida enne, kui on kõrvaldatud KaMS § 9 ja 10 õiguskaitset välistavate asjaolude esinemine.

Seega arvestades, et ei ole tõendatud vaidlustaja õigus kaubamärgile **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** (etikett) ei ole vajadust hinnata kaubamärkide **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** (etikett) ja **CIGOGNE NOIRE** äravahetamise tõenäosust.

Lisad:

1. Väljatrükk Prantsuse Tööstusomandi Ameti andmebaasist kaubamärgi nr 3280989 **CIGOGNE NOIRE** kohta koos tõlkega;
2. Väljatrükk Prantsuse Tööstusomandi Ameti andmebaasist kaubamärgi nr 3280990 **CIGOGNE NOIRE** etikett kohta koos tõlkega;
3. Väljavõtted Vinifood e-kauplusest CIGOGNE NOIRE toodete kohta 3 lehel;
4. Eesti alkoholiturg 2008. aastal, Eesti Konjunktuuriinstituut http://www.ki.ee/publikatsioonid/valmis/Eesti_alkoholiturg_2008._aastal.pdf.

Vaidlustaja vastus taotleja täiendavatele selgitustele

Taotleja on oma 04.04.2012 täiendavas vastuses väitnud end arvavat, et vaidlustaja on oma 24.05.2011 menetluskirjas „Tõlgete edastamine ja taotlus täiendavate tõendite asja juurde võtmiseks“ piiranud vaidlustusavalduse aluseid. Taotleja arvamus tugineb asjaolule, et viidatud täiendavate tõendite asja juurde võtmise taotluses puudus viide KaMS § 9 lg 1 p 10.

Vaidlustajale jääb taotleja nimetatud seisukoht mõistetamatuks, see on ilmselgelt otsitud ega vasta menetluskirja sisule. Vaidlustaja ei ole käesolevas asjas mingil viisil avaldanud taht vaidlustusavalduse aluseid piirata. Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi taotlus on esitatud pahauskelt.

Vaidlustaja kinnitab, et ei ole oma 01.02.2011 vaidlustusavalduse aluseid piiranud ning tugineb täielikult vaidlustusavalduse kõikidele alustele – tähise **CIGOGNE NOIRE** (nr 1011412) osas esinevad KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 1, 2 ja 7 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud.

Kooskõlas KaMS § 41 lg 2 võib asjast huvitatud isik komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus tugineb Eestis üldtuntud kaubamärkidele **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + etikett ja **ЧЕРНЫЙ АИСТ**. Nimetatud kaubamärke kasutatakse Eestis vaidlustaja poolt sõlmitud litsentsilepingute alusel. Nimetatu tõendamiseks on lisatud käesoleva asja juurde järgmised materjalid:

- Ärakiri 28.02.2000 AROMA FLORIS'S SIA ja DEKANTER OÜ vahel sõlmitud litsentsilepingust nr 007, mille kohaselt annab vaidlustaja Eesti ettevõttele Dekanter OÜ litsentsi kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ (BLACK STORK; CIGOGNE NOIRE)** kasutamiseks Eesti territooriumil klassi 33 kuuluvate kaupade osas. Nimetatud litsentsileping kehtis kuni 14.02.2010 (lisa 1).
- Ärakiri 20.03.2007 AROMA FLORIS'S SIA ja DUNKRI KAUBANDUSE AS vahel sõlmitud all-litsentsilepingust nr 01, mille kohaselt annab vaidlustaja Eesti ettevõttele Dunkri Kaubanduse AS litsentsi kaubamärkide **ЧЕРНЫЙ АИСТ (BLACK STORK; CIGOGNE NOIRE)** ja **CIORNII АИСТ ЧЕРНЫЙ АИСТ** (silt) kasutamiseks Eesti territooriumil klassi 33 kuuluvate kaupade osas. Nimetatud litsentsileping kehtib kuni 31.12.2013 (lisa 2).
- Ärakiri Läti ettevõtte SIA JANUALKO 17.07.2012 kinnituskirjast nr 1/123, mille kohaselt on nimetatud ettevõtte näol tegemist ühe Balti riikide suurima alkoholsete jookide tootjaga.

Kinnituskirja kohaselt teeb SIA JANUALKO juba alates 2004. aastast koostööd ettevõttega SIA AROMA FLORIS'S, tootes muuhulgas alkohoolseid jooke, mida turustatakse kaubamärgiga **ЧЕРНЫЙ АИСТ (BLACK STORK; CIGOGNE NOIRE)** (lisa 3).

- Ärakiri 20.03.2007 AROMA FLORIS'S SIA ja SIA JAUNALKO vahel sõlmitud all-litsentsilepingust, mille kohaselt annab vaidlustaja Läti ettevõttele SIA Jaunalko litsentsi kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ (BLACK STORK; CIGOGNE NOIRE)** kasutamiseks Läti territooriumil klassi 33 kuuluvate kaupade osas, sealhulgas asjaomaste toodete tootmiseks. Muuhulgas sätestab lepingu punkt 2.1, et SIA Jaunalkol on õigus müüa valmistatud toodangut nii Läti territooriumil kui ka väljaspool selle piire litsentsiaariga kirjalikult kooskõlastatud ostjatele. Nimetatud litsentsileping kehtib kuni 31.12.2013 (lisa 4).
- Ärakirjad valikust erinevatest arvetest ja kauba saatedokumentidest, mille vaidlustaja on ajavahemikus 11.01.2001 kuni 20.05.2003 esitanud Eesti ettevõttele Dekanter OÜ muuhulgas toote "Ciornij AIST" tarnimise eest Eestisse (lisa 5).
- Ärakirjad valikust erinevatest arvetest mis vaidlustaja litsentsiaat SIA Jaunalko on ajavahemikus 16.07.2009 kuni 06.12.2011 esitanud Eesti ettevõttele Dunkri Kaubanduse AS muuhulgas toote Ciornij AIST tarnimise eest Eestisse (lisa 6).

Esitatust nähtuvalt oli vaidlustaja sõlminud lepingu oma brändi **ЧЕРНЫЙ АИСТ (BLACK STORK; CIGOGNE NOIRE)** turustamiseks Eestis juba 28.02.2000. Asjaomase toote turustamise fakti kinnitavad ka nimetatud ajaperioodi puudutavad, AROMA FLORIS'S SIA poolt koostatud ja väljastatud arved ja saatekirjad. SIA JANUALKO kinnituskirjast nähtuvalt toodab nimetatud ettevõtte alates 2004. aastast AROMA FLORIS'S SIA brändit **ЧЕРНЫЙ АИСТ**. Vaidlustusavalduse lisast 10 (ärakiri Riikliku alkoholiregistri õiendist nr 34380) nähtuvalt kasutatakse Janualko SIA poolt toodetud **ЧЕРНЫЙ АИСТ** brändil kaubamärki **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + etikett.

Eeltoodut kinnitavad omakorda vaidlustusavaluse lisad 11 ja 12 (OÜ Dekanter tooteid tutvustavad brošüürid ja OÜ Dekanter kinnituskiri), kust nähtub, et OÜ Dekanter reklaamis aastatel 2006 ja 2007 vaidlustusavalduse lisas 10 viidatud toodet **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + etikett ning OÜ Dekanter on turustanud AROMA FLORIS'S SIA tellimusel, Janualko SIA poolt toodetud CIORNII AIST CIGOGNE NOIRE kõikjal Eestis. Enamgi veel, käesolevale vastusele lisatavatest, vaidlustaja poolt Eesti ettevõttele Dekanter OÜ aastatel 2001-2003 esitatud arvetest nähtuvalt turustas Dekanter OÜ kaubamärgiga **ЧЕРНЫЙ АИСТ** tähistatud brändit juba vähemalt alates aastast 2001. Nimetatu lükkab ümber taotleja väite ka sellest, nagu puuduksid käesolevas asjas tõendid, millest nähtuks, et Eestis kasutatud kaubamärk **ЧЕРНЫЙ АИСТ** kuulub vaidlustajale.

Esitatust nähtuvalt oli vaidlustaja kasutanud Eestis oma kaubamärki **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + etikett ligikaudu 4,5 aastat enne käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi CIGOGNE NOIRE prioriteedikuupäeva 23.01.2009 ning kaubamärki **ЧЕРНЫЙ АИСТ** ligikaudu 8 aastat enne vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäeva. Seega, kuna vaidlustatav tähis **CIGOGNE NOIRE** kordab varasema kaubamärgi keskset, eristusvõimelist elementi ja rikub seega vaidlustaja varasematest kaubamärkidest tulenevaid õigusi, on AROMA FLORIS'S SIA käesolevas vaidluses asjast huvitatud isikuks KaMS § 41 lg 2 mõistes.

Taotleja poolt viidatud, Patendiameti menetluses oleva, SIA BARZA NEAGRA nimele taotletava kaubamärgiga **AROMA FLORIS'S TŠERNŌI AIST CIGOGNE NOIRE BRANDY** + kuju (nr M200901133) seoses märgib vaidlustaja, et SIA BARZA NEAGRA taotleb viidatud kaubamärgi registreerimist oma nimele vaidlustaja teadmisel ja loal. Tegemist on seotud ettevõtetega, millele muuhulgas viitab asjaolu, et taotletava kaubamärgi ülaosas sisaldub vaidlustaja ärinimi. Enamgi veel, nimetatud kaubamärgitaotlus on esitatud 11.11.2009, mistõttu on see hilisem kui vaidlustaja varasem üldtuntud kaubamärk **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + etikett (esitatud materjalidest nähtub nimetatud kaubamärgi üldtuntus 2008. aasta lõpu seisuga). Seega, erinevalt taotleja poolt väidetust, ei esine

vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi osas kaubamärgiseaduse §-des 9 ja 10 sätestatud õiguskaitset välistavaid aluseid, mis välistaksid üldtuntud kaubamärgi õiguskaitse KaMS § 5 lg 2 alusel, kuna tegemist on taotletavast tähisest varasema kaubamärgiga.

Rahvusvahelise kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** (nr 0729685B) osas märgib vaidlustaja, et ka nimetatud kaubamärk on registreeritud SIA BARZA NEAGRA nimele vaidlustaja teadmisel ja loal - tegemist on kaubamärgiga, mida on kasutatud Eestis üksnes vaidlustaja kauba turustamisel vaidlustaja litsentsi alusel (alates 2001. aastast) ning mis on saanud üldtuntuks vaidlustaja kaubamärgina. Vaidlustaja märgib, et ettevõtted SIA BARZA NEAGRA ja SIA AROMA FLORIS'S on omavahel otseselt seotud, seda sealhulgas oma omanikeringi ja juhatuse liikmete poolt.

Taotleja on 04.04.2012 vastuses sedastanud, et kaubamärgiõiguse kehtivus ei ole seotud kaubamärgi esmakordse kasutamisega mingil territooriumil.

Vaidlustajale jääb nimetatud, üldteada asjaolu ülekordamine käesolevas vaidluses arusaamatuks. Vaidlustaja ei ole kordagi väitnud, et vaidlustaja kaubamärgid saavutasid üldtuntuse/õiguskaitse esimesest kasutuselevõtmise kuupäevast arvates. Vastupidi, nii vaidlustusavalduses, kui ka käesoleva vastuse esitatust nähtuvalt turustati kaubamärki **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + etikett kandvaid tooteid kogu Eesti territooriumil (sealhulgas erinevates tarbijateühistute kauplustes - Võru TÜ; Viljandi TÜ; Antsla TÜ; Elva TÜ; Järva TÜ; Põlva TÜ; Saaremaa TÜ; Tõrva TÜ; Keila TÜ jne; Maxima Eesti AS-i kauplustes, samuti Helter-R, Judis OÜ, Kanpol AS ja Kaupmees & Ko hulgimüügiladudes; Olerex AS ja Lukoil Eesti AS tanklates, RRLeht AS kauplustes ning A-Selver AS super- ja hüpermarketites) vähemalt alates 2006. aastast, so 2,5 aasta vältel enne vaidlustatava tähise prioriteedikuupäeva 23.01.2009. Enamgi veel, käesolevale vastusele lisatud SIA JANUALKO kinnituskirjast nähtuvalt tootis SIA JANUALKO vaidlustaja brändisid juba alates 2004. aastast. Riikliku alkoholiregistri öiendist nr 34380 (vaidlustusavalduse lisa 10) nähtuvalt oli SIA JANUALKO poolt toodetud **ЧЕРНЫЙ АИСТ** brändi markeeritud kaubamärgiga **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + etikett.

Lisaks sellele turustas vaidlustaja oma kaubamärgiga **ЧЕРНЫЙ АИСТ** tähistatud brändisid Eestis juba vähemalt alates 2001. aastast, so 8 aasta vältel enne vaidlustatava tähise prioriteedikuupäeva. Nõnda on asjakohatu ka taotleja arutlus sellest, kas Prantsusmaal registreeritud rahvusvaheline kaubamärk **ЧЕРНЫЙ АИСТ** (nr 729685) Eestis kehtib. Nimetatud tähis oli saavutanud 2008. aasta lõpuks Eestis üldtuntuse ja seeläbi õiguskaitse vaidlustusavalduse esitaja kauba aastatepikkuse turustamise kaudu (alates 2001. aastast). Vaidlustaja märgib samuti, et Eesti Patendiamet on andnud rahvusvahelisele kaubamärgile **ЧЕРНЫЙ АИСТ** (nr 729685B) tänaseks ka õiguskaitse registreeritud kaubamärgina alates 14.02.2000 (registreeritud vaidlustaja omanike ja litsentsilepingute kaudu seotud isiku BARZA NEAGRA, SIA nimele) (lisa 7).

Seoses asjaoluga, et vaidlustaja on aastatel 2006-2008 müünud Eestis 75 068 pudelit kaubamärgiga **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + kuju tähistatud brändit, on taotleja oma vastuses leidnud, et müüdüd ühikute arvu järgi ei ole võimalik hinnata kaubamärgi üldtuntust ja teinud Statistikaameti andmetele tuginedes järelduse, et nimetatud kogus ei ole kindlasti piisav kaubamärgi üldtuntuks tunnistamiseks. Sellega seoses märgib vaidlustaja, et taotleja poolt esitatud Statistikaameti andmed ei kajasta Eestis 2008. aastal realselt tarbijatele müüdüd tootekoguseid. Samuti märgib vaidlustaja, et vaidlustaja ei olegi kaubamärkide **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + etikett ja **CIGOGNE NOIRE** üldtuntuse tõendamisel tuginenud üksnes müüdüd pudelite arvule. Müüginumbreid tuleb hinnata koos kõikide muude, vaidlustaja poolt käesolevas asjas esitatud tõenditega, arvestades sealhulgas toodete aastatepikkust ulatuslikku pakkumist erinevates kauplusekettides üle kogu Eesti, samuti nende tutvustamist brošüürides just asjaomaste kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris aga ka kõnealuste kaupadega tegelevas ärisektoris. KaMS § 7 lg 4 kohaselt piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte sama paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Seega, arvestades asjaolu, et toote **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** puhul ei ole tegemist igapäevase toidukaubaga, vaid pigem tähtpäevadeks ostetava, eksklusiivsemat laadi, suhteliselt kalli tootega, mida turustatakse laialdaselt kõikjal Eestis, on brändi **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** vaidlustusavalduses viidatud müüginahud, turustusvõrgustik ja tootetutvustused kogumis piisavad järeldamiseks, et valdav enamus antud toote tarbijaskonnast, asjaomases jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektorist aga ka sedalaadi kaupadega tegelevast äri sektorist teadis 2008. aasta lõpu seisuga vaidlustaja kõnealust toodet.

Toodust nähtuvalt oli tähis **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + etikett aga ka selle sõnaline osa **CIGOGNE NOIRE** ning kaubamärk **ЧЕРНЫЙ АИСТ** saavutanud 2008. aasta lõpuks brändide osas üldtuntuse nii tarbijate hulgas, asjaomases jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris, kui ka antud äri sektoris Eestis. Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 1 sätestatust on vaidlustaja nimetatud kaubamärkidest tulenevad õigused seega varasemad kui käesolevas asjas vaidlustatav tähis **CIGOGNE NOIRE**, mille prioriteedikoopäev on 23.01.2009.

Käesolevas asjas on vaidlustaja realselt kasutanud etiketti **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE**. Nimetatud etiketi keskmes paikneb sõnaline osa - kirillitsas esitatud sõnadeühend/tootenimi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** ja selle all ladina (trüki)tähtedes esitatud prantsusekeelne tõlge/vaste **CIGOGNE NOIRE**. Just nimetatud sõnalised osad moodustavad etiketi keskse, kaupadele nime andva elemendi. Seetõttu on vaidlustaja on seisukohal, et, analoogselt Euroopa Kohtu praktikale, on asjaomane, prantsusekeelne tootenimi **CIGOGNE NOIRE** saavutanud iseseisva üldtuntuse selle kasutamise tagajärjel asjaomase etiketi koostisosana. Nõnda on ekslik ka taotleja seisukoht nagu ei kuuluks käesolevas asjas kohaldamisel KaMS § 10 lg 1 p 1 sätestatu.

Vaidlustajale kuuluv, etiketi koosseisus kasutatud üldtuntud tootenimi **CIGOGNE NOIRE** on identne käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgiga **CIGOGNE NOIRE**. Vaidlustatud tähist taotletakse identsete kaupade osas. Seega esineb vaidlustatud tähise osas KaMS § 10 lg 1 p 1 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Taotleja ei ole oma 04.04.2012 vastuses esitanud vastuväiteid vaidlustusavalduses esitatud kaubamärgivõrdlusele, millest nähtuvalt on vaidlustatav tähis **CIGOGNE NOIRE** KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema üldtuntud kaubamärgiga **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + etikett. Nimetatule tuginedes loeb vaidlustaja selle taotleja poolt aktsepteerituks, so poolte vahel selles osas vaidlus puudub. Vaidlustaja teatab, et jääb kaubamärgivõrdluse osas vaidlustusavalduses esitatu juurde ega pea vajalikuks seda üle korrata.

Vaidlustaja leiab, et kuna kaubamärk **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + etikett oli 2008. aasta lõpu seisuga üldtuntud identsete kaupade osas (brändi) ning kuna vaidlustatav kaubamärk **CIGOGNE NOIRE** kordab varasema kaubamärgi kõige eristusvõimelisemat sõnalist elementi, siis on asjaomased kaubamärgid äravahetamiseni sarnased, so vaidlustatava kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** osas esineb KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

KaMS § 9 lg 1 p 10 näol on tegemist absoluutse õiguskaitset välistava asjaoluga. See on sätestatud avaliku huvi kaitseks selleks, et välistada ühiskonna poolt üldisemalt taunitav, pahauskne tsiviilõiguste teostamine turuosaliste poolt. Käesolevas asjas väljendub taotleja pahauskus selles, et taotleja, olles teadlik vaidlustaja varasematest kaubamärkidest, soovib need õigused ilma varasemate kaubamärkide omaniku nõusolekuta registreerida oma nimele.

Vaidlustusavalduses esitatust aga ka käesolevale vastusele lisatavatest materjalidest nähtub, et AROMA FLORIS'S SIA on turustanud Eestis oma kaubamärgiga **ЧЕРНЫЙ АИСТ** tähistatud brändit alates 2001. aastast ning kaubamärgi/etiketiga **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + etikett“ tähistatud brändit

hiljemalt alates 2006. aastast. Seega oli asjaomased tooted olnud Eesti turul aastaid enne käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamist A. DE FUSSIGNY poolt.

Varasemalt on juba viidanud asjaoludele toetudes, millest nähtuvalt ei ole kahtlust selles, et A. DE FUSSIGNY oli rikkuva kaubamärgitaotluse esitamisel 23.01.2009 teadlik vaidlustaja varasematest kaubamärkidest. Vaidlustaja viitab veelkord, et:

- Ajakirjanduses avaldatu kohaselt on A. DE FUSSIGNY asutatud 06.12.2007 Valeri Zadorini poolt kolmandate isikute kaudu. Valeri Zadorin teadis vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgist/tootest **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** (Vaidlustusavalduse lisad 3 kuni 7). A. DE FUSSIGNY seotust Valeri Zadoriniga kinnitab ka taotleja ise, viidates Venemaa ettevõtte Torgavy Dom Aroma Prantsusmaal registreeritud kaubamärgile **CIGOGNE NOIRE** ning väites, et kokkuleppel partneriga jätkab A. DE FUSSIGNY nüüd Torgavy Dom Aroma'le kuuluvate **CIGOGNE NOIRE** kaubamärkide kaitsmist teistes riikides. Vaidlustusavalduse lisast 6 nähtuvalt kuulub Valeri Zadorin ettevõtte Torgavy Dom Aroma asutajate hulka.
- A. DE FUSSIGNY on 05.03.2008 saatnud AROMA FLORIS`S, SIA-le teate oma kavatsuse kohta vaidlustada rahvusvahelise kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** (nr 729685) registreering Prantsusmaal (Vaidlustusavalduse lisa 8). Arvestades asjaolu, et A. DE FUSSIGNY sõnade kohaselt esindas taotleja sellel ajahetkel Venemaa ettevõtte Torgavy Dom Aroma huve seoses Prantsusmaal registreeritud **CIGOGNE NOIRE** kaubamärkidega aga ka seda, et kõnealuse rahvusvahelise kaubamärgi registreeringus on esitatud kaubamärgi tõlge ka prantsuse keelde (**CIGOGNE NOIRE**), ei ole kahtlust selles, et 05.03.2008 teadis A. DE FUSSIGNY sellest, et AROMA FLORIS`S, SIA-le kuulub rahvusvaheline kaubamärk **ЧЕРНЫЙ АИСТ**, mille tõlge on **CIGOGNE NOIRE**. Enamgi veel, käesoleva asja materjalidest nähtuvalt oli vaidlustaja taotlenud kõnealusele rahvusvahelisele kaubamärgile **ЧЕРНЫЙ АИСТ** (nr 729685) õiguskaitset ka Eesti Vabariigis. Seega taotleja, taotledes Eestis õiguskaitset oma rahvusvahelisele kaubamärgile **CIGOGNE NOIRE** (prantsusekeelne versioon kaubamärgist **ЧЕРНЫЙ АИСТ**), pidi kõiki asjaolusid arvestades kontrollima kas ja millises vormis/millise etiketiga kasutab AROMA FLORIS`S, SIA oma kaubamärki **ЧЕРНЫЙ АИСТ** Eesti Vabariigis. Oleme tõendanud, et nimetatud ajahetkel oli vaidlustaja toode **ЧЕРНЫЙ АИСТ** registreeritud Eesti alkoholiregistris ja seda turustati Eestis kasutades kaubamärki/etiketti **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE**.
- A. DE FUSSIGNY on osalenud alates 16.10.2008 kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** vaidlustamismenetluses Prantsusmaal (Vaidlustusavalduse lisa 9).
- AROMA FLORIS`S, SIA toode **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** on Eesti alkoholiregistrisse kantud 13.09.2006. Asjakohatu on taotleja väide nagu ei oleks tegemist vaidlustaja tootega (tootjana on märgitud SIA JANUALKO). Vaidlustaja on lisanud käesolevale vaidlusele SIA JANUALKO 17.07.2012 kinnituskirja nr 1/123, mille kohaselt teeb nimetatud tootja juba alates 2004. aastast koostööd vaidlustajaga, valmistades muuhulgas alkohoolseid jooke, mida turustatakse kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ (BLACK STORK; CIGOGNE NOIRE)** all. Seega, erinevalt taotleja väidetust, puudutab asjaomane alkoholiregistri kanne vaidlustaja toodet **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE**.
- A. DE FUSSIGNY poolt realselt turustatav toode **CIGOGNE NOIRE** jälgendab AROMA FLORIS`S, SIA toodet **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** kõikidest aspektidest, sealhulgas pudeli kuju, etiketi kujunduse kui ka tootenime osas (Vaidlustusavalduse lisa 10).

Vaidlustaja on juba viidanud komisjoni varasemale praktikale, mille kohaselt ei ole tänases turusituatsioonis mõeldav, et ettevõtja looks oma äri, ilma taustauuringuid tegemata.⁴ Alkohoolsed joogid registreeritakse alkoholiregistrites, see on asjaomaste toodete turustamise eelduseks. Alkoholiregister on avalik, lihtsalt kättesaadav ja kasutatav. Komisjoni on viidatud otsuses leidnud, et

4 Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 26.02.2010 otsus nr 893/894-o (BUDDHA BAR).

taustauuringud katavad kindlasti nii tulevase tegevusvaldkonna spetsiifiliste tootlustusalaste uuringute tegemist ja lõpeb äriregistri ja teiste registrite uuringutega. Tõsiseltvõetav ei ole taotleja väide, et mitmeid riike hõlmava rahvusvahelise kaubamärgiregistreeringu **CIGOGNE NOIRE** esitamisel ei hõlma taotleja hoolsuskohustus informatsiooni hankimist taotlejale varasemalt teadaoleva, kümnet riiki hõlmava rahvusvahelise kaubamärgi, mille näol on tegemist taotletava kaubamärgi tõlkega vene keelde (ЧЕРНЫЙ АИСТ), reaalse kasutamise kohta identsete kaupade osas sihtriikides.

Seetõttu, arvestades kõiki tõendatud asjaolusid kogumis, sealhulgas taotleja enda kinnitusi seotuse kohta Venemaa ettevõttega Torgavy Dom Aroma, teadis A. DE FUSSIGNY vaidlustatava kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** taotluse esitamisel, et AROMA FLORIS`S, SIA turustab Eestis oma toodet ЧЕРНЫЙ АИСТ, kasutades sellel kaubamärki/etiketti **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** või pidi seda teadma. Seda enam, et tegemist on pooltega, kes vaidlevad tänaseni rahvusvahelise kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** osas Prantsusmaal ning viidatud rahvusvaheline registreering **ЧЕРНЫЙ АИСТ** on tehtud Läti (Eesti naaberriigi) siseriikliku kaubamärgi pinnalt.

Jäädes taotleja pahausksuse osas täiendavalt vaidlustusavalduses esitatu juurde leiab vaidlustaja, et A. DE FUSSIGNY pidi vaidlustatava kaubamärgitaotluse esitamisel oma tavapärasest, asjaomases äri sektoris normaalset hoolsuskohustust järgides, olema teadlik nii AROMA FLORIS`S, SIA varasemast kaubamärgist **ЧЕРНЫЙ АИСТ**, kui ka vaidlustusavalduse esitaja poolt realselt kasutatavast, ka alkoholi registrist nähtuvast etiketist ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE.

Vaidlustaja on seisukohal, et A. DE FUSSIGNY pahausksus kaubamärgitaotluse esitamisel nähtub muuhulgas taotlejaga seotud isikute poolt kaubanduses realselt turustatava toote kujundusest, mis täielikult imiteerib AROMA FLORIS`S, SIA originaaltoodet. Ekslik on taotleja seisukoht nagu ei oleks taotleja poolt Eestis realselt turustatava toote kujundus käesolevas asjas oluline põhjusel, et taotleja ei taotle etiketi registreerimist. Vaidlustaja märgib, et Euroopa Kohus on selgitanud, et taotleja pahausksuse tõendamisel tuleb võtta arvesse ka taotleja tahet registreerimistaotluse esitamise ajal. Taotleja tahe asjaomasel hetkel on subjektiivne element, mis tuleb määratleda, lähtudes juhtumi objektiivsetest asjaoludest. Tahe takistada mõnd kolmandat isikut mingit toodet müümast võib seega teatud asjaoludel tähendada, et taotleja on pahauskne (vt Euroopa Kohtu 11.06.2009 otsus kohtuasjas C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, punktid 41-43). Käesolevas asjas nähtub taotleja tahe kaubamärgitaotluse esitamisel objektiivsetest asjaoludest, millistel taotleja oma taotletavat kaubamärki kandvat toodet juba realselt turustab, so sellest, et taotleja imiteerib vaidlustusavalduse esitaja toodet ilmselge kavatsusega saada õigustamatut tulu varasema kaubamärgi/toote tugevast eristusvõimest aga ka kindlast mainest ja saada oma omandisse vaidlustaja poolt varasemalt aastaid kasutatud kaubamärk/tootenimi. Vaidlustaja leiab, et taotleja nimetatud tegevus väljendab kõige otsesemal viisil taotleja pahauskset tahet käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamisel. Seega, AROMA FLORIS`S, SIA oli kaubamärgitaotluse prioriteedikoopäeva seisuga oma toodet ЧЕРНЫЙ АИСТ Eestis kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** + etikett all juba aastaid turustanud. A. DE FUSSIGNY oli või pidi olema sellest teadlik. Käesoleva vaidluse objektiivsetest asjaoludest nähtuvalt oli taotleja tahe kaubamärgitaotluse esitamisel kasutada õigustamatult ära vaidlustaja poolt varasemalt kasutatud ärilist tähist ja võtta see oma omandisse. A. DE FUSSIGNY kaubamärgitaotluse rahuldamine kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** osas muudaks AROMA FLORIS`S, SIA senise tegevuse ja kaubamärki tehtud investeeringud tulututeks, AROMA FLORIS`S, SIA kaotaks võimaluse oma aastaid kasutatud tootenime edaspidi kasutada.

Seetõttu jääb vaidlustaja seisukohale, et A. DE FUSSIGNY taotlus kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** registreerimiseks on esitatud pahauskselt ja nimetatud tähist on hakatud kasutama pahauskselt, mistõttu on Patendiameti otsus asjaomase kaubamärgi registreerimise kohta vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-is 10 sätestatuga.

Vaidlustaja on viidanud, et AROMA FLORIS`S, SIA on kasutanud tähist **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** (etikett) ka Lätis. Taotleja on leidnud, et vaidlustaja ei ole seda piisavalt tõendanud. Seoses sellega esitab vaidlustaja täiendavad tõendid kõnealuse kaubamärgi kasutamise kohta Läti Vabariigis:

- Altia Latvia SIA 16.07.2012 kinnituskiri Läti Vabariigi kohtutele (lisa 8). Nimetatud kinnituskirja kohaselt on osaühing Altia Latvia ja tema õiguseellased alates 1999. aastast võtnud vastu, reklaaminud ja turustanud Läti Vabariigi territooriumil alkohoolseid jooke, mida turustatakse kaubamärgiga **ЧЕРНЫЙ АИСТ (BLACK STORK; CIGOGNE NOIRE)**. Kinnituskirja kohaselt müüdi alates viidatud kuupäevast Läti Vabariigi territooriumil, enam kui 2000 müügikohas, kokku rohkem kui 635 000 pudelit viidatud kaubamärki kandvat brändit. Ettevõtte arvates oli kõnealune kaubamärk kujunenud Läti Vabariigi territooriumil laialdaselt tuntud kaubamärgiks.
- Ärakiri Läti ettevõtte SIA JANUALKO 17.07.2012 kinnituskirjast nr. 1/123. Kinnituskirja kohaselt teeb SIA JANUALKO juba alates 2004. aastast koostööd ettevõttega SIA AROMA FLORIS`S, tootes muuhulgas alkohoolseid jooke, mida turustatakse kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ (BLACK STORK; CIGOGNE NOIRE)** all.
- Ettevõtte SIA JANUALKO arved Altia Latvia õiguseellasele SIA MOBIL PLUS ADV (tegeles muuhulgas vaidlustaja toote **ЧЕРНЫЙ АИСТ (BLACK STORK; CIGOGNE NOIRE)** reklaamimise ja turustamisega Läti Vabariigis) aastatest 2007-2008 (lisa 9). Arvetelt nähtuvalt on need esitatud muuhulgas brändi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** tootmise eest.

Eesti alkoholiregistri 13.09.2006 väljavõttest (vaidlustusavalduse lisa nr 10) nähtub AROMA FLORIS`S, SIA toode **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** etikett 2006. aastal - tegemist on tähisega **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE**. Nimetatud toode on valmistatud SIA JANUALKO poolt ning tootja kinnituskirjast nähtuvalt toodeti asjaomast toodet alates 2004. aastast. Vastusele lisatud arvete kohaselt turustati SIA JANUALKO poolt valmistatud toodet **ЧЕРНЫЙ АИСТ (BLACK STORK; CIGOGNE NOIRE)** aastatel 2007-2008 ka Altia Latvia SIA õiguseellase SIA MOBIL PLUS ADV kaudu Läti Vabariigis. Esitatust nähtuvalt kasutas vaidlustaja Läti Vabariigis kaubamärke **ЧЕРНЫЙ АИСТ** ja **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** enne käesolevas asjas vaidlustatud **CIGOGNE NOIRE** kaubamärgitaotluse esitamist 23.01.2009.

Võttes arvesse käesoleva vastuse punktis 5 esitatud asjaolusid, millest nähtub A. DE FUSSIGNY kaubamärgitaotluse pahauskus ning seda, et käesolevas asjas vaidlustatud tähis **CIGOGNE NOIRE** on eksitavalt sarnane vaidlustusavalduse esitaja Lätis enne vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamist ulatuslikult kasutatud kaubamärgiga **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** ja identne selle sõnalise osaga **CIGOGNE NOIRE**, esineb A. DE FUSSIGNY poolt taotletava kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** osas ka KaMS § 10 lg 1 p 7 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Kõnealuse rahvusvahelise registratsiooniga taotles A. DE FUSSIGNY tähisele **CIGOGNE NOIRE** muude riikide hulgas õiguskaitset ka Lätis. Läti Patendiamet (kes ei teosta kaubamärgitaotlusele ekspertiisi varasemate õiguste osas) registreeris (ja andis sellega õiguskaitse) antud tähise. Vaidlustajaga seotud isiku (BARZA NEAGRA SIA) poolt esitati Riia Maakohtusse hagi õiguskaitse tühistamiseks (lisa 10), pärast mida loobus A. DE FUSSIGNY oma kaubamärgist Lätis, tunnistades sellega hagiavaldust ning registratsiooni vastuolu varasemate õigustega. Käesolevaks hetkeks on taotleja loobumine WIPO rahvusvahelises kaubamärkide registrist avaldatud (lisa 11).

Lisatud tõendid:

1. ärakiri 28.02.2000 AROMA FLORIS`S SIA ja DEKANTER OÜ vahel sõlmitud litsentsilepingust nr 007;
2. ärakiri 20.03.2007 AROMA FLORIS`S SIA ja DUNKRI KAUBANDUSE AS vahel sõlmitud all-litsentsilepingust nr 01;
3. ärakiri SIA JANUALKO 17.07.2012 kinnituskirjast nr. 1/123;
4. ärakiri 20.03.2007 AROMA FLORIS`S SIA ja SIA JANUALKO vahel sõlmitud all-litsentsilepingust;
5. ärakirjad Dekanter OÜ-le ajavahemikus 11.01.2001 kuni 20.05.2003 esitatud arvetest ja kauba saatedokumentidest;

6. ära kirjad SIA Jaunalko poolt ajavahemikus 16.07.2009 kuni 06.12.2011 Dunkri Kaubanduse AS-le esitanud arvetest;
7. väljatrükk rahvusvahelise kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** (nr 729685B) registreeringust;
8. ära kiri Altia Latvia SIA 16.07.2012 kinnituskirjast;
9. ära kirjad SIA JANUALKO arvetest SIA MOBIL PLUS ADV-le aastatest 2007-2008;
10. ära kiri Riia Maakohtus tsiviilasja algatamise kohta A.DE FUSSIGNY vastu;
11. väljatrükk WIPO registrist rahvusvahelise kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** (nr 1011412) kohta.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja esitatud lõplike seisukohtade sisu kordab vaidlustusavalduses esitatut ja taotleja täiendavatele selgitustele esitatud vastuses toodut. Juurde on lisatud, et kuna vaidlustaja oli kasutanud oma kaubamärki **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** (etikett) Eestis aastaid enne käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi **CIGOGNE NOIRE** prioriteedikuupäeva 23.01.2009 ning kuna käesolevas asjas vaidlustatav tähis **CIGOGNE NOIRE** kordab varasema kaubamärgi keskset, eristusvõimelist elementi, on AROMA FLORIS'S SIA käesolevas vaidluses asjast huvitatud isikuks KaMS § 41 lg 2 mõistes.

Käesoleva vaidluse ja AROMA FLORIS'S SIA asjast huvitatuse aspektist on asjakohatud taotleja varasemad viited SIA BARZA NEAGRA nimele registreeritud ja nimetatud ettevõtte poolt taotletavatele kaubamärkidele. Vaidlustaja kinnitab, et vaidlustaja ja SIA BARZA NEAGRA on omavahel seotud ettevõtted ning viidatud kaubamärkide registreerimine toimub/on toimunud vaidlustaja teadmisel ja nõusolekul. Nimetatud kaubamärkide ja/või mistahes muude, kolmandate isikute nimele registreeritud ja/või nende poolt kasutatavate kaubamärkide võimalik olemasolu ei oma puutumust käesoleva vaidlusega - SIA BARZA NEAGRA ei ole käesoleva menetluse osaliseks. Vaidlustaja märgib, et taotleja ei ole esitanud ka vastuväiteid vaidlustaja asjast huvitatust tõendavate täiendavate materjalide osas, tunnistades neid. Samuti ei ole taotleja tõendanud, et taotlejale tuleneks mistahes õigusi SIA BARZA NEAGRA nimele registreeritud kaubamärkidest. Seetõttu palub vaidlustaja jätta taotleja vastavasisulised väited tähelepanuta.

Taotleja lõplikud seisukohad

Komisjon 17.07.2014 saadetud kirjas palus taotlejal esitada lõplikud seisukohad 18.08.2014. Taotleja ei ole lõplikke seisukohti selleks tähtajaks esitanud.

03.09.2013. a alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1306 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja materjale, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vastavalt KaMS § 41 lg 2 võib asjast huvitatud isik vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Käesolevas asjas on vaidlustusavaldust esitades tuginetud KaMS § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 1, 2 ja 7.

KaMS § 41 lg 2 kohaselt vaidlustusavalduse võib esitada asjast huvitatud isik.

Taotleja oma vastuväidetes leiab, et vaidlustusavaldusest ning sellele lisatud dokumentidest ei nähtu, milles seisneb vaidlustaja huvi taotleda rahvusvahelise registreeringu nr 1011412 suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamist Eestis, kuna vaidlustaja ei ole ühegi vaidlustusavalduses esitanud

kaubamärgi omanikuks ning vaidlustusest ei nähtu millisel viisil vaidlustatud märk riivab vaidlustaja õigusi või huve.

Komisjon, hinnanud vaidlustaja poolt vaidlustusavaldusele täiendavalt 13.09.2013. a lisades 1 ... 6 esitatud dokumente leidis, et vaidlustaja on siiski asjast huvitatud isik, kuna kauba etiketi **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** ja kaubamärgi **ЧЕРНЫЙ АИСТ** kasutamist Eestis on vaidlustaja tõendanud vaidlustusavalduse juurde lisatud tõendite ja litsensilepingute näol.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitsset märk, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. Pahausksusena võib käsitleda seda, kui isik püüab omandada mingit vara või õigust, olles teadlik, et tema talitusviis ei ole õige ega aus ning rikub teiste õigusi. Heausksust eeldatakse. Isik, kes väidab, et teine isik on käitunud pahauskselt, peab seda tõendama. Komisjon, vaagides vaidlustaja poolt vaidlustaja esitatud materjale, sh vaidlustusavalduse lisade 3 ... 6 ja lisade 8 ja 9 näol, leidis, et nimetatud materjal ja kirjavahetused ei võimalda veenduda taotleja pahausksuses. Vastupidi, üheks pahausksusele vasturääkivaks asjaoluks on taotleja materjalidest nähtuv fakt, et taotleja äri- ja koostööpartner on kaubamärgi CIGOGNE NOIRE omanik Prantsusmaal. See annab alust väita, et taotleja eesmärk registreerida kaubamärk Eesti territooriumil on seotud heauskse sooviga oma äritegevust laiendada, mitte pahatahtlikult kellegi teise vara ja õigusi omandada. Seega komisjon välistas taotleja poolt kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel vastuolu KaMS § 9 lg 1 p 10.

KaMS § 10 lg 1 p 1 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete kaupade või teenuste tähistamiseks.

Varasem kaubamärk võib olla nii registreeritud kui ka üldtuntud kaubamärk. Vaidlustaja on tuginenud KaMS § 5 lg 1 p 1 alusel enne 23.01.2009. a Eestis registreerimata kaubamärgist **ЧЕРНЫЙ АИСТ** lähtuva üldtuntud etiketi **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** näol tulenevale kaubamärgiõigusele. KaMS § 5 lg 2 kohaselt õiguskaitsese on ainult sellel üldtuntud kaubamärgil, registreeritud kaubamärgil või Madridi protokollil alusel Eestis kehtival kaubamärgil, mille õiguskaitsese ei ole välistatud KaMS §-des 9 ja 10 sätestatu alusel. Taotleja poolt esitatud materjalidest selgub aga, et Patendiametis on jätkuvalt menetluses sama reproduktsiooniga kaubamärk vaidlustajast erineva isiku nimel, kelle kohta vaidlustaja väidab, et tegu on temaga seotud isikuga.

Vaidlustaja on siiski esitanud vaidlustusavalduse, tuginedes väitele, et etikett **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** ja kaubamärk **ЧЕРНЫЙ АИСТ** on Eestis üldtuntud kaubamärgid. Komisjoni hinnangul ei piisa esitatud materjalidest väitmaks, et vastandatud kaubamärgid on KaMS § 7 lg 3 mõttes Eestis üldtuntud kaubamärgid ning et nendest tulenevad õigused peaksid kuuluma just vaidlustajale.

Vaidlustaja leiab, et etiketi näol on tegemist üldtuntud kaubamärgiga seetõttu, et aastatel 2006-2008 müüdi selle etiketiga brändit Eestis kokku 75 068 pudelit. Komisjon leiab, et müügi maht on asjakohane sel juhul, kui selle osakaal vastavate toodete turu mahus on nii oluline ja suur, et selle põhjal võib eeldada, et kaubamärki tunneb või on vähemalt sellega kokku puutunud oluline osa sihtgrupist. Taotleja esitatud materjalidest selgub aga, et Konjunkturiinstituudi ja Statistikaameti andmetel toodeti 2008. a Eestis 0,81 miljonit liitrit konjak-brändit. Lisaks imporditi konjak-brändit 1,1307 miljonit liitrit. Eksporti läks 0,5794 miljonit liitrit konjak-brändit. Seega Eestis oli 2008. a käibes 1,3613 miljonit liitrit konjak-brändit 100 % alkoholina, millest tulenevalt oli 2008. a realselt müügiletile jõudnud konjak-brändi kogus ligikaudu 6,8 miljonit pudelit. Sellest tulenevalt vaidlustaja etiketiga **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** toodete 2006-2008. aasta müük 26 596 pudelit moodustab ainuüksi ühe aasta, st 2008. a kogusest ca 0,39 %, mis ka komisjoni arvates ei ole piisav üldtuntuse tõendamiseks.

Vaidlustaja viitab ka etiketiga varustatud toote kogu Eestit hõlmavale müügile, kuid nimetatud kaupluste arv on suhteliselt väike võrreldes kogu Eesti jaekaubandusettevõtete arvuga. Samuti

puuduvad ka andmed selle kohta, kui suur osa sihtgruppidest väidetavalt üldtuntud kaubamärke tunnevad, sealhulgas kui paljud tarbijaid neid kauplusi külastas ja kas nad ka toodet müügil märkasid, selle kaubamärgi meelde jätsid ning seda kaubamärki tunnevad.

Seega komisjon leiab, et esitatud materjalide põhjal ei ole tõendatud etiketile **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** üldtuntud kaubamärgist tulenevate õiguste kohaldamise võimalus.

Komisjon märgib, et isegi kui kõnealused kaubamärgid oleks Eestis üldtuntuse omandanud, ei saaks KaMS § 10 lg 1 p 1 kohaldada, kuna ilmne on, et vastandatud kaubamärgid etikett **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** ja sõnaline kaubamärk **ЧЕРНЫЙ АИСТ** ja vaidlustatud sõnaline kaubamärk **CIGOGNE NOIRE** ei ole identsed tähised. Sõnaline element CIGOGNE NOIRE etiketis küll esineb, kuid on esitatud väiksema kirjakõrgusega (mitte esiletoodavana) sõna **ЧЕРНЫЙ АИСТ** all teisejärgulisena.

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.

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

Kuna eelneva põhjal komisjon tuvastas, et vaidlustaja poolt esitatud etiketti **ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE** ja sõnalist kaubamärk **ЧЕРНЫЙ АИСТ** ei saa lugeda üldtuntud kaubamärgiks Eestis ja samuti ei tuvastanud komisjon taotleja pahausksust, siis ülalnimetatud kaubamärgisätete kohaldamist komisjonil ei olnud vaja analüüsida.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, ning KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 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:

R. Laaneots

T. Kalmet

K. Tillberg