

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 1311-o

Tallinnas 17. mail 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ning Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi Yerevan Brandy Company (2, Isakov Avenue, 375082 Yerevan, Armeenia Vabariik) vaidlustusavalduse kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** (taotlus nr M200900691) registreerimise vastu klassis 33 AS MONOTAL nimele.

#### Asjaolud

03.03.2011. a esitas Yerevan Brandy Company (edaspidi vaidlustaja, keda volikirja alusel esindab patendivolinik Olga Treufeldt) komisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** (taotlus nr M200900691) registreerimise vastu klassis 33 AS MONOTAL nimele. Vaidlustusavaldus võeti 16.03.2011. a komisjonis menetluse numbri 1311 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

#### Vaidlustusavalduse sisu

Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja 03.01.2011. a Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2011 avaldatust nähtub, et AS MONOTAL (edaspidi taotleja, keda esindab patendivolinik Linnar Puusepp) soovib Eesti Vabariigis klassis 33 õiguskaitset kaubamärgile **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** (lisad 1-2). Patendiamet otsustas registreerida kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** taotleja nimele klassis 33 - alkoholjoogid (v.a õlu), sh. brändi.

Vaidlustaja vaidlustas nimetatud Patendiameti otsuse nr 7/M200900691, millisega AS MONOTAL omandab klassis 33 ainuõiguse kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** kasutamiseks Eestis, juhindudes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 41 lg 2 ning tuginedes KaMS sätestatud nii absoluutsetele kui ka suhtelistele õiguskaitset välistavatele asjaoludele.

KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Vaidlustaja leiab, et käesoleval juhul on täidetud nimetatud registreerimistakistuse kohaldamise vajalikud tingimused. Tulenevalt registreerimistaotluse nr M200900691 reproduktsioonist on kaubamärgi koosseisus toodud sõnalise elemendina **МОЛДАВСКИЙ**. Teatavasti viitab sõna **МОЛДАВСКИЙ** tõlgituna eesti keelde Moldova päritolule.

Samas kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade suhtes ei ole piiratud nimetatud päritolu kaupadega. Nimelt on kaupade loetelus toodud oluliselt laiem kaupade ulatus - alkoholjoogid (v.a õlu), sh brändi. Mistahes seos Moldovaga või Moldova päritolu kaupadega puudub, mistõttu on vaidlustaja hinnangul Patendiameti otsus vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 6 sätestatuga.

---

Aadress:  
Tõnismägi 5a  
15191, Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

Faks:  
6208109  
<http://toak.just.ee/>

Arvestades, et taotleja näol on tegemist Eesti Vabariigis registreeritud, sh. Eestis tegevuskohta omava äriühinguga, on tegemist KaMS § 9 lg 1 p 6 tähenduses geograafilise päritolu suhtes eksitava tähisega, kuivõrd tarbija nähes registreerimiseks esitatud kaubamärki eeldab, et vastava kaubamärgiga tähistatud kaubad on Moldova päritolu.

Seega on registreerimiseks esitatud tähises sisalduv sõna otseselt geograafilise päritolu suhtes eksitav. 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. KaMS § 9 lg 1 p 10 on kõige laiemaks tähise registreerimist välistavaks asjaoluks, millega kaitstakse avalikku korda ja häid tavasid üldiselt. Vastav säte on ka Nõukogu direktiivi 89/104/EMÜ artiklis 3 lg l f ning Nõukogu määruse (EÜ) nr 40/94 artiklis 7 lg l f. KaMS § 10 lg 1 p 7 sätestab, et õiguskaitset ei saa 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.

Pahausksuse hindamise kriteeriumeid on analüüsitud ka tööstusomandi apellatsiooni ja kohtu praktikas ning on välja kujunenud seisukoht, et pahauskne on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast kasutusel olevast kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt väljatöötatud ja kasutusel olev kaubamärk.

Pahausksuse sisustamisel tuleb lähtuda kaubamargi funktsioonist ning seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist. Kaubamärgi funktsiooniks on tulenevalt KaMS § 3 eristada isiku kaupu ja teenuseid teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest.

Kaubamärgi registreerimise eesmärk tuleneb KaMS §-st 14 lg 1 toodust. Nimetatud sätte kohaselt on kaubamärgiomanikul õigus 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;
- registreeritud kaubamärgiga või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse teist liiki kaupu või teenuseid, kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet.

Pahausksuse määramisel tuleb arvestada ka kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid, eriti aga seda, kas tähist kasutav või õigusi omav isik omas teadmisi selle tähise esmakordsel kasutamisel, õiguste omandamisel või õiguste omandamise taotluse esitamisel. Arvestada tuleb, kas selle tähise kasutamine põhjustaks teisele isikule kuuluva tähise eristava iseloomu või tuntuse ebaausat ärakasutamist või seda õigustamatult kahjustades. Komisjoni praktikas on pahausksust tuvastatud 28.11.2000. a otsuses nr 374-o, ESCADA AG v. C.B.C. Classic Brands International Marketing Consultants Ltd.

Kokkuvõtlikult tuleb käesoleval juhul pahausksuse aspektist tuvastada, kas taotleja teadis või pidi teadma 2009. a registreerimistaotluse M200900691 esitamisel vaidlustaja kaubamärgist **ОТБОРНЫЙ** ning millisel eesmärgil esitati registreerimiseks taotlus koosseisus sisuliselt identse kaubamärgiga.

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni (edaspidi Pariisi konventsioon) artikli 10 *bis* kohaselt tagatakse konventsiooni liikmesriikide isikutele tõhus kaitse kõlvatu konkurentsi vastu. Vastavalt Pariisi konventsiooni art. 10 *bis* loetakse kõlvatuks konkurentsiks igasugust konkurentsitoimingut, mis on vastuolus ausate tavadega tööstuses ja kaubanduses. Muuhulgas loetakse kõlvatuks konkurentsiks tegevus, mis võib mis tahes viisil põhjustada konkurendi ettevõtte, toodete või kaubandusliku tegevuse suhtes arusaamatust. Konkurentsiseaduse § 50 lg 1 kohaselt on kõlvatu konkurents ebaaus äritegevus ning heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod. Sama paragrahvi teise lõike kohaselt on kõlvatu konkurents keelatud. Kõlvatuks konkurentsiks on üldiselt igasugune teise kaubaturul osaleja vastu suunatud ebaeetiline või ebaaus tegu eesmärgiga saada teatud konkurentsieelseid. Kõlvatu konkurents kahjustab konkurentsiolukorras olevate ettevõtjate omavahelisi ausaid ja õiglasi ärisuhteid.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreerimise taotluse nr M200900691 esitamisel on toimitud pahauskselt ning sellele kaitse võimaldamisel on konkurentsi kahjustav mõju. Kaubamärgi registreerimise taotluses nr M200900691 esitatud tähise koosseisus on vaidlustaja nimele ametlikult kaubamärkide registrisse kantud üldtuntud kaubamärk **ОТБОРНЫЙ**.

Vaidlustaja juhib siinkohal komisjoni tähelepanu asjaolule, et vaidlustaja on oma kaubamärgile **ОТБОРНЫЙ** Venemaal saavutanud kaitse kui üldtuntud kaubamärgile. Käesolevale vaidlustusavaldusele on lisatud ka nimetatud aspekti kinnitav väljatrükk Venemaa elektroonilisest üldtuntud kaubamärkide registrist, mille kohaselt tunnistati kaubamärk üldtuntuks klassi 33 kuuluvate viinamarja piiritusest laagerdatud alkoholsete jookide, brändi tähistamisel (lisa 3).

Taotleja poolseks pahausksust kinnitavaks argumendiks on ka asjaolu, et taotleja on tegev vaidlustajaga samas turusegmenendis, s.o alkoholi müügi sektoris. Vaidlustaja lisab nii väljavõtte taotleja 2009. majandusaasta aruandest kui ka väljatrüki Alkoholiregistri elektroonilisest andmebaasist, millest nähtub, et taotleja on tegev Venemaa, Ukraina, Valgevene jne. päritolu alkoholsete jookide Eestisse importimisega (lisad 4-5). Seega on taotlejale hästi teada nimetatud turgudel toimuv, sh. millised kaubamärgid on turul esindatud. Osundatud teadlikkust rõhutab täiendavalt vaidlustaja kaubamärgi üldtuntus Venemaal, s.o taotleja teadis või pidi olema teadlik vaidlustaja üldtuntud kaubamärgist.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 138 lg 1 kohaselt tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus. On ilmne, et taotleja on kaubamärgi registreerimistaotluse nr M200900691 esitamisel valinud teadlikult vaidlustaja kaubamärgiga äärmiselt sarnase kaubamärgi ja pahauskselt esitanud selle registreerimiseks.

Vaidlustaja kasutab oma eristusvõimelist ja mainekat kaubamärki paljudes riikides, sh. riikides millistest pärinevat toodangut turustab Eestis taotleja. See asjaolu oli või pidi olema teada ka taotlejale registreerimistaotluse nr M200900691 esitamisel, mis annab alust väita, et taotleja on registreerimistaotluse esitanud pahauskselt.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus nr 7/M200900691 on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga. Nimetatud normi 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.

Nagu juba ka eelnevalt osundatud, on vaidlustaja varasema üldtuntud kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** omanikuks, mis on varasemaks õiguseks tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 1.

Vaidlustaja tugineb ka KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses järgmistele varasematele Ühenduse kaubamärkidele (lisad 6-7):

- Eesti Vabariigi territooriumil klassis 33 õiguskaitset omav Euroopa Ühenduse kaubamärgi **АРАРАТ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreering nr 0890068;
- Eesti Vabariigi territooriumil klassis 33 õiguskaitset omav Euroopa Ühenduse kaubamärgi **ARARAT OTBORNY + kuju** registreering nr 0890069;

Nimetatud vaidlustaja kaubamärgid on varasemad õigused, kuivõrd vaidlustaja on saavutanud neile õiguskaitse enne 02.07.2009. a, mil AS MONOTAL esitas kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreerimiseks.

Seonduvalt ka juba eelnevalt korduvalt osundatud üldtuntuse aspektiga, osundab vaidlustaja järgmisele. Nimelt, tulenevalt kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** pikaajalisest katkematust kasutamisest, on vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk omandanud kõrge eristusvõimega üldtuntud kaubamärgi staatuse, mis lisaks registreeringust tulenevale õiguskaitsele tagab laiema kaitse, nagu see on kohane üldtuntud kaubamärgile.

Vastavalt KaMS § 7 lg 2 loeb komisjon kaubamärgi üldtuntuks mh. kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamiseks.

KaMS § 7 lg 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muuhulgas 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.

Kaubamärgi üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte § 7 lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Siinkohal osundab vaidlustaja komisjoni praktikale, millise kohaselt ei pea kaubamärgi üldtuntuks tunnistamiseks kaubamärk olema Eestis isegi kasutatud, s.o kaubamärki on võimalik Eestis üldtuntuks tunnistada ka ilma, et seda oleks Eestis kasutatud. Vaidlustaja viitab eelkõige komisjoni 21.07.2008. a otsusele nr 1077-o<sup>1</sup> ja 26.02.2010. a otsusele nr 893/894-o<sup>2</sup>. Ühtlasi jätab vaidlustaja endale võimaluse vaidlustusavalduse menetluse jooksul esitada nimetatud üldtuntust tõendavaid materjale.

Kaubamärgi põhiülesandeks on toote või teenuse individualiseerimine, selle eristamine teistest pakutavatest kaupadest. Sealjuures on individualiseeriv toime eelduseks ka kaubamärgi omaniku traditsioonist oma kaubamärki kasutada ja assotsioonidest, mis on sihtrühmal seoses kaubamärgiga tekivad. Kaubamärgil on ka maineväärtuse funktsioon.

Vaidlustaja on rangelt positsioonil, et kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** kasutamine viitaks seosele kaupadega, milliste suhtes märgi registreerimist taotletakse ning üldtuntud kaubamärgi omaniku vahel ning, et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt üldtuntud kaubamärgi omaniku huve ning tõenäoliselt kahjustaks ja vähendaks ka kõlvatul viisil tuntud kaubamärgi eristusvõimet.

Taotleja alkoholi turustamise poliitika baseerub odava alkoholi Eesti turule toomisel ning kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** Eesti turule ilmumine kasutaks vaieldamatult ära kvaliteetsete alkoholijookide, sh. brändi **ОТБОРНЫЙ** mainet ning rikuks kõlvatul viisil üldtuntud märgi imidžit. Tõenäoliselt kaasneks sellega **ОТБОРНЫЙ** kaubamärgi kaitse nõrgenemine.

Võrreldavate kaubamärkide kaupade identsust iseloomustab alltoodud tabel:

Vastandatud kaubamärk üldtuntud kaubamärk <b>ОТБОРНЫЙ</b>	Registreerimiseks esitatud kaubamärk <b>МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju</b> (taotluse nr M200900691)
Klass 33 – viinamarja piiritusest laagerdatud alkohoolsed joogid, brändi	Klass 33 – alkoholjoogid (v.a õlu), sh brändi
Ühenduse kaubamärgi <b>АРАРAT ОТБОРНЫЙ</b> registreering nr 0890068 ning Ühenduse kaubamärgi <b>ARARAT OTBORNY</b> registreering nr 0890069	Registreerimiseks esitatud kaubamärk <b>МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju</b> (taotluse nr M200900691)
Klass 33 –alcoholic beverages (except beer)/alkoholjoogid (v.a õlu)	Klass 33 – alkoholjoogid (v.a õlu), sh brändi

<sup>1</sup> [http://www.mkm.ee/failid/1077\\_o.pdf](http://www.mkm.ee/failid/1077_o.pdf)

<sup>2</sup> [http://www.mkm.ee/public/893\\_894-o.pdf](http://www.mkm.ee/public/893_894-o.pdf)

Toodust nähtuvalt taotletakse kaitset identsete kaupade tähistamiseks võrreldes varasemate vastandatud kaubamärkidega. Seega taotletakse registreerimistaotluses nr M200900691 esitatud kaubamärgile kaitset KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete kaupade tähistamiseks.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreerimiseks klassis 33 taotletud kaupade tähistamiseks.

Euroopa kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ning kaupu või teenuseid tajub ja arvestades kõiki konkreetsetes asjas tähtsust omavaid tegureid, iseäranis tähiste sarnasuse ja nendega tähistatavate kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust (vt Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2003. a otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, lk II-2821, punktid 30–33 ja viidatud kohtupraktika).

Igakülge hindamise puhul eeldatakse, et asjaomaste kaupade keskmine tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Siiski tuleb silmas pidada, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste võib eri liiki kaupade ja teenuste puhul olla erinev ja et tarbijal on harva võimalik erinevaid kaubamärke otseselt võrrelda, vaid ta peab usaldama neist jäänud ebatäiuslikku mälu pilti (Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. a otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 26, ja Esimese Astme Kohtu 30. juuni 2004. a otsus kohtuasjas T-186/02: BMI Bertollo vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Diesel (DIESELIT), EKL 2004, lk II-1887, punkt 38).

Kohtu ja ka komisjoni praktikas on kinnistunud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1997. a otsus nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc<sup>3</sup>, EKL 1998, lk I-5507, p 17; TOAK 27.03.2007. a otsus nr 830-o<sup>4</sup>; TOAK 09.04.2008. a otsus nr 999-o<sup>5</sup>; TOAK 28.09.2009. a otsus nr. 988-o<sup>6</sup>; TOAK 30.07.2010. a otsus nr 1196-o<sup>7</sup>).

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonidest lähtuvalt on tegemist üldtuntud sõnalise kaubamärgiga ja kombineeritud kaubamärkidega, mis kujutavad endast klassis 33 taotletud kaupade tähistamiseks kasutatavaid etikette. Nimetatule viitab muuhulgas etikettide puhul kasutatav ovaalne kujundus.

Vaidlustaja toetub Euroopa esimese astme kohtu praktikale, mille kohaselt kombineeritud kaubamärkide puhul on just sõnaline osa oluline, kuna see annab kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Nimetatud kohtupraktikale tuginedes on vaidlustaja seisukohal, et käesoleval juhul jääb sõnaline osa siiski prevaleerivaks kujunduse üle.

Kuivõrd vastandatud kaubamärgis sõna ARARAT on vaidlustaja peamine kaubamärk ning koos sellega on kasutatud kaubamärk **ОТБОРНЫЙ** viitab konkreetsele brändisordi nimele, on kombineeritud kaubamärkide peamiseks identifitseerivaks elemendiks sõna ОТБОРНЫЙ. Üldtuntud kaubamärk **ОТБОРНЫЙ** koosnebki ainult ühest sõnast.

Registreerimiseks esitatud kaubamärk sisaldab Moldova päritolule viitavat eristusvõimetut elementi **МОЛДАВСКИЙ**. Seega on ka nimetatud kaubamärgi peamiseks identifitseerivaks elemendiks sõna ОТБОРНЫЙ. Osundatut kinnitab ka sõna ОТБОРНЫЙ kaubamärgi kui terviku proportsioonidelt enam esile tõstmine ning suurema šriftiga eraldi rõhutamine.

Vaidlustaja mõõnab, et vaadeldavad kombineeritud kaubamärgid sisaldavad lisaks sõnalisele osale ka kujunduslikke elemente, kuid nimetatud elemendid ei ole vaidlustaja hinnangul tähiste võrdlemise aspektis sedavõrd olulised, et vääraksid tähiste oluliste elementide kokkulangevust. Tarbija on klassis 33 toodud

<sup>3</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0039:EN:PDF>

<sup>4</sup> [http://www.mkm.ee/failid/830\\_o.pdf](http://www.mkm.ee/failid/830_o.pdf)

<sup>5</sup> [http://www.mkm.ee/failid/999\\_o.pdf](http://www.mkm.ee/failid/999_o.pdf)

<sup>6</sup> <http://www.mkm.ee/public/988-o.pdf>

<sup>7</sup> <http://www.mkm.ee/public/1196-o.pdf>

kaupade tähistamisel harjunud kaupade pakenditel (pudelitel) nägema erineva kuju ning värvilahendustega etikette. On tavapärane, et ühe tootja erinevad tooted, mis on küll tähistatud sama kaubamärgiga, võivad etiketi kujult või värvilahenduselt olla erinevad. Just nimetatust tulenevalt keskendub tarbija üksnes sõnalise elemendi tajumisele ning just sõnalise elemendi abil jätab kaubamärgid ka meelde.

Toodust tulenevalt on vaadeldavate kaubamärkidele tarbijale koheselt tajutava identiteedi andvate elementide, s.o sõnade **ОТБОРНЫЙ** identsus piisav kollisiooni tuvastamiseks ning KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks antud kaasuses.

Ka foneetiliselt on tegemist identsete tähistega. Vaatamata sellele, et vaidlustatud kaubamärk sisaldab kahte sõna **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ** ning vastandatud kombineeritud kaubamärgid omakorda **АРАПАТ ОТБОРНЫЙ**, on tähiste viimane element, nagu juba tuvastatud eelpool, ning selle identne hääldus piisav konflikti esinemiseks foneetilisest aspektist vaadatuna.

Üldtuntud sõnalise kaubamärgiga võrreldes võib öelda, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi näol on tegemist foneetiliselt identse tähistega.

Arvestades, et taotletava kaubamärgi kujutav osa koosneb üksnes ornamendiga kaunistatud ümmargusest etiketist, siis see osa ei köida kõnealuste kaupade keskmise tarbija tähelepanu, kes puutub pidevalt kokku ornamendi kujutistega alkoholi etikettidel. Seevastu sõnaosa **ОТБОРНЫЙ** jääb asjaomasele avalikkusele meelde oma keskse koha ja selle tõttu, kuidas see teiste osade suhtes paigutub, ning tänu asjaolule, et see on kirjutatud suurte tähtedega, mis toovad selle taustast hästi esile, ja tänu tema suurusele võrreldes selle mitmeosalise kaubamärgi teise sõnalise osaga **МОЛДАВСКИЙ**.

Neil asjaoludel võib konstateerida, et sõna **ОТБОРНЫЙ** võib domineerida taotletavast kaubamärgist asjaomasele avalikkusele jäävas tervikmuljes. Igal juhul ei tähenda mitmeosalise kaubamärgi ühe osa võimalik nõrk eristusvõime tingimata, et see ei või olla domineeriv osa, juhul kui see osa on tarbijate tajus valitsev tulenevalt oma asukohast või suurusest tähistes ning jääb neile meelde (Esimese Astme Kohtu 13. juuni 2006. a otsus kohtuasjas T-153/03: *Inex vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Wiseman* (lehma naha kujutis), EKL 2006, lk II-1677, punkt 27, ja eespool viidatud kohtuotsus *PAGESJAUNES.COM*, punkt 54; vt selle kohta ka Esimese Astme Kohtu 13. juuli 2004. a otsus kohtuasjas T-115/02: *AVEX vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Ahlers (a)*, EKL 2004, lk II-2907, punkt 20).

Niisiis tuleb vastandatud tähiste tervikute visuaalse võrdluse kohta märkida, et varasem üldtuntud kaubamärk **ОТБОРНЫЙ** sisaldub taotletavas kaubamärgis. Kombineeritud varasemad kaubamärgid ning taotletav kaubamärk on teataval määral ka sarnased. Nimelt on sõnad **ОТБОРНЫЙ** identsed ning seetõttu tuleb tõdeda, et erinevused, mis tulenevad ornamendiga etiketi ning kirjeldava sõna **МОЛДАВСКИЙ** lisamisest, ei ole piisavalt olulised selleks, et kõrvaldada seda sarnasust, mille loob sõna **ОТБОРНЫЙ**, mis on taotletava kaubamärgi esimene sõna ja köidab seetõttu tarbija tähelepanu kõige enam.

Arvestades eeltoodud seisukohti ja põhjendusi on taotleja kaubamärk **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** sõna **ОТБОРНЫЙ** osas identne vaidlustaja üldtuntud kaubamärgiga ning assotsieeruv ning sarnane vaidlustaja varasemate Ühenduse kaubamärkidega, mis on saanud Eesti Vabariigis õiguskaitse identsete kaupade tähistamiseks. Eeltoodud põhjendusel on tõenäoline taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasemate kaubamärkidega.

Vaidlustaja leiab, et 03.01.2011. a Eesti Kaubamärgilehes avaldatud Patendiameti otsus kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreerimise kohta on õigusvastane. Kuna esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused, rikub ja piirab AS MONOTAL kaubamärgi registreerimine vaidlustaja õigusi ning eksitab tarbijaid.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p 6, § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 7, § 41 lg 2, Pariisi konventsiooni art 6 *bis* ning Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200900691 kaubamärgile **МОЛДАВСКИЙ**

**ОТБОРНЫЙ + kuju** Eesti Vabariigis õiguskaitsse võimaldamise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreerimistaotluse nr M200900691 kohta;
2. Koopia Eesti Kaubamärgileht nr 1/2011 lk. 20-21;
3. Väljatrükk Venemaa elektroonilisest üldtuntud kaubamärkide registrist vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi kohta;
4. Taotleja 2009 majandusaasta aruande valikuline väljavõte;
5. Väljatrükk Eesti Riiklikust Alkoholiregistrist taotlejaga seotud alkoholsete jookide ning nende päritolu kohta;
6. Väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist Ühenduse kaubamärgi registreeringu nr 0890068 kohta;
7. Väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist Ühenduse kaubamärgi registreeringu nr 0890069 kohta.

### Taotleja seisukohad

20.06.2011. a. esitas taotleja omapoolsed seisukohad vaidlustusavalduse nr 1311 suhtes, milles märgib järgmist:

Taotleja ei nõustu vaidlustusavaldusega, kuna esitatud argumendid on põhjendamatud ja vastuolulised, taotletav kaubamärk **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** vaidlustusavalduse esitaja õigusi ei riku.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärk **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** on eksitav, kuna sõna **МОЛДАВСКИЙ** viitab kauba Moldova päritolule, samas kui kaupade loetelu ei ole piiratud Moldova päritolu kaubaga.

Taotleja rõhutab, et kavatseb hakata kasutama kaubamärki **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** just Moldovast pärit alkoholijookide tähistamiseks. Taotletav kaubamärgiloetelu sisaldab nimetatud kaupu ega ole tarbijaid eksitav. Sellegipoolest on taotleja valmis oma kaubamärgi kaupade loetelu vastavalt täpsustama. Sellest tulenevalt piirab taotleja käesolevaga kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** kaupade loetelu alljärgnevalt:

Klass 33: *Moldova päritoluga toorainest alkoholjoogid (v.a õlu), sh brändi.*

Nimetatust tulenevalt ei esine kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** osas KaMS § 9 lg 1 p-s 6 sätestatud õiguskaitsset välistavat asjaolu, s.o taotletav kaubamärk mitte ei eksita tarbijaid kaupade geograafilise päritolu osas, vaid annab tarbijatele muuhulgas informatsiooni kaupade geograafilise päritolu kohta.

Siinkohal märgib taotleja, et vaidlustaja väited kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** eksitavuse kohta jäävad vastuoluliseks, kuna vaidlustusavalduse esitaja enda kaubamärkidel **АРАРАТ ОТБОРНЫЙ + kuju** (nr 0890068) ja **ARARAT OTBORNY + kuju** (nr 0890069) on sõnaselgelt märgitud, et tegemist on Armeenias pärit tootega, samas kui asjaomaste kaubamärkide kaupade loetelu vastavat piirangut ei sisalda. Seega võiks vaidlustaja loogikat järgides väita, et hoopis vaidlustaja tähised on tarbijaid ekistavad KaMS § 9 lg 1 p 6 mõistes.

Euroopa Kohus on pahauskuse küsimust analüüsinud kohtuasjas C-529/07 selgitanud, et taotleja pahauskuse olemasolu tuleb kontrollida igakülgset, võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid. Muuhulgas tuleb arvesse võtta (Euroopa Kohtu 11.06.2009 otsus nr C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli)):

- asjaolu, et taotleja teadis või pidi teadma, et vähemalt ühes liikmesriigis mõni kolmas isik kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotleti;
- taotleja tahe takistada kolmandatel isikutel sellise tähise edasist kasutamist; ning ka

- milline õiguskaitse tase on kolmanda isiku tähisel ja tähisel, mille registreerimist taotletakse.

Taotleja märgib, et kaubamärgiõigused on territoriaalsed ning väidetavalt üldtuntud kaubamärk Venemaal ei pruugi olla tuntud Eesti ettevõtetele ja tarbijaskonnale. Seega, kuna vaidlustaja väidetavalt üldtuntud kaubamärk **ОТБОРНЫЙ** Eestis õiguskaitset ei oma, ei seosta Eesti tarbijad nimetatud sõna ka üksnes vaidlustusavalduse esitajaga. Seda muuhulgas seetõttu, et venekeelse sõna **ОТБОРНЫЙ** vasteks eesti keeles on "valik-" või "valikuline" (inglise keeles "selected") (vt Lisa 1). Seega mõistetakse sõna **ОТБОРНЫЙ** alkoholsete jookide tootenimedes viitena asjaolule, et tegemist on kvaliteetse, nn "valikalkoholiga". Alkoholsete jookide tootenimedes kasutatakse analoogselt ka inglise keelset sõna **SELECTED**. Taotleja märgib, et sõna **ОТБОРНЫЙ** sisaldub erinevate tootjate alkoholsete jookide tootenimedes ja kaubamärkides.

Euroopa Kohus on märkinud, et taotleja pahauskuse 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. Seega tuleb pahauskuse tõendamisel võtta arvesse ka taotleja tahet registreerimistaotluse esitamise ajal (Euroopa Kohtu 11.06.2009. a otsus nr C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli) punktid 40 ja 41).

Taotleja tahe asjaomasel hetkel on subjektiivne element, mis tuleb määratleda, lähtudes juhtumi objektiivsetest asjaoludest. Käesoleva asja objektiivsed asjaolud on sellised, et vene keeles tavapärase sõna **ОТБОРНЫЙ** viitab alkoholsete jookide kõrgele kvaliteedile. Taotleja tahe kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreerimistaotluse esitamisel oligi saada kaitse oma Moldovast pärit kõrgekvaliteedilise brändi etiketile, mis lisaks kaubamärgi põhifunktsioonile annaks tarbijatele aimu ka nimetatud etiketiga tähistatud alkoholse joogi geograafilisest päritolust ja toote kõrgest kvaliteedist.

Euroopa Kohus on pahauskuse hindamise kriteeriumina sõnastanud ka kolmanda isiku tähise õiguskaitse taseme, s.o selle olemusliku võime täita kaubamärgifunktsiooni. Vaidlustaja väidetavalt üldtuntud kaubamärk **ОТБОРНЫЙ** ei ole registreeritav kaubamärk, nimetatud sõnal puudub iseseisev, olemusest tulenev eristusvõime. Teoorias võib antud kaubamärk õiguskaitse saada üksnes läbi üldtuntuse saavutamise. Seega, kuna sõna **ОТБОРНЫЙ** viitab üheselt alkoholsete jookide kvaliteedile ega ole Eesti tarbijatele tajutav kaubamärgina, ei oma nimetatud tähis Eestis isegi potentsiaalset õiguskaitset, s.o registreerimistaotluse esitamisel jätkaks Eesti Patendiamet selle tõenäoliselt rahuldumata. Seega ei toeta ka vaidlustaja vastandatava tähise võimalik õiguskaitse tase vaidlustaja väiteid taotleja pahauskusest.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999. a 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 kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23).

Vaidlustaja tugineb nimetatud õiguskaitse andmist välistava asjaolu juures ka oma väidetavalt üldtuntud kaubamärgile **ОТБОРНЫЙ** märkides, et kaubamärki on võimalik Eestis üldtuntuks tunnistada ka ilma, et seda oleks Eestis kasutatud. Vaidlustaja ei ole lisanud vaidlustusavaldusele mingeid tõendeid, mis näitaksid nimetatud tähise väidetavat tuntuust Eesti asjaomase tarbijaskonna hulgas 02.07.2009. a seisuga. Nagu vaidlustaja ise viitab, tuleks üldtuntuse tõendamiseks muuhulgas näidata:

- tähise tuntuuse 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;
- kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;



- registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
- hinnangulist väärtust.

Taotleja on oma juba varasemalt väljendatud seisukohal, et venekeelne sõna ОТБОРНЫЙ on alkoholsete jookide osas täielikult eristusvõimetu ja tavapärane tähis, selle eesti keelseks vasteks on "valik-" või "valikuline" (vt Lisa 1). Seega viitab nimetatud sõna alkoholsete jookide kõrgele kvaliteedile, s.o asjaolule, et tegemist on nn "valikalkoholiga". Analoogselt kasutatakse alkoholsete jookide tootenimedes ka inglise keelset sõna SELECTED. Kuna vaidlustaja väited tähise **ОТБОРНЫЙ** üldtuntuse kohta Eestis on paljasõnalised, ei ole taotlejal võimalik nimetatud väidete tõele vastavust kontrollida ega selles osas oma seisukohta kujundada. Seetõttu jätab taotleja need kaubamärkide võrdluses tähelepanuta.

Vastandatavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis kujutavad endast pudelietikette. Olgugi, et mõlema tähise ülaosa on kaarjas, on antud etiketikuju asjaomaste toodete puhul suhteliselt levinud ja tavapärane.

Seega ei ole vaidlustusavalduse esitaja varasemate tähiste väliskuju asjaomases valdkonnas eriliselt tugeva eristusvõimega, tegemist on tavapärase kujuga etikettidega. Kui varasemate Eestis mittekaitstud kaubamärkide väliskuju on nurgeline, siis taotletaval kaubamärgil teravad nurgad puuduvad. Samuti erineb taotletava kaubamärgi kujunduslik ülesehitus täielikult varasemate kaubamärkide kujundusest. Kui taotletava kaubamärgi väliskülgi ääristab köielaadne ornament, siis varasematel tähistel see täielikult puudub. Eripärane horisontaalne ornamentika läbib ka taotletava kaubamärgi keskosa, kus muuhulgas paikneb kaubamärgi sõnaline element МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ. Ka nimetatud kaubamärgielemente varasemates tähistes ei sisaldu. Erinevalt taotletavast kaubamärgist, domineerib varasemates tähistes visuaalsest aspektist aga eelkõige sõna ARARAT oma eripärase kujunduses ning samuti selle kohal paiknev kujutis hoonest või tehases. Ka vaidlustaja ise rõhutab, et just sõna ARARAT on vaidlustusavalduse esitaja kõige tuntum ja tugevam kaubamärk. Toodust nähtuvalt on asjaomased kaubamärgid oma kujunduslike elementide poolest üksteisest erinevad.

Kaubamärkide sõnaliste elementide osas märgib taotleja, et sõnal OTБОРНЫЙ eristusvõime puudub, tegemist on asjaomase kauba kvaliteedile viitava sõnaga, mistõttu tarbijad võrdlusaluseid kaubamärke nimetatud sõnast tulenevalt omavahel ära ei vaheta ega seosta. Seetõttu on ekslik ka vaidlustusavalduse esitaja väide, nagu viitaks sõna ОТБОРНЫЙ vaidlustaja brändisordile. Vaidlustaja ei ole sellekohaseid tõendeid esitanud. Siinkohal rõhutab taotleja, et mitte ühelgi ettevõttel ei ole monopoolset õigust keelata teistel turuosalistel näidata oma kaupade kvaliteeti, märkides etiketil, et tegemist on „valitud tootega“. Nõnda puudub ka vaidlustusavalduse esitajal monopoolne õigus sõnale ОТБОРНЫЙ. Eeltoodut arvestades on asjaomased kaubamärgid visuaalselt üldmuljelt selgelt erinevad.

Foneetilisest aspektist saab võrrelda üksnes kaubamärkide foneetiliselt väljendatavaid, sõnalisi osi, kusjuures kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, tuleb eelkõige arvestada kaubamärkide eristusvõimelisi elemente. Asjaomaste kaubamärkide sõnalised osad langevad kokku üksnes sõna ОТБОРНЫЙ poolest, mis aga ei ole alkoholsete jookide osas eristusvõimeline kaubamärgielement. Lisaks nimetatud eristusvõimetule sõnale sisaldavad vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgid ka sõna ARARAT, mida vaidlustaja ise on nimetanud oma peamiseks kaubamärgiks. Antud kaubamärgielementi ega mõnda muud sellega äravahetamiseni sarnast sõna taotletavas kaubamärgis ei sisaldu.

Seega ei ole käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid kaubamärgiõiguse mõistes foneetiliselt sarnased, mistõttu jääb täielikult mõistetamatuks vaidlustusavalduse esitaja seisukoht, et asjaomaste kaubamärkide puhul on tegemist ka foneetiliselt identsete tähistega.

Taotleja on seisukohal, et vaidlustaja kaubamärgiõigus ei laiene tavapärasele ja kirjeldavale sõnale ОТБОРНЫЙ, igal turuosalistel on õigus seda oma kaupade omaduste näitamiseks kasutada. Tulenevalt varasemate kaubamärkide foneetiliselt domineerivast, eristusvõimelisest elemendist ARARAT, mida taotletavas kaubamärgis ei sisaldu, on asjaomased kaubamärgid foneetiliselt erinevad.

Kontseptuaalsest aspektist seostuvad varasemad tähised Ararati nimelise mäega Armeenia mägismaal. Taotletavas kaubamärgis selline viide või seos täielikult puudub, taotletavas kaubamärgis nimetatakse Moldovat. Samuti puudub taotletavas kaubamärgis kujutis tehasehoonest, mis ka muudab varasemaid tähiseid taotletavast kaubamärgist erinevamaks. Nimetatule tuginedes leiab taotleja, et vaatamata sõna **ОТБОРНЫЙ** sisaldumisele mõlemas kaubamärgis, on asjaomaste kaubamärkide domineerivatest elementidest tulenev kontseptuaalne üldmulje teineteisest koheselt erinev.

Seega käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalsest erinevad, mistõttu puudub antud tähiste vahel ka äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p-i 2 mõistes. Tarbijad ei seosta venekeelset sõna **ОТБОРНЫЙ** mitte ühegi konkreetse alkoholitootjaga, tegemist on viitega toote kvaliteediomadustele.

Nimetatust tulenevalt ei esine kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** osas KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu, s.o käesolevas asjas ei ole tõenäoline kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** äravahetamine, sealhulgas assotsieerumine vaidlustaja kaubamärkidega. Kõigele eelpool esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreerimisotsus ei riku vaidlustaja kaubamärgiõigusi. Seega "YEREVAN BRANDY COMPANY" CJSC esitatud vaidlustusavaldus on alusetu, selle väited paljasõnalised ning järeldused ebaõiged. Eeltoodule tuginedes palub taotleja komisjonil jätta "YEREVAN BRANDY COMPANY" CJSC vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

Lisa: 1. Väljavõte „Vene – Eesti sõnaraamatust“

### Vaidlustaja vastus taotleja seisukohtadele

Vaidlustaja jääb 03.03.2011. a esitatud vaidlustusavalduses toodu juurde, s.o taotleja kaubamärk **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** on tähise **ОТБОРНЫЙ** osas identne vaidlustaja üldtuntud kaubamärgiga ning assotsieeruv ning sarnane vaidlustaja varasemate Ühenduse kaubamärkidega, millised on saanud Eesti Vabariigis õiguskaitse identsete kaupade tähistamiseks. Eeltoodud põhjendusel on tõenäoline taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasemate kaubamärkidega.

Kuivõrd vaidlustaja kasutab oma eristusvõimelist ja mainekat kaubamärki paljudes riikides, sh. riikides millistest pärinevat toodangut turustab Eestis taotleja, siis pidi see olema teada ka taotlejale registreerimistaotluse nr M200900691 esitamisel, mis annab alust väita, et taotleja on registreerimistaotluse esitanud pahauskselt.

Lisaks juba vaidlustusavaldusele palub vaidlustaja komisjonil võtta vaidlustusavalduse nr 1311 materjalide juurde ning arvestada nendega otsuse tegemisel järgmised tõendid:

1. Euroopa Ühenduse kaubamärgi **OTBORN** (nr 009797317) registreerimistunnistuse koopia (lisa 1).

Osundatud tõendiga vaidleb vaidlustaja vastu taotleja väitele, et sõna **ОТБОРНЫЙ** on täielikult eristusvõimetu tähis, millisele õiguskaitse kuuluda ei saa. Teatavasti on Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) äärmiselt range absoluutsete kaitse võimaldamisest keeldumise aluste kohaldamisel. Käesoleval juhul on OHIM probleemideta registreerinud vaidlustaja kaubamärgi Euroopa Ühenduse kaubamärgina, võimaldades nimetatuga kaitset kaubamärgile kõigis Euroopa Ühenduse liikmesriikides, sh. Eesti Vabariigis. Samuti omab vaidlustaja mitut rahvusvahelist kaubamärgi registreeringut nii tähisele **OTBORN** (reg nr 1087119), kui ka tähisele **ОТБОРНЫЙ** (reg nr 1087133) (lisad 2-3). Mõlema osundatud rahvusvahelise kaubamärgi baasregistreeringuteks on Armeenia riiklikud registreeringud, s.o Armeenia Patendiamet on tunnistanud kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimeliseks.

Seega on veenvalt ümber lükatud taotleja väide tähise **ОТБОРНЫЙ** täieliku eristusvõime puudumise kohta.

2. Ülemaalse avaliku arvamuse uurimiskeskuse poolt novembris 2000 läbi viidud tarbijaküsitlus (lisa 4) ning erinevad kaubamärgile **ОТБОРНЫЙ** omistatud tunnustused erinevatest perioodidest (lisa 5-12, koos tõenditega valikulised tõlked eesti keelde).

Vaidlustaja lisatud tõendid kinnitavad kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimet, kuulumist vaidlustajale ning ühtlasi tõendavad kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** üldtuntust. Nimelt nähtub esitatud tarbijaküsitlusest, et kaubamärki **ОТБОРНЫЙ** tunneb 37% kangete alkoholsete jookide tarbijatest, millega seoses tuleb see vastavalt „Kaubamärgi üldtuntust puudutavate tarbijaküsitluste reglementidele“ tunnistada üldtuntud kaubamärgiks.

Samuti nähtub küsitlusest, et tarbijate jaoks on kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** näol tegemist Yerevan Brandy Company kaubamärgiga.

Lisadena on toodud ka erinevast perioodist pärinevaid tunnitusi, millised kõik kinnitavad ühelt poolt kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** laialdast, pikaajalist ning katkematut kasutamist ning teisalt asjaolu, et alkoholsete jookide tootmise- ning müügisektoris on kaubamärk **ОТБОРНЫЙ** tuntud kaubamärk, millist asjaolu pidi teadma ka taotleja registreerimistaotluse nr M200900691 esitamisel. Seega kinnitavad lisatud tunnistused ka vaidlustusavalduse punktis 3 esitatud pahauskuse puudutavaid argumente.

Kokkuvõttes palub vaidlustaja käesolevale kirjale lisatud materjalid tõenditena vastu võtta ning arvestades nendes väljendatud asjaolusid, rahuldada vaidlustusavaldus nr 1311 ning tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200900691 kaubamärgile **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** Eesti Vabariigis õiguskaitsse võimaldamise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. Euroopa Ühenduse kaubamärgi **OTBORNY** (nr 009797317) registreerimistunnistuse koopia;
2. Väljatrükk rahvusvahelise registreeringu nr 1087133 kohta;
3. Väljatrükk rahvusvahelise registreeringu nr 1087119 kohta;
4. Ülemaalse avaliku arvamuse uurimiskeskuse poolt novembris 2000 läbi viidud tarbijaküsitlus ning selle valikuline tõlge eesti keelde;
5. Koopia 19.11.1979. a välja antud tunnistusest riikliku kvaliteedimärgi omistamise kohta koos tõlkega eesti keelde;
6. Koopia 06.12.1973. a välja antud tunnistusest riikliku kvaliteedimärgi omistamise kohta koos tõlkega eesti keelde;
7. Koopia 14-17.2000. a toimunud näitusel osalemise puhul väljastatud aukirjast koos tõlkega eesti keelde;
8. Koopia 1998. a toimunud Rahvusvahelise Professionaalse Veinikonkursi diplomist koos tõlkega eesti keelde;
9. Koopia 31.08.1966. a Sofia Esimesel Rahvusvahelisel Veinikonkursil omistatud diplomist koos tõlkega eesti keelde;
10. Koopia 1957. a Üleliidulise Tööstusnäituse Esimese Astme diplomist koos tõlkega eesti keelde;
11. Koopia Krimmi Veinitootjate Liidu diplomist Jaltas 1995. a koos tõlkega eesti keelde;
12. Koopia 08.04.1976. a välja antud tunnistusest riikliku kvaliteedimärgi omistamise kohta koos tõlkega eesti keelde.

### Taotleja vastus vaidlustaja täiendavate materjalide kohta

30.11.2011. a esitas taotleja täiendava vastuse vaidlustusavalduse esitaja poolt 20.09.2011. a esitatud materjalide suhtes. Osundatud vastuses leidis taotleja, et vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud materjalid on asjakohatud, ei kinnita kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimet, üldtuntust ega taotluse esitamisel taotleja pahauskust. Konkreetselt:

Haldusmenetluse seaduse § 38 lg 2 kohaselt võib tõendiks olla menetlusosalise seletus, dokumentaalne tõend, asitõend, paikvaatus, tunnistaja ütlus ning eksperdi arvamus. Sama paragrahvi lg 2 kohaselt on menetlusosaline kohustatud haldusorganile esitama ja teatavaks tegema talle teada olevad menetluses tähtsust omavad asjaolud ja tõendid.

Taotleja on seisukohal, et vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud täiendavad tõendid ei oma puutumust käesoleva vaidlusega ega tõenda seetõttu ka antud asjas tähtsust omavaid asjaolusid. Taotleja märgib esitatud materjalide osas alljärgnevat:

Ärakiri Euroopa Liidu kaubamärgi **OTBORNÝ** (nr 009797317) registreerimistunnistusest. Antud tõendiga soovib vaidlustusavalduse esitaja tõendada sõna **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimet. Kuid nimetatud kaubamärgi registreerimistunnistus puudutab Euroopa Liidu kaubamärki, mis on käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgist **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** hilisem (taotletud 09.03.2011. a). Seega ei tulene vaadeldavast kaubamärgiregistreeringust õigusi, millele vaidlustusavalduse esitaja saaks käesolevas asjas tugineda. Samuti viitab taotleja, et asjaomane Euroopa Liidu kaubamärk on esitatud ladina tähtedes, mitte aga kirillitsas nagu käesolevas asjas vaidlustatud tähise sõnaline osa **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ**. Kuna vene keel ei ole mitte ühegi Euroopa Liidu liikmesriigi riigikeel, ei ole välistatud, et antud kaubamärgi ekspertiisi viis läbi ekspert, kes ei samastanud tähist **OTBORNÝ** venekeelse sõnaga **ОТБОРНЫЙ** ning seetõttu tegi ekslikult kaubamärgi registreerimise otsuse. Seetõttu tuleb nimetatud ärakiri käesolevas asjas jätta tähelepanuta.

Ärakiri rahvusvahelise kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** (nr 1087133) registreeringust. Antud tõendiga soovib vaidlustaja tõendada sõna **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimet. Nimetatud rahvusvaheline kaubamärk (taotlus) **ОТБОРНЫЙ** on esitatud Armeenia siseriikliku kaubamärgi pinnalt, mis on hilisem (04.02.2011. a) kui käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärk **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju**. Enamgi veel, nimetatud kaubamärgil puudub igasugune puutumus Eestiga, sellele taotletakse õiguskaitsset Valgevenes, Gruusias, Kõrgõzstanis, Kasahstanis, Venemaal, Ukrainas ja Usbekistanis.

Seetõttu leiab taotleja, et rahvusvahelise kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** (nr 1087133) registreeringu ärakirjast ei nähtu, et antud dokument oleks seotud Eestiga ja/või väljendaks Eesti tarbijate arusaama asjaomastest, läbi rahvusvahelise registreerimissüsteemi esitatud hilisematest kaubamärgitaotlustest. Seetõttu ei sisalda nimetatud ärakiri käesoleva vaidlusega puutumust, mistõttu ei saa sellest teha ka järeldusi tavapärase venekeelse sõna **ОТБОРНЫЙ** (valik) eristusvõime või selle puudumise kohta Eestis.

Sellega seoses viitab taotleja ka Euroopa Kohtu praktikale, kus kohus on sedastanud, et: */.../ pole võimatu, et tulenevalt keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest erinevustest võib juhtuda, et kaubamärgil puudub eristusvõime ühes liikmesriigis, kuid teises mitte. Samuti pole võimatu, et kaubamärgil puudub eristusvõime ühenduse tasandil, kuid on see olemas ühes ühenduse liikmesriigis* (vt Euroopa Kohtu 25.10.2007. a otsus nr C-238/06 P (Develey Holding GmbH v. OHIM, punkt 58). Ehkki kohtulahendis viidatakse Euroopa Liidu liikmesriikidele, kehtib sama põhimõte kaheldamatult ka kolmandate riikide suhtes, kuna ka nende osas esinevad keelelised, kultuurilised, sotsiaalsed ja majanduslikud erinevused. Seega ei tähenda venekeelse sõna **ОТБОРНЫЙ** (selektiivne) väidetav eristusvõime Armeenias seda, et sama venekeelne sõna oleks eristusvõimeline ka Eesti kaubamärgiõiguse kontekstis. Enamgi veel, Armeenia osas puudub ka igasugune teave selle kohta, millistel kaalutlustel nimetatud kaubamärgiregistreering on tehtud, sealhulgas see, kas tegemist oli olemusliku või läbi kasutamise saavutatud eristusvõimega. Seega ka nimetatud ärakiri käesolevas asjas tuleb jätta tähelepanuta.

Ärakiri rahvusvahelise kaubamärgi **OTBORNÝ** (nr 1087119) registreeringust. Antud tõendiga soovib vaidlustusavalduse esitaja tõendada sõna **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimet.

Ka nimetatud rahvusvaheline kaubamärk (taotlus) **OTBORNÝ** on esitatud Armeenia siseriikliku kaubamärgi pinnalt, mis on hilisem (04.02.2011. a) kui käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärk **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju**. Seega ei tulene nimetatud rahvusvahelisest kaubamärgitaotlusest õigusi, millele vaidlustaja saaks käesolevas asjas tugineda. Enamgi veel, asjaomasel kaubamärgil puudub igasugune

puutumus Eestiga, sellele taotletakse õiguskaitset Austraalias, Šveitsis, Hiinas, Iisraelis, Jaapanis, Mongoolias, Serbias, Singapuris ja Vietnamis.

Seetõttu leiab taotleja, et rahvusvahelise kaubamärgi **OTBORNÝ** (nr 1087119) registreeringu ära kirjast ei nähtu, et nimetatud dokument oleks seotud Eestiga ja/või väljendaks Eesti tarbijate arusaama asjaomastest, läbi rahvusvahelise registreerimissüsteemi esitatud hilisematest kaubamärgitaotlustest. Seetõttu ei sisalda nimetatud ära kiri käesoleva vaidlusega puutumust, mistõttu ei saa sellest teha ka järeldusi tavapärase, kirillitsas esitatava venekeelse sõna **ОТБОРНЫЙ** (selektiivne) eristusvõime või selle puudumise kohta Eestis.

Lisaks nimetatule kuulub ka antud tähise puhul kohaldamisele eelviidatud Euroopa Kohtu 25.10.2007. a otsuses nr C-238/06 P väljendatud põhimõtte, mille kohaselt tuleb kaubamärgi eristusvõimet hinnata ja seda tõendada igas riigis eraldi, kusjuures tulenevalt keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest erinevustest ei tähenda kaubamärgi eristusvõime ühes riigis seda, et sama tähis oleks eristusvõimeline teises riigis.

Seega tuleb ka siin tõdeda, et venekeelse sõna **ОТБОРНЫЙ** (selektiivne) väidetav eristusvõime Armeenias (ei ole teada kas see oli olemuslik või saavutatud läbi kasutamise) seda, et sama venekeelne sõna oleks eristusvõimeline ka Eesti kaubamärgiõiguse kontekstis. Seetõttu palub taotleja jätta nimetatud ära kiri käesolevas asjas tähelepanuta.

Ära kiri konjaki kaubamärkide tuntust puudutavast uuringust. Antud tõendiga soovib vaidlustusavalduse esitaja tõendada sõna **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimet, kaubamärgi kuulumist vaidlustajale ning tõendada kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** üldtuntust.

Nimetatud dokumendi puhul märgib taotleja esmalt, et see on koostatud 2000. aasta novembris, s.o ligi 9 aastat enne käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** taotluse esitamist. 9 aasta pikkune ajaperiood on liiga pikk tegemaks järeldusi asjaolude kohta, mis esinesid käesolevas asjas taotletava kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** taotluse esitamise kuupäeva seisuga.

Enamgi veel, viidates kaubamärgiõiguste territoriaalsuse põhimõttele tuleb märkida, et sellest tulenevalt kontrollitakse kaubamärgi õiguskaitse andmist välistavate asjaolude esinemist alati asjaomase territooriumi tarbijaskonnast lähtuvalt. Seega, kuna käesolevas asjas taotletakse vaidlustatud kaubamärgile **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** õiguskaitset Eestis, on vaidlustaja kohustatud tõendama väidetavate õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist just Eesti territooriumil, Eesti tarbijaskonna osas.

Vaidlustaja poolt esitatud uuringust nähtub, et see on läbi viidud kuues Venemaa linnas. Seega ei ole nimetatud dokument seotud Eestiga ega väljenda Eesti tarbijate arusaama sõna **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimest, üldtuntusest ja/või kuulumisest vaidlustusavalduse esitajale. Nendel põhjustel palub taotleja jätta antud uuring käesolevas asjas tähelepanuta.

Ära kirjad tunnistustest. Antud tõenditega soovib vaidlustusavalduse esitaja tõendada sõna **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimet, kaubamärgi kuulumist vaidlustajale ning tõendada kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** üldtuntust. Ka nimetatud materjalide puhul viitab taotleja esmalt sellele, et kõik nimetatud tunnistused on väljastatud 9–25 aastat enne käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** taotluse esitamist, mistõttu ei võimalda need teha järeldusi asjaolude kohta, mis esinesid käesolevas asjas taotletava kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** taotluse esitamise kuupäeva seisuga.

Enamgi veel, mitte ükski lisatud tunnistustest ei puuduta venekeelse sõna **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimeliseks tunnistamist. Kahel tunnistusel räägitakse küll Jerevani konjakitehase konjakile **ОТБОРНЫЙ** riikliku kaubamärgi omistamisest kuid asjaomased tunnistused on väljastatud aastatel 1973 kuni 1978, puudutades seega Nõukogude Liidu ajaloolist õigussüsteemi, mille osas ei ole teada, millistel kaalutlustel ning milliste

kriteeriumide alusel sedalaadi otsustusi tehti. Seega ei tõenda need tunnistused venekeelse sõna **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimet, üldtuntust ja/või kuulumist vaidlustusavalduse esitajale Eesti kaubamärgiõiguse mõistes. Ülejäänud vaidlustusavalduse esitaja poolt lisatud tunnistused puudutavad aga Jerevani konjakitehase tootele auhindade andmist Jerevanis (2000), Moskvas (1957 ja 1998), Sofias (1966) ja Jaltas (1925), ega ole seetõttu seotud Eestiga ega väljenda Eesti tarbijate arusaama sõna **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimest, üldtuntusest ja/või kuulumisest vaidlustusavalduse esitajale. Nendel põhjustel palub taotleja jätta ka antud materjalid käesolevas asjas tähelepanuta.

Kokkuvõtvalt märgib taotleja, et vaidlustaja poolt esitatud materjalidest ei nähtu, et tähis **ОТБОРНЫЙ** oleks saavutanud Eestis 02.07.2009. a seisuga eristusvõime ja/või üldtuntuse kui "YEREVAN BRANDY COMPANY" CJSC kaubamärk. Vaidlustaja ei ole esitanud tõendeid, millest nähtuks, et vaidlustaja oleks kasutanud sõna **ОТБОРНЫЙ** Eestis kaubamärgifunktsioonis, samuti ei ole vaidlustaja näidanud kõnealuse tähise tuntuse astet asjaomasest Eesti tarbijate sektoris ega ka selle kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust. Seetõttu palub taotleja jätta vaidlustaja vastavasisulised, paljasõnaliseks jäänud väited tähelepanuta.

Samuti kinnitab taotleja, et ei ole esitanud kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** taotlust pahauskselt. Sõna **ОТБОРНЫЙ** viitab alkoholsete jookide kõrgele kvaliteedile ning taotleja tahe kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreerimistaotluse esitamisel oligi saada kaitse oma Moldovast pärit kõrgekvaliteedilise brändi etiketile, mis lisaks kaubamärgi põhifunktsioonile, annaks tarbijatele aimu ka nimetatud etiketiga tähistatud alkohoolse joogi geograafilisest päritolust ja kõrgest kvaliteedist. Taotleja ei ole soovinud takistada "YEREVAN BRANDY COMPANY" CJSC oma kaubamärgiõiguste teostamisel, seda enam, et vaidlustaja kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased käesolevas asjas taotletava kaubamärgiga.

Käesolevas asjas vastandatud, registreeritud kaubamärkide osas jääb taotleja seisukohale, et antud tähised on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalsest erinevad, mistõttu ei ole nimetatud kaubamärgid äravahetamiseni sarnased, sealhulgas ka mitte assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p-i 2 mõistes.

Toodule tuginedes jääb taotleja seisukohale, et kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreerimisotsus ei riku vaidlustaja kaubamärgiõigusi. "YEREVAN BRANDY COMPANY" CJSC esitatud vaidlustusavaldus on alusetu, selle väited paljasõnalised ning järeldused ebaõiged.

Taotleja palub komisjonil jätta "YEREVAN BRANDY COMPANY" CJSC vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

### **Vaidlustaja lõplikud seisukohad**

Vaidlustaja jääb vaidlustusavalduse nr 1311 menetluse jooksul esitatud argumentide ning nõuete juurde, s.o taotleja poolt pahauskselt registreerimiseks esitatud kaubamärk **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ+ kuju** on **ОТБОРНЫЙ** osas identne vaidlustaja üldtuntud kaubamärgiga ning assotsieeruv ning sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, millised on saanud õiguskaitse identsete kaupade tähistamiseks. Seonduvalt taotleja paljasõnaliste väidete alusel ei saa vaidlustaja kahjuks teha mingeid järeldusi taotleja väidete osas.

Eeltoodud põhjendusel on tõenäoline taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasemate kaubamärkidega. Toodust tulenevalt on käesoleval juhul kohandatavad KaMS § 9 lg 1 p 6, § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 7 sätestatud õiguskaitset välistavad tingimused.

Vaidlustaja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde.

## Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja jääb seni esitatu juurde ning palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata. Vastusena vaidlustusavalduse esitaja lõplikele seisukohtadele märgib taotleja alljärgnevat:

1. Kaubamärk **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** ei eksita tarbijat.

Taotleja on oma 20.06.2011. a vastuses kinnitanud, et kavatseb hakata kasutama kaubamärki **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** just Moldovast pärit alkoholijookide tähistamiseks ning seetõttu piirab kaubamärgi kaupade loetelu järgnevalt: Moldova päritoluga toorainest alkoholjookidele (v.a õlu), sh brändile.

Kooskõlas KaMS § 44 lg 3 sätestatuga võib taotleja piirata taotluses sisalduvat kaupade ja teenuste loetelu ning sama lõike kohaselt jõustub piiramine avalduse Patendiametisse saabumise kuupäeval. Käesolevaks hetkeks on vastav kaupade loetelu piiramise taotlus Patendiametile esitatud (ärakiri on lisatud). Seoses sellega ning tuginedes TÕAS § 46 lg-s 2 sätestatule, palub taotleja menetleda käesolevat vaidlustusavaldust lähtuvalt nimetatud kaupade loetelu piirangust.

Taotletava kaubamärgi kaupade loetelu piiranguga on kõrvaldatud vaidlustusavalduse esitaja poolt väidetud oht nagu võiks kaubamärk **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** tarbijaid eksitada. Käesolevas asjas taotletav kaubamärk annab tarbijatele muuhulgas informatsiooni taotletavate kaupade tooraine geograafilise päritolu kohta. Seega ei esine kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** osas KaMS § 9 lg 1 p-s 6 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

2. Kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreerimistaotlus ei ole esitatud pahauskselt, vaidlustusavalduse esitaja vastav argumentatsioon on hüpoteetiline ega tugine käesolevas asjas esitatud materjalidele.

Euroopa Kohus on pahausksuse küsimust analüüsides selgitanud, et taotleja pahausksuse olemasolu tuleb kontrollida igakülgset, võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid. Muuhulgas tuleb arvesse võtta:

- asjaolu, et taotleja teadis või pidi teadma, et vähemalt ühes liikmesriigis mõni kolmas isik kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotleti;
- taotleja tahet takistada kolmandatel isikutel sellise tähise edasist kasutamist; ning ka
- seda, milline õiguskaitse tase on kolmanda isiku tähisel ja tähisel, mille registreerimist taotletakse.

Taotleja on 20.06.2011. a vastuses juba selgitanud, et kaubamärgiõigused on territoriaalsed ning rääkides väidetavalt Venemaal üldtuntud kaubamärgist, ei saa eeldada, et asjaomane tähis oleks automaatselt üldtuntud/õiguslikult kaitstud ka teistes riikides. Vaidlustaja ei ole väitnud, et Venemaal üldtuntud kaubamärki **ОТБОРНЫЙ** oleks Eestis kunagi kaubamärgifunktsioonis kasutatud. Vaidlustaja tugineb põhimõttele, et kaubamärgi kasutamine Eestis ei ole üldtuntuse saavutamiseks vajalik, põhjendades seda viitega Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 21.07.2008. a otsusele nr 1077-o. Taotleja on seisukohal, et vaidlustusavalduse esitaja nimetatud otsusele tuginevad järeldused on ekslikud, vaidlustusavalduse esitaja on jätnud täitmata oma tõendamiskohustuse:

Taotleja on jätnud tähelepanuta KaMS § 7 lg 3 sätestatud kriteeriumid, mida tuleks kaubamärkide üldtuntuse tunnistamisel eriti arvestada. Nimetatud kriteeriumid hõlmavad:

- 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.

Vaidlustaja ei ole käesolevas asjas esitanud tõendeid, millest saaks teha järeldusi kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** tuntuse astme kohta Eestis, samuti järeldusi nimetatud tähise kasutamise ja tutvustamise kestuse ja ulatuse, selle geograafilise leviku aga ka väärtus kohta. Ainsaks esitatud materjaliks on vaidlustusavalduse

lisa nr 3, millest nähtuvalt on kaubamärk **ОТБОРНЫЙ** tunnistatud Venemaal üldtuntuks 30.11.1990. a seisuga, so Nõukogude ajal, ca 19 aastat enne käesolevas asjas kaubamärgitaotluse esitamist. Taotleja leiab, et nimetatud väljatrükk aga ka Venemaal puudutav uuring (vaidlustaja 20.09.2011. a kirja lisa 4) jäävad kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** üldtuntuse tõendamiseks Eestis 02.07.2009. a seisuga ilmselgelt ebapiisavaks.

Taotleja ei olnud kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** taotluse esitamisel 02.07.2009. a teadlik asjaolust, et kaubamärk **ОТБОРНЫЙ** oli 30.11.1990. a seisuga tunnistatud Venemaal üldtuntuks.

Lisaks sellele ei piisa Euroopa Kohtu arvates kaubamärgitaotleja pahausksuse tõendamiseks ainuüksi asjaolust, et taotleja teadis või pidi teadma, et vähemalt ühes liikmesriigis mõni kolmas isik kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotleti. Euroopa Kohus on rõhutanud, et taotleja pahausksuse tõendamisel tuleb arvesse võtta ka taotleja tahet registreerimistaotluse esitamise ajal. Kohtud on selgitanud, et taotleja tahe asjaomasel hetkel on subjektiivne element, mis tuleb määratleda, lähtudes juhtumi objektiivsetest asjaoludest. Käesoleva asja objektiivsed asjaolud on sellised, et vene keeles tavapärane sõna **ОТБОРНЫЙ** viitab alkoholsete jookide kõrgele kvaliteedile. Taotleja tahe kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreerimistaotluse esitamisel oligi saada kaitse oma Moldovast pärit kõrgekvaliteedilise brändi etiketile, mis lisaks kaubamärgi põhifunktsioonile annaks tarbijatele aimu ka nimetatud etiketiga tähistatud alkohoolse joogi geograafilisest päritolust ja toote kõrgest kvaliteedist.

Euroopa Kohus on pahausksuse hindamise kolmanda kriteeriumina sõnastanud teise isiku tähise õiguskaitse taseme, s.o selle olemusliku võime täita kaubamärgifunktsiooni. Vaidlustaja väidetavalt üldtuntud kaubamärk **ОТБОРНЫЙ** ei ole olemuslikult kaubamärgina registreeritav, nimetatud sõnal puudub iseseisev, olemuslik eristusvõime. Teoorias võib antud kirjeldav sõna saada õiguskaitse üksnes tuginedes läbi kasutamise saavutatud üldtuntusele. Seega, kuna sõna **ОТБОРНЫЙ** viitab üheselt alkoholsete jookide kvaliteedile ega ole Eesti tarbijatele tajutav kaubamärgina, ei oma nimetatud tähis Eestis isegi potentsiaalset õiguskaitset, s.o registreerimistaotluse esitamisel jätkaks Eesti Patendiamet selle rahuldamata. Seega ei toeta ka vaidlustaja vastandatava tähise võimalik õiguskaitse tase vaidlustaja väiteid taotleja pahausksusest.

Nimetatust tulenevalt ei esine kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** osas KaMS § 9 lg 1 p-s 10 ja § 10 lg 1 p-s 7 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, s.o taotleja ei ole esitanud oma kaubamärgitaotlust pahauskselt.

3. Kaubamärk **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** ei ole äravahetamiseni sarnane ega assotsieeruv vaidlustusavalduse esitaja tähisega KaMS § 10 lg 1 p-i 2 mõistes. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. 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 kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente.

Vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkide osas jääb taotleja ülalesitatud seisukohale, et vaidlustaja ei ole käesolevas asjas esitanud tõendeid, mille alusel oleks võimalik tunnistada kaubamärk **ОТБОРНЫЙ** Eestis 02.07.2009. a seisuga üldtuntuks. Seega, kuna vaidlustusavalduse esitaja vastavasisulised väited on paljasõnalised, jätab taotleja nimetatud tähise käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide loetelust välja.

Vastandatavate kaubamärkide puhul on tegemist tähisega, mis kujutavad endast pudelietikette. Olgugi, et mõlema tähise ülaosa on kaarjas, on antud etiketikuju asjaomaste toodete puhul suhteliselt levinud ja tavapärane. Seega ei ole vaidlustaja varasemate tähiste väliskuju asjaomasel valdkonnas eriliselt tugeva eristusvõimega, tegemist on tavapäraste etikettidega.



Kui vaidlustaja kaubamärkide väliskuju on nurgeline, siis taotletaval kaubamärgil teravad nurgad puuduvad. Samuti erineb taotletava kaubamärgi kujunduslik ülesehitus täielikult varasemate kaubamärkide kujundusest – kui taotletava kaubamärgi väliskülgi ääristab köielaadne ornament, siis varasematel tähistel see puudub. Eripärane horisontaalne ornamentika läbib ka taotletava kaubamärgi keskosa, kus muuhulgas paikneb kaubamärgi sõnaline element МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ. Ka nimetatud kaubamärgielementi varasemates tähises ei sisaldu. Erinevalt taotletavast kaubamärgist domineerib varasemates tähistes visuaalsest aspektist eelkõige sõna ARARAT oma eripärasel kujunduses ning samuti selle kohal paiknev kujutis hoonest või tehasest. Ka vaidlustusavalduse esitaja ise rõhutab, et just sõna ARARAT on vaidlustusavalduse esitaja kõige tuntum ja tugevam kaubamärk. Toodust nähtuvalt on asjaomased kaubamärgid oma kujunduslike elementide poolest üksteisest erinevad.

Kaubamärkide sõnaliste elementide osas märgib taotleja veelkord, et sõnal ОТБОРНЫЙ eristusvõime puudub, tegemist on asjaomase kauba kvaliteedile viitava venekeelse sõnaga, mistõttu tarbijad asjaomaseid kaubamärke nimetatud sõnast tulenevalt omavahel ära ei vaheta ega seosta. Seetõttu on ekslik ka vaidlustusavalduse esitaja väide, nagu viitaks sõna ОТБОРНЫЙ vaidlustusavalduse esitaja brändisordile. Vaidlustaja ei ole vaatamata taotleja vastuväidetele sellekohaseid tõendeid esitanud. Siinkohal rõhutab taotleja, et mitte ühelgi ettevõttel ei ole monopolset õigust keelata teistel turuosalistel näidata oma kaupade kvaliteeti, märkides etiketil, et tegemist on „valitud tootega“. Nõnda puudub ka vaidlustusavalduse esitajal monopolne õigus sõnale ОТБОРНЫЙ. Eeltoodut arvestades on asjaomased kaubamärgid visuaalselt üldmuljelt selgelt erinevad.

Foneetilisest aspektist saab võrrelda üksnes kaubamärkide foneetiliselt väljendatavaid sõnalisi osi, kusjuures kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, tuleb eelkõige arvestada kaubamärkide eristusvõimelisi elemente. Asjaomaste kaubamärkide sõnalised osad langevad kokku üksnes sõna ОТБОРНЫЙ poolest, mis aga ei ole alkoholsete jookide osas eristusvõimeline kaubamärgielement. Lisaks nimetatud eristusvõimetule sõnale sisaldavad vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgid ka sõna ARARAT, mida vaidlustusavalduse esitaja ise on nimetanud oma peamiseks kaubamärgiks. Antud kaubamärgielementi ega mõnda muud, sellega äravahetamiseni sarnast sõna taotletavas kaubamärgis ei sisaldu.

Seega ei ole käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid kaubamärgiõiguse mõistes foneetiliselt sarnased. Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiõigus ei laiene tavapärasele ja kirjeldavale sõnale „ОТБОРНЫЙ“, igal turuosalisel on õigus seda oma kaupade omaduste näitamiseks kasutada. Tulenevalt varasemate kaubamärkide foneetiliselt domineerivast, eristusvõimelisest elemendist ARARAT, mida taotletavas kaubamärgis ei sisaldu, on asjaomased kaubamärgid foneetiliselt erinevad.

Kontseptuaalsest aspektist seostuvad varasemad tähised Ararati nimelise mäega Armeenia mägismaal. Taotletavas kaubamärgis selline viide või seos täielikult puudub, taotletavas kaubamärgis nimetatakse Moldovat. Samuti puudub taotletavas kaubamärgis kujutis tehasehoonest, mis samuti muudab üldmuljet varasematest tähistest taotletavast kaubamärgist erinevamaks. Nimetatule tuginedes leiab taotleja, et vaatamata sõna ОТБОРНЫЙ sisaldumisele mõlemas kaubamärgis, on asjaomaste kaubamärkide domineerivatest elementidest tulenev kontseptuaalne üldmulje üksteisest erinev.

Käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevad, mistõttu puudub antud tähiste vahel ka äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p-i 2 mõistes. Eesti tarbijad ei seosta venekeelset sõna ОТБОРНЫЙ mitte ühegi konkreetse alkoholitootjaga, tegemist on viitega toote kvaliteediomadustele. Enamgi veel, nimetatud sõna peab jääma vabaks kasutamiseks kõikidele turuosalistele.

Nimetatust tulenevalt ei esine kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu, s.o käesolevas asjas ei ole tõenäoline kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** äravahetamine, sealhulgas assotsieerumine vaidlustaja kaubamärkidega.

4. Vaidlustusavalduse esitaja täiendavad tõendid ei oma puutumust käesoleva vaidlusega ega tõenda seetõttu ka antud asjas olulisi asjaolusid. Need on: ära kirjad Euroopa Liidu kaubamärgi **OTBORNÝ** (nr 009797317) ja rahvusvaheliste kaubamärkide **ОТБОРНЫЙ** (nr 1087133) ja **OTBORNÝ** (nr 1087119) registreeringutest.

Antud tõenditega soovib vaidlustusavalduse esitaja tõendada sõna **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimet. Taotleja märgib, et vaidlustaja poolt viidatud tähised on hilisemad kui käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärk **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju**. Seega ei tulene nimetatud kaubamärgiregistreeringutest õigusi, millele vaidlustusavalduse esitaja saaks käesolevas asjas tugineda.

Tähise olemuslikku eristusvõimet tuleb hinnata lähtudes asjaomastest kaupadest ja teenustest ning sellest, kuidas nimetatud kaupade või teenuste keskmine tarbija seda tähist tajub, mitte aga lähtudes erinevate kaubamärgiametite registreerimispraktikast, mis võib olla mõjutatud väga erinevatest asjaoludest, mida ei ole võimalik käesolevas asjas arvesse võtta.

Seetõttu, kuna nimetatud materjalidest ei saa teha järeldusi käesolevas menetluses tähtsust omavate asjaolude kohta, palub taotleja komisjonil jätta need materjalid käesoleva asja lahendamisel tähelepanuta. Tõendiga konjaki kaubamärkide tuntust puudutavast uuringust soovib vaidlustaja tõendada sõna **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimet, kaubamärgi kuulumist vaidlustusavalduse esitajale ning kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** üldtuntust. Nimetatud uuring on koostatud 2000. aasta novembris, so ligi 9 aastat enne käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** taotluse esitamist. Taotleja jääb seisukohale, et 9 aasta pikkune ajaperiood on liiga pikk tegemaks järeldusi asjaolude kohta, mis esinesid käesolevas asjas taotletava kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** taotluse esitamise kuupäeva seisuga.

Lisaks viitab taotleja veelkord kaubamärgiõiguste territoriaalsuse põhimõttele, mille kohaselt kontrollitakse kaubamärgi eristusvõimet ja üldtuntust alati asjaomase territooriumi tarbijaskonnast lähtuvalt. Seega, kuna käesolevas asjas taotletakse vaidlustatud kaubamärgile **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** õiguskaitsset Eestis, on vaidlustaja kohustatud tõendama oma kaubamärgi väidetavat eristusvõimet ja üldtuntust just Eesti territooriumil, Eesti tarbijaskonna osas.

Vaidlustaja poolt esitatud uuringust nähtub, et see on läbi viidud kuues Venemaa linnas. Seega ei ole nimetatud dokument seotud Eestiga ega väljenda Eesti tarbijate arusaama sõna **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimest, üldtuntusest ja/või kuulumisest vaidlustusavalduse esitajale.

Seetõttu, kuna ka nimetatud uuringu põhjal ei saa teha järeldusi käesolevas menetluses tähtsust omavate asjaolude kohta, palub taotleja komisjonil jätta see käesoleva asja lahendamisel tähelepanuta. Ära kirjadega tunnistustest ja diplomitest soovib vaidlustaja tõendada sõna **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimet, kaubamärgi kuulumist vaidlustusavalduse esitajale ning kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** üldtuntust.

Nimetatud tunnistused ja diplomid on väljastatud 9–25 aastat enne käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** taotluse esitamist, mistõttu ei võimalda need teha järeldusi asjaolude kohta, mis esinesid käesolevas asjas taotletava kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** taotluse esitamise kuupäeva seisuga Eestis.

Lisaks sellele, ehkki kahel esitatud tunnistusel räägitakse Jerevani konjakitehase konjakile **ОТБОРНЫЙ** riikliku kaubamärgi omistamisest, on asjaomased tunnistused väljastatud aastatel 1973 kuni 1978, puudutades seega Nõukogude Liidu ajaloolist õigussüsteemi, mille osas ei ole teada, millistel kaalutlustel ning milliste kriteeriumide alusel sedalaadi otsustusi tehti. Seega ei tõenda asjaomased materjalid venekeelse sõna **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimet, üldtuntust ja/või kuulumist vaidlustajale Eesti kaubamärgiõiguse mõistes.

Ülejäänud vaidlustusavalduse esitaja poolt lisatud diplomid puudutavad aga Jerevani konjakitehase tootele auhindade andmist Jerevanis (2000), Moskvast (1957 ja 1998), Sofias (1966) ja Jaltas (1925), ega ole seotud

Eestiga ega väljenda seetõttu Eesti tarbijate arusaama sõna **ОТБОРНЫЙ** eristusvõimest, üldtuntusest ja/või kuulumisest vaidlustusavalduse esitajale Eestis 02.07.2009. a seisuga.

Nendel põhjustel palub taotleja jätta ka antud materjalid käesolevas asjas tähelepanuta.

Kokkuvõtvalt märgib taotleja, et vaidlustaja poolt esitatud materjalidest ei saa teha järeldust, et tähis **ОТБОРНЫЙ** oleks saavutanud Eestis 02.07.2009. a seisuga eristusvõime ja/või üldtuntuse kui vaidlustaja kaubamärk. Vaidlustaja ei ole tõendanud isegi asjaolu, et sõnalist tähist **ОТБОРНЫЙ** oleks Eestis üldse kunagi kaubamärgifunktsioonis kasutatud. Vastupidi, vaidlustaja on rõhutanud põhimõtet, et kaubamärgi ei peagi üldtuntuse saavutamiseks asjaomasel territooriumil tingimata kasutamata, kuid on jätnud täielikult tõendamata asjaolud, millest saaks teha järeldusi kõnealuse tähise tuntuse astme kohta asjaomasel Eesti tarbijate sektoris, samuti selle tähise kasutamise ja tutvustamise kestuse ja ulatuse kohta. Seetõttu palub taotleja jätta vaidlustaja paljasõnaliseks jäänud väited kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** eristusvõime ja/või üldtuntusest tuleneva õiguskaitse osas tähelepanuta.

Taotleja on piiranud kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** kaupade loetelu, mis on järgmine: Moldova päritoluga toorainest alkoholjookid (v.a õlu), sh brändi. Sellega on taotleja kõrvaldanud vaidlustaja poolt väidetud ohu nagu võiks kaubamärk **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** tarbijaid eksitada. Seega ei esine kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ** osas KaMS § 9 lg 1 p-s 6 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Samuti kinnitab taotleja, et ei ole esitanud kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** taotlust pahauskselt. Sõna **ОТБОРНЫЙ** viitab alkoholsete jookide kõrgele kvaliteedile ning taotleja tahe kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreerimistaotluse esitamisel oli saada kaitse oma Moldovast pärit kõrgekvaliteedilise brändi etiketile, mis lisaks kaubamärgi põhifunktsioonile, annaks tarbijatele aimu ka nimetatud etiketiga tähistatud alkohoolse joogi geograafilisest päritolust ja kõrgest kvaliteedist. Taotleja ei ole soovinud takistada vaidlustajat oma kaubamärgiõiguste teostamisel, seda enam, et vaidlustaja kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased käesolevas asjas taotletava kaubamärgiga. Seetõttu ei esine kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ** osas KaMS § 9 lg 1 p-s 10 ja § 10 lg 1 p-s 7 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, s.o taotleja ei ole esitanud oma kaubamärgitaotlust pahauskselt.

Taotleja jääb samuti seisukohale, et käesolevas asjas taotletav kaubamärk **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinev vaidlustusavalduse esitaja registreeritud kaubamärkidest **АРАПАТ ОТБОРНЫЙ + kuju** ja **ARARAT OTBORNY + kuju**, mistõttu ei esine asjaomaste kaubamärkide vahel äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosust KaMS § 10 lg 1 p-i 2 mõistes. Kõigest käesolevas asjas esitatust nähtuvalt ei riku kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreerimisotsus vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiõigusi. "YEREVAN BRANDY COMPANY" CJSC vaidlustusavaldus on alusetu, selle väited paljasõnalised ning järeldused ebaõiged.

Eelnevale tuginedes palub taotleja komisjonil jätta "YEREVAN BRANDY COMPANY" CJSC vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

Lisa: 1. Ärakiri kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** kaupade loetelu piiramise taotlusest.

Komisjon alustas asjas nr 1311 lõppmenetlust 04.05.2012. a.

### **Komisjoni seisukohad**

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

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreerimise taotluse nr M200900691 esitamisel on toimitud pahauskselt ning sellele kaitse võimaldamisel on konkurentsi kahjustav mõju. Samuti leiab vaidlustaja, et kaubamärgi registreerimise taotluses nr M200900691 esitatud tähise koosseisus on vaidlustaja nimele ametlikult kaubamärkide registrisse kantud üldtuntud kaubamärk **ОТБОРНЫЙ**.

Seega on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 6, § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 1 p 7.

KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.*

Komisjon on nõus vaidlustajaga, et sõna **МОЛДАВСКИЙ** võib viidata Moldova päritolule. Kuna aga taotleja on vastavalt KaMS § 44 lg 3 sätestatuga piiranud taotluses sisalduvat kaupade ja teenuste loetelu, siis tuginedes TÕAS § 46 lg-s 2 sätestatule, menetles komisjon käesolevat vaidlustusavaldust lähtuvalt nimetatud kaupade loetelu piirangust.

Taotletava kaubamärgi kaupade loetelu piiranguga on kõrvaldatud vaidlustaja poolt väidetud oht ning taotletav kaubamärk annab tarbijatele muuhulgas informatsiooni taotletavate kaupade tooraine geograafilise päritolu kohta. Seega ei esine kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** osas KaMS § 9 lg 1 p 6 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

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.*

KaMS § 10 lg 1 p 7 sätestab, et *õiguskaitset ei saa 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.*

Euroopa Kohus on märkinud, 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. Seega tuleb pahausksuse tõendamisel võtta arvesse ka taotleja tahet registreerimistaotluse esitamise ajal (Euroopa Kohtu 11.06.2009. a otsus nr C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli) punktid 40 ja 41).

Komisjon leiab, et vene keeles tavapärase sõna **ОТБОРНЫЙ** viitab alkoholsete jookide kvaliteedile. Taotleja tahe kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreerimistaotluse esitamisel on saada kaitse oma Moldovast pärit brändi etiketile, mis lisaks kaubamärgi põhifunktsioonile annaks tarbijatele aimu ka nimetatud etiketiga tähistatud alkoholse joogi geograafilisest päritolust ja toote kõrgest kvaliteedist.

Euroopa Kohus on pahausksuse hindamise kriteeriumina sõnastanud ka kolmanda isiku tähise õiguskaitse taseme, s.o selle olemusliku võime täita kaubamärgifunktsiooni. Vaidlustaja kaubamärgil **ОТБОРНЫЙ** puudub iseseisev, olemusest tulenev eristusvõime ja kuna sõna **ОТБОРНЫЙ** viitab üheselt alkoholsete jookide kvaliteedile, siis ei ole see sõna Eesti tarbijatele tajutav kaubamärgina.

Komisjonile esitatud materjalidest ja tõendeist ei tuvastanud komisjon ühtegi viidet ega otseseid tõendeid taotleja pahausksuse kohta kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** taotluse esitamise hetkel. Esitatud tõendid on oletuslikud ja selliste tõendite ja dokumentide põhjal ei saa komisjon otsustada taotleja pahausklikkuse üle.

*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.*

Varasem kaubamärk võib olla nii registreeritud kui ka üldtuntud kaubamärk. Vaidlustaja poolt on vastandatud Venemaal registreeritud kaubamärk **ОТБОРНЫЙ** (nr RU9, tunnistatud üldtuntuks Venemaal 30.11.1990. a) ja Eesti Vabariigi territooriumil klassis 33 õiguskaitset omavad kaubamärgid **АРАРАТ ОТБОРНЫЙ + kuju** ning **ARARAT OTBORNY + kuju**. Need on varasemad vaidlustatud kaubamärgist ja selles vaidlust ei ole.

Täiendavalt hindas komisjon KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 9 lg 1 p 10 ning § 10 lg 1 p 7 sätete kohaldamisel, kas vastandatav kaubamärk **ОТБОРНЫЙ** on/oli Eestis või teistes riikides üldtuntud taotleja taotletava kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** esitamise hetkel või mitte.

Vastavalt KaMS § 7 lg 2 loeb komisjon kaubamärgi üldtuntuks kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamiseiga.

Kuna KaMS § 7 lg 3 kohaselt arvestatakse kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisel selle:

- 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.

Sellest lähtudes leiab komisjon, et KaMS alusel on kaubamärgiõigused territoriaalsed ning tuvastas, et vaidlustaja poolt esitatud materjalide ja tõendite põhjal Venemaal väidetavalt üldtuntud kaubamärk ei ole tuntud Eesti ettevõtetele ja tarbijaskonnale. Kuna kaubamärk **ОТБОРНЫЙ** Eestis õiguskaitset ei oma, ei seosta Eesti tarbijad ka nimetatud sõna vaidlustajaga. Venekeelse sõna **ОТБОРНЫЙ** vasteks eesti keeles on "valikuline". Seega mõistetakse sõna **ОТБОРНЫЙ** all alkohoolsete jookide tootenimedes asjaolule, et tegemist on "valikulise alkoholiga". Sõna **ОТБОРНЫЙ** sisaldub paljude erinevate tootjate alkohoolsete jookide tootenimedes ja kaubamärkides.

Komisjon leidis, et vaidlustaja poolt esitatud vaidlustusavaldusega ja 20.09.2011. a esitatud täiendavate tõenditega ei ole tõendatud vaidlustaja kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** üldtuntus Eestis ja esitatud tõendid on ebapiisavad ka üldtuntuse tunnustamise kohta Venemaal kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** registreerimistaotluse esitamisel hetkel, kuna vaidlustaja kaubamärk on tunnistusega nr RU9 tunnistatud üldtuntuks Venemaal 30.11.1990. a (tunnistuse dublikaat sellele kaubamärgile on antud 15.03.2010. a, s.o peale kaubamärgi **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** taotluse esitamist). Ka kõik teised esitatud tõendid on üle kümne ja rohkema aasta vanused ning ei iseloomusta olukorda aastatel 2008 kuni 2009, st kaubamärgi **ОТБОРНЫЙ** kasutust taotluse **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** esitamise kuupäeval.

Seega ei saa komisjon tunnistada 02.07.2009. a seisuga kaubamärki **ОТБОРНЫЙ** Eestis üldtuntuks. Komisjon saab äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestada ainult vaidlustaja varasemate kaubamärkidega **АРАРАТ ОТБОРНЫЙ + kuju** (nr 0890068) ja **ARARAT OTBORNY + kuju** (nr 0890069).

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust ja assotsieeruvust varasemate kaubamärkidega võrreldes globaalselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugineb antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus. Globaalsel hindamisel lähtub komisjon kaubamärgireproduktioonide kui tervikute võrdlemisest.

Vaidlust ei ole ka selles, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks puudub vaidlustaja luba (KaMS § 10 lg 2). See asjaolu on oluline juhul, kui leiavad tuvastamist KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud asjaolud. Kuna kaubamärgid ei ole identsed, siis seega on oluline kindlaks teha, kas kaubamärgid on sarnased või esineb kaubamärgi assotsieerumise tõenäosus varasemate kaubamärkidega.

Komisjon, võrreldes vastandatud vaidlustaja kaubamärke ja vaidlustatud taotleja kaubamärki (vt esitatud kaubamärkide reproduktsioonid), tuvastas järgmist:

#### Taotletav kaubamärk



#### Varasemad kaubamärgid



Tulenevalt KaMS § 12 lg 1 p 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitses ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon, st et kaubamärk omandab õiguskaitses just sellises kujunduses, millisena see registreeriti. Võrreldes kaubamärkide reproduktsioone, leiab komisjon, et võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonidel on ühine ainult foneetiliselt ja kontseptuaalselt identne sõnaline osa ОТБОРНЫЙ.

Väliselt visuaalsel vaatlemisel kujutavad need kaubamärgid, nagu ka taotleja poolt esitatud kaubamärk, endast pudelietikette. Mõlema tähise ülaosa on kaarjas, mis on asjaomaste toodete puhul suhteliselt levinud ja tavapärane. Seega ei ole vaidlustaja varasemate tähiste väliskuju asjaomases valdkonnas eriliselt tugeva eristusvõimega, tegemist on tavapäraste etikettidega.

Kui vaidlustaja kaubamärkide väliskuju on nurgeline, siis taotletaval kaubamärgil teravad nurgad puuduvad. Samuti erineb taotletava kaubamärgi kujunduslik ülesehitus täielikult varasemate kaubamärkide kujundusest – kui taotletava kaubamärgi väliskülgi ääristab köielaadne ornament, siis varasematel tähistel see puudub. Eripärane horisontaalne ornamentika läbib taotletava kaubamärgi keskosa, kus muuhulgas paikneb kaubamärgi sõnaline element МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ. Nimetatud kaubamärgielementi varasemates vaidlustaja tähises ei sisaldu. Erinevalt taotletavast kaubamärgist, domineerib varasemates tähistes visuaalsest aspektist eelkõige sõna ARARAT oma eripärase kujunduses ning samuti selle kohal paiknev kujutis mingist hoonest. Toodust nähtuvalt on asjaomased kaubamärgid oma kujunduslike elementide poolest üksteisest erinevad.

Komisjon leiab, et kuna sõnal OTBORNYI eristusvõime puudub, siis tarbijad asjaomaseid kaubamärke nimetatud sõnast tulenevalt omavahel ära ei vaheta ega seosta. Seega, võrreldes visuaalselt kaubamärke **АРАРАТ ОТБОРНЫЙ + kuju**, **ARARAT OTBORNY + kuju** ja **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju**, leiab komisjon, et need kaubamärgid on visuaalselt üldmuljelt selgelt erinevad.

Foneetilisest aspektist saab võrrelda üksnes kaubamärkide foneetiliselt väljendatavaid sõnalisi osi, arvestades kaubamärkide eristusvõimelisi elemente. Asjaomaste kaubamärkide sõnalised osad langevad kokku üksnes sõna ОТБОРНЫЙ poolest, mis alkoholsete jookide osas on võrdlemisi laialt kasutatav element. Seega ei ole käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid kaubamärgiõiguse mõistes foneetiliselt sarnased.

Kontseptuaalsest aspektist seostuvad varasemad tähised Arameeniaga (Ararati nimelise mäega). Taotletavas kaubamärgis selline viide või seos täielikult puudub, taotletavas kaubamärgis seostub tähis aga Moldovaga. Seega komisjon leiab, et vaatamata sõna ОТБОРНЫЙ sisaldumisele mõlemas kaubamärgis, on asjaomaste kaubamärkide domineerivatest elementidest tulenev kontseptuaalne üldmulje üksteisest erinev.

Vaid ühe identse elemendi esinemine võrreldavate kaubamärkide koosseisus ei muuda aga antud juhul kaubamärke teineteisega visuaalselt ega ka foneetiliselt sedavõrd sarnaseks, et see tooks kaasa nende märkide segiajamise.

Euroopa Kohus on märkinud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas tulenevalt nende iseloomust või nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (Euroopa Kohtu lahend C-39/97, p 18).

Komisjoni arvates aga on üldkasutatav sõna ОТБОРНЫЙ (valikuline) kaubamärgina oma olemusest tulenevalt madala eristusvõimega. Sõna ОТБОРНЫЙ ei ole registreerinud kaubamärgi osana mitte ainult vaidlustaja, vaid see on laialdast kasutamist leidnud ja registreeritud paljude erinevate ettevõtjate poolt.

Komisjoni hinnangul ei ole vastandatud kaubamärkide **АРАПАТ ОТБОРНЫЙ + kuju**, **ARARAT OTBORNY + kuju** ja **МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ + kuju** assotsieerumine tõenäoline, kuna kallite alkoholsete jookide tarbija on kaubamärkide osas tavapärasest tähelepanelikum. Tõenäoselt ei seosta Eesti tarbijad venekeelset sõna ОТБОРНЫЙ mitte ühegi konkreetse alkoholitootjaga. Kuna nimetatud kaubamärkide eristatavate sõnaliste osade (АРАПАТ ОТБОРНЫЙ ja МОЛДАВСКИЙ ОТБОРНЫЙ) näol on tegemist täiesti erinevat tähendust omavate sõnadega, siis kaubamärgid tervikuna on kontseptuaalselt erinevad ning see erinevus ei jää märkamatuks ka keskmisele tarbijale, kes suudab nimetatud erinevuse põhjal ühe isiku kaupu ja teenuseid teise isiku kaupadest ja teenustest eristada. Seega komisjon ei pea tõenäoliseks, et tarbijaskond võib kaubamärgid (alkoholitooted - Armeenia brändi ja Moldova brändi) omavahel ära vahetada või uskuda, et kaubad pärinevad samast ettevõttest või seotud ettevõtetest.

Kokkuvõttes tuvastab komisjon, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalsest erinevad, mistõttu puudub antud tähiste vahel ka äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p-i 2 mõistes. Identse sõnalise osa ОТБОРНЫЙ eksisteerimine vastandatud kaubamärkides ei ole piisav, et pidada kaubamärke äravahetamiseni sarnaseks või assotsieeruvaks ja sellest tulenevalt on ebatõenäoline, et tarbija peab neid sama ettevõtte või omavahel seotud ettevõtete kaubamärkideks ning seega puudub alus KaMS § 10 lg 1 punkti 2 kohaldamiseks.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, ning KaMS § 9 lg 1 p 6, § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 1 p 7 ja § 10 lg 1 p 2 komisjon

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

**jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

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 apellatsioonikomisjoni 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

E. Hallika

M. Tähepõld