JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1745-o

Tallinnas 24. juulil 2018

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi juriidilise isiku Aldar Eesti OÜ (F. G. Adoffi 11, Rakvere linn, 44310, Lääne-Viru maakond, EE) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse täielikuks tühistamiseks kaubamärgi **ALKO 1000 MARKET + kuju** (taotluse nr M201601134) klassis 35 registreerimise kohta.

Asjaolud

Vaidlustusavalduse esitaja Eesti äriühing Aldar Eesti OÜ (keda esindab patendivolinik Almar Sehver) tegutseb erinevate toodetega jaekaubanduse valdkonnas ning opereerib mitmeid kaubandusettevõtteid, sh SuperAlko ja CityAlko alkoholikaupluste kette (väljatrükid www.viinarannasta.ee, lisa 2 ja www.cityalko.ee, lisa 3 – siin ja edaspidi on viidatud vaidlustusavalduse lisadele). Hetkel kuulub Aldar Eesti ketti 18 alkoholimüügile spetsialiseerunud kauplust Eestis - 10 CityAlko ja 8 SuperAlko kauplust.

Vaidlustaja on alljärgnevate Eestis kehtivate registreeritud kaubamärgiõiguste omanikuks:

Eesti kaubamärk (Patendiameti andmebaasi väljatrükk, lisa 4)	
SUPER ALKO %	Registreering nr 37454 Taotluse kuupäev: 18.01.2002 Registreeringu kuupäev: 03.03.2003 Mittekaitstav osa: SUPER
Klass 35: Toidu ja joogi jaekaubandus teenusena (kolmandatele isikutele); toidu ja joogi hulgikaubandus teenusena (kolmandatele isikutele)	
Eesti kaubamärk (Patendiameti andmebaasi väljatrükk, lisa 5)	
SUPER ALKO %	Registreering nr 47932 Taotluse kuupäev: 30.10.2008 Registreeringu kuupäev: 21.12.2010 Värvid: must, oranž, valge
Klass 33: Alkoholjoogid (v.a õlu).	
Klass 34: Tubakas; suitsetamistarbed; tikud.	
Klass 35: Reklaam; jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)	
Eesti kaubamärk (Patendiameti andmebaasi väljatrükk, lisa 6)	
SUPER ALKO	Registreering nr 52129 Taotluse kuupäev: 30.10.2008

	Registreeringu kuupäev: 28.10.2014
Klass 35: Reklaam; jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)	
Eesti kaubamärk (Patendiameti andmebaasi väljatrükk, lisa 7)	
S ALKO	Registreering nr 50414 Taotluse kuupäev: 30.10.2008 Registreeringu kuupäev: 09.04.2013
Klass 33: Alkoholjoogid (v.a õlu)	
Klass 34: Tubakas; suitsetamistarbed; tikud	
Klass 35: Reklaam; jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)	
Eesti kaubamärk (Patendiameti andmebaasi väljatrükk, lisa 8)	
	Registreering nr 50415 Taotluse kuupäev: 30.10.2008 Registreeringu kuupäev: 09.04.2013 Värvid: must, oranž, valge
Klass 33: Alkoholjoogid (v.a õlu)	
Klass 34: Tubakas; suitsetamistarbed; tikud	
Klass 35: Reklaam; jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)	
Eesti kaubamärk (Patendiameti andmebaasi väljatrükk, lisa 9)	
CityAlko	Registreering nr 52569 Taotluse kuupäev: 26.08.2009 Registreeringu kuupäev: 17.02.2015
Klass 35: Reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); sh kaubandus- ja tööstusalane juhtimisabi, kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine, kaupade demonstreerimine, poeakende kaunistamine ja dekoreerimine, reklaamtekstide avaldamine, reklaammaterjalide levitamine, kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites, raadio-, tele- ja välisreklaam, reklaampindade üürimine, ärialased konsultatsioonid, äriinfo, turu-uuringud, kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused	

Lisaks tugineb vaidlustaja ka SUPER ALKO (sõna) ja Super Alko (logo) üldtuntud kaubamärgiõigustele.

Vaidlustusavalduse sisu

Patendiamet on otsustanud registreerida alljärgneva kaubamärgi MAURAI INVEST OÜ nimele:

Taotleja kaubamärk

	Taotlus nr M201601134 Taotluse kuupäev: 21.12.2016 Taotluse avaldamine: 02.10.2017 Taotleja: MAURAI INVEST OÜ Värvid: valge, punane, must
Klass 35: Reklaam; äritegevuse juhtimine; äritegevuse administreerimine; kontoriteenused; müügitoetusteenused; ekspordi-impordikontorid ja -agentuurid; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh alkohol- ja alkoholivabade jookide kaupade jae- ja hulgimüügiteenused; jae- ja hulgimüügiteenused interneti vahendusel; jae- ja/või hulgimüügiga tegelevate ettevõtete ning tootmisettevõtete ärialane juhtimine; ärialased konsultatsioonid; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaubandusteave; äriinfo; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil; reklaamialased konsultatsioonid; reklaami või müügi modelleerimine; reklaamikampaaniate korraldamine ja läbiviimine; trüki- ja telereklaam; suhtekorraldus; turundus; turundusalased konsultatsioonid; kaupade demonstreerimine; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; reklaamipindade üürimine; välisreklaam; reklaam nutiseadmete, sh telefonide vahendusel; reklaami- ja turundusteenused (mobiili)äppide vahendusel; reklaam erinevates meediakanalites, sh sotsiaalmeedias; kõigi eelnimetatud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused	

Vaidlustusavaldusele on lisatud nimetatud kaubamärgi publikatsiooni koopia kaubamärgilehest 10/2017 (lisa 10) ning väljatrükk Patendiameti andmebaasist vaidlustatud taotluse kohta (lisa 11).

Vaidlustaja saatis 17.08.2017 taotlejale hoiatuskirja seoses **ALKO1000 MARKET** tähise Eestis kasutamise alustamise plaanidega (lisa 12). Taotleja rikkumist ei tunnistanud, kuid sellele järgnevalt asendas Eesti Tartus asuvalt kaupluselt ALKO1000 MARKET logod A1000 MARKET logodega ning avas uued kauplused A1000 MARKET tähist kasutades (27.11.2017 uudis Võru A1000 kaupluse avamise kohta, lisa 13). Vaidlustajal ei ole A1000 MARKET tähise kasutamise vastu vastuväiteid.

Taotlejaga seotud ettevõte A1M OÜ on esitanud ka A1000 kaubamärgitaotlused M201700818, M201700819, M201700820 ja M201700821, mille kohta vaidlustajal samuti vastuväited puuduvad.

Seevastu peab vaidlustaja taotleja **ALKO 1000 MARKET + kuju** kaubamärki konfliktseks oma varasemate kaubamärgiõigustega ning vaidlustab selle alljärgnevatel asjaoludel.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt sellest, et esineb äravahetamise tõenäosus vaidlustaja varasemate registreeritud kaubamärkidega kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-st 2 tulenevalt. Lisaks KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt taotleja kaubamärk kasutab ära ja kahjustab vaidlustaja kaubamärkide mainet ja eristusvõimet.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa 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.

Vaidlustaja on varasemate kaubamärkide omanikuks kaubamärgiseaduse mõistes.

KaMS § 11 lg 1 p 1 kohaselt varasem kaubamärk on kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem. Vaidlustaja tugineb siinjuures SUPER ALKO (sõna) ja Super Alko (logo) logo tuntusele, mis põhineb vaidlustaja kaubamärgi kasutusel enne vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva 21.12.2016. Vaidlustaja kaubamärgi tuntust seisuga 18.08.2008 on tunnistanud Harju Maakohus oma 12.06.2012 otsusega tsiviilasjas 2-08-78521 (lisa 14). Vaidlustaja kinnitab, et tema kaubamärgi tuntus ei ole vähenenud – suurenenud on kaupluste arv, käive, külastajate arv ning meediakajastus. Kui on vajalik, siis täiendavad tõendid vaidlustaja kaubamärkide tuntuse kohta esitab vaidlustaja menetluse jooksul.

KaMS § 11 lg 1 p 2, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Vaidlustaja tugineb siinjuures alljärgnevatele kaubamärkidele:

- **Super Alko + kuju**, Eesti registreering nr 37454, taotluse kuupäev 18.01.2002, registreeringu kuupäev 03.03.2003.
- **Super Alko + kuju**, Eesti registreering nr 47932, taotluse kuupäev 30.10.2010, registreeringu kuupäev 21.12.2010.
- **SUPER ALKO**, Eesti registreering nr 52129, taotluse kuupäev 30.10.2010, registreeringu kuupäev 28.10.2014.
- **S ALKO**, Eesti registreering nr 50414, taotluse kuupäev 30.10.2010, registreeringu kuupäev 09.04.2013.
- **Alko + kuju**, Eesti registreering nr 50415, taotluse kuupäev 30.10.2010, registreeringu kuupäev 09.04.2013.
- **CityAlko**, Eesti registreering nr 52569, taotluse kuupäev 26.08.2009, registreeringu kuupäev 17.02.2015.

Taotleja kaubamärgitaotlusega võrreldes on kokkulangevus sõnalise elemendi ALKO osas, kusjuures taotleja kaubamärgis on nimetatud sõnale lisatud eristusvõimetu number 1000 kirjeldav sõna MARKET.

Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärgid (s.t kombineeritud ja sõnaline kaubamärk) on tugeva eristusvõimega, seda ennekõike tulenevalt kasutusest ja tuntusest.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Visuaalselt peab vaidlustaja kaubamärke sarnasteks, ennekõike nende sõnalise ühisosa ALKO tõttu. Lisaks on sarnasusi ka värvikombinatsioonis – kui vaidlustaja kaubamärk on

kolmevärviline (oranž, must, valge), siis samuti on kolmevärviline taotleja kaubamärk (punane, must, valge).

Foneetiliselt on mõlemad märgid sarnased tulenevalt sõna ALKO kattuvast häädlusest.

Kontseptuaalselt on mõlemad märgid sarnased, tulenevalt sõna ALKO kasutusest.

Vaidlustaja ja taotlejate kaubamärkide hõlmatud teenuste loetelu on identne ja sarnane.

Vaidlustaja ja taotleja teenused hõlmavad kaupade müügi ja reklaamiteenuseid.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ[1] 22. oktoobrist 2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates elementides ALKO leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Vaidlustaja märgib samuti, et vastavalt 29. septembril 1997. a Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc*. tehtud otsuse p-le 17, milles Euroopa Kohus on leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*", on antud juhul kaubamärkide domineeriva ja eristava osa ALKO ja teenuste identsusest tulenevalt suurendatud äravahetamise tõenäosust.

Lisaks arvab vaidlustaja, et tuleb arvesse võtta ka seda, et vaidlustajale kuuluvad erinevad ALKO elementi sisaldavad kaubamärgid, st taotleja on ALKO-seeria kaubamärkide omanikuks Eestis.
Eesti kohtud on varasemalt tuvastanud SUPER ALKO kaubamärgi kaitstavuse ja üldtuntuse Eestis alkoholi müügiteenuste osas.

Otsuse **SUPER ALKO** üldtuntuse kohta on teinud Harju Maakohus 12.06.2012 tsiviilasjas 2-08-78521 (**SUPER ALKO** vs **S ALKO/ALKO**) seoses hilisema sarnase **S ALKO** ja **ALKO** kaubamärgi kasutamisega.

Otsuse **SUPER ALKO** kaubamärgi kaitstavuse ja eristusvõime kohta on teinud Harju Maakohus 21.12.2010 tsiviilasjas 2-09-15131 ja see on jäetud jõusse ka Tallinna Ringkonnakohtu 07.04.2011 otsusega (Riigikohus kassatsioonkaebust menetlusse ei võtnud).

[1] Direktiivi vanaks numbriks oli 89/104/EMÜ.

Samuti on **SUPER ALKO** kaubamärgi alusel või selle kohta teinud varasemalt otsuseid Justiitsministeeriumi tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon või TOAK).

TOAK 29.11.2011 otsus nr 1274-o, millega tuvastati kaubamärkide **SUPER ALKO** ja **ALKO** logo (taotluse nr M200801186) sarnasus ja äravahetamise tõenäosus mh tulenevalt sõna ALKO esinemisest mõlemas kaubamärgis.

TOAK 29.11.2011 otsus nr 1275-o, millega tuvastati kaubamärkide **SUPER ALKO** ja **S-ALKO** logo (taotluse nr M200801500) sarnasus ja äravahetamise tõenäosus mh tulenevalt sõna ALKO esinemisest mõlemas kaubamärgis.

TOAK 30.01.2014 otsus nr 1409-o, millega komisjon kinnitas **SUPER ALKO** kaubamärgi üldtuntust ning nii sõnaühendi SUPER ALKO, kui ka eraldiseisva sõna ALKO kaitstavust[2].

Vaidlustaja leiab, et antud juhul on oluline märkida ka seda, et erinevaid ALKO kaubamärke on TOAK-is vaidlustanud ka Soome alkoholimonopol Alko Inc. ning kõik hilisemad kolmandate isikute ALKO märgid on ka tühistatud, - näiteks TOAK 30.04.2012 otsus 1318-o (ALKOPÖRSSI + kuju), mille kinnitas ka kohus (Harju Maakohtu 08.10.2012 otsus, ts asi nr 2-12-29337); 20.02.2012 otsus 1308-o (AlkoRalli + kuju); 13.12.2011 otsus 1282-o (€-ALKO + kuju); 13.12.2011 otsus 1281-o (R-ALKO + kuju); 31.08.2011 otsus 1270-o (S-ALKO + kuju); 31.08.2011 otsus nr 1269-o (ALKO + kuju); 26.04.2011 otsus 1246-o (ALKO ABI + kuju).

Taotleja kaubamärgi registreerimine on ka vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustaja on käsitlenud märkide sarnasust eelnevalt, kuid rõhutab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, piisab vaid sarnasusest (üks märk meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium.

Seda kinnitab ka Euroopa Kohtu 18. juuni 2009. a. otsus (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, p 36) milles Kohus on leidnud, et "*Direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 [analoogne KMS §10 lg 1 p-le 3] käsitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamärgi ja tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole nõutav, et sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel, mida kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks*

[2] Otsuse p 102: „Seega komisjon leiab, et kui on juba antud kaebajale ainuõigus sõna ALKO kasutamiseks klassis 35, ja lisaks on seda tunnustanud nii kohtud kui komisjon, siis on tegemist taotlejale kuuluva eristusvõimelise tähisega, mille uuesti registreerimisest ei saa keelduda tuginedes eristusvõime puudumisele või kirjeldavusele, mis on ilmnenud või tõendamist leidnud mingitel hilisematel ajahetkedel. Olukorras, kus on registreeritud rida sõna ALKO sisaldavaid kaubamärke, kohtud ja komisjon on korduvalt ja hiljaaegu lugenud sõna ALKO kaitsevõimeliseks ja mitte ühegi varasema õiguse kohta ei ole tehtud KaMS § 52 ja 53 kohast otsust, ei ole Patendiameti poolne praktika muudatus põhjendatud ega õiguspärane."

tõenäoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab, kui sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tähist kaubamärgiga."

Euroopa Kohus on hiljutistes otsustes tõlgendanud eristusvõime ning maine kahjustamise ja/või ärakasutamise kriteeriumit.

Euroopa Kohus on 27. novembri 2008. aasta otsuses (C-252/07 *Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd.*, p 37-38), leidnud, et *"37 Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet". 38 Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse".*

Euroopa Kohus on 12. detsembri 2008. aasta otsuses (C-197/07 *Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM*, p 22) leevendanud Direktiivi artikli 4 lõike 4 tõlgendamise kriteeriumit ning leidnud, et *"…ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud; piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks prima facie järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (vt, analoogia korras, mis puudutab Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21. detsembrist 1988. a kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta Artikli 4(4)(a) sätet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR I-0000, para 38)".*

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema eristusvõimelise ja maineka **SUPER ALKO** kaubamärgi eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs kohtuasjas nr C-408/01 (Adidas-Salomon) antud arvamusele et: "*eristusvõime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tähise eristusvõime nõrgendamist. /…/ Sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud.*" Seega sarnase märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja märgi eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustaja teenustega, sest tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Nii foneetiliselt kui ka visuaalselt sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates vaidlustaja kaubamärkidele ei ole enam varasemat kohest seostust vaidlustaja teenustega.

Vaidlustaja kaubamärgid on suure eristusvõimega – seda nii olemuslikult kui ka intensiivse kasutuse tõttu. Taotleja kaubamärk oma suure sarnasuse tõttu vaidlustaja kaubamärkidega vähendab ja kahjustab seda eristusvõimet, mida vaidlustaja kaubamärgid omavad.

Lähtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamärk kahjustab tema

mainekate kaubamärkide eristusvõimet.

Vaidlustajal ei ole mingit võimalust kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupade kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Seejärel tekib oht, et taotleja kaubamärgiga tähistatud kaubad ei vasta kõrgele vaidlustaja kaubamärkidega seostatud mainele ja võib seda kahjustada.

Samuti varasema kaubamärgi maine võib saada kahjustatud, kui hilisem märk vähendab põhjendamatult varasema märgi imidžit või prestiiži.

Lähtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja märk kahjustab tema mainekate kaubamärkide mainet.

Vaidlustaja on arvamusel, et tema kaubamärkidega sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise ning tarbijad võivad neid märke omavahel seostada. Seega tekib taotlejal võimalus ebaausalt kasutada ära vaidlustaja kaubamärkidega seostatud head mainet, sh laitmatut reputatsiooni, kõrget kauba kvaliteeti ning usaldusväärsust.

Euroopa Kohtu kohtuasjas nr C-408/01(Adidas-Salomon) on kohtujurist Francis Geoffrey Jacobs (p-s 39) maine ärakasutamise osas toonud järgmise näite: "*Rolls Royce'il oleks õigus peatada viski tootjat, kes kasutab Rolls Royce mainet oma brändi loomiseks*". Vaidlustaja on arvamusel, et võrreldavate märkide sarnasusest tulenevalt taotleja kasutab ebaausalt ära vaidlustaja kaubamärkide mainet oma uue brändi loomiseks.

Eelmainitud C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV otsuses (para 49-50) Euroopa Kohus täpsustab "*et kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks. Eeltoodut arvestades tuleb vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 [analoogne KMS §10 lg 1 p-le 3] tuleb tõlgendada selliselt, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata*".

Siinjuures vaidlustaja peab väga oluliseks, et määrates kaubamärgi maine ja eristusvõime ebaausat ärakasutamist või kahjustamist, peab arvestama varasema märgi eristusvõimega ja mainega. Seda on kinnitanud Euroopa Kohus oma 14. septembri 1999. aasta otsuses (C-375/97 *General Motors Corporation v Yplon SA*, European Court reports 1999. lehekülg I-05421, para 30), milles kohus leidis, et *"… mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et märgile on põhjustatud kahju.*"

Seega arvestades vaidlustaja kaubamärkide üldtuntust ja sellega seotud mainet ning kõrget eristusvõimet, on mõistlik eeldada, et taotleja kaubamärgi registreering ja järgnev märgi kasutus toob kaasa varasemate vaidlustaja märkide mainele ja eristusvõimele kahju ning kasutab ebaausalt nende head mainet.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamärgi taotlus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatuga.

Seega eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi **ALKO1000 MARKET + kuju** (taotluse nr M201601134) suhtes õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu ja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lisad:
1. Aldar Eesri OÜ volikiri
2. **SuperAlko**, www.viinarannasta.ee
3. **CityAlko**, www.cityalko.ee
4. **Super Alko + kuju** kaubamärk nr 37454
5. **Super Alko + kuju** kaubamärk nr 47932
6. **SUPER ALKO** kaubamärk nr 52129
7. **S ALKO** kaubamärk nr 50414
8. **Alko + kuju** kaubamärk nr 50415
9. **CityAlko** kaubamärk nr 52569
10. **ALKO 1000 MARKET + kuju**, taotluse nr M201601134 publikatsioon, kaubamärgileht 5/2017, lk 23
11. **ALKO 1000 MARKET + kuju**, taotluse nr M201601134 väljatrükk
12. **ALKO100 MARKET**, 17.08.2017 hoiatuskiri taotlejale
13. 27.11.2017 uudis Võru A1000 kaupluse avamise kohta
14. Harju Maakohus, 12.06.2012 otsus

Taotleja tegevusetus

Komisjon võttis vaidlustusavalduse nr 1745 all menetlusse. Komisjon teavitas taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest. Vaatamata sellekohasele võimalusele ja õigusele ei ole taotleja vaidlustusavalduse osas oma seisukohti esitanud. Seega ei ole taotleja olnud huvitatud menetluses osalemisest, millest võib järeldada, et taotleja ei soovinud vaidlustusavaldusele vastu vaielda.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Kuna taotleja ei ole vaidlustusele vastanud, siis jääb vaidlustaja lõplikes seisukohtades kõigi oma argumentide ning nõuete juurde ning täiendavaid sisulisi argumente ei esitanud.

Ühtlasi märgib vaidlustaja, et kuna taotleja ei ole vaidlustusavalduse vastanud, tuleb tulenevalt

TOAK-i senisest praktikast asuda seisukohale, et taotleja on kõik vaidlustusavalduses sisalduvad faktilised asjaolud ning vaidlustaja seisukohad omaks võtnud.

TOAK 30.07.2015 otsusest nr 971-o (http://toak.just.ee/wp-content/uploads/2012/03/971-o.pdf) tuleneb, et: „Ei saa tähelepanuta jätta taotleja huvipuudust oma kaubamärgi õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole apellatsioonimenetlusest osa võtnud ning enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (vt nt TsMS § 407 lg 1 jt). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (vt nt TsMS § 231 lg 2)."

Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldada.

Komisjon alustas asjas nr 1745 lõppmenetlust 16.07.2018.

Komisjoni seisukohad

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

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54^1 lg-st 5 ei takista käesolevas asjas otsuse tegemist asjaolu, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti.

Kuna taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamises osalenud, ei ole komisjonile teada taotleja seisukohad vaidlustusavalduse kohta ning komisjonil puudub võimalus taotleja seisukohtadega otsuse tegemisel arvestada.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi **ALKO 1000 MARKET + kuju** (taotluse nr M201601134) registreerimise kohta klassis 35 rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

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.

Kuna taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, ei ole teada, kas taotlejal on üldse vastuväiteid vaidlustusavaldusele. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses, kuid nii või teisiti ei ole taotleja esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlükkavaid argumente või tõendeid.

Seega komisjon nõustub vaidlustajaga, et tema poolt esitatud vaidlustusavalduse materjalidega on tõendatud, et on tõenäoline võrreldavate kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt,

sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasemate vaidlustaja kaubamärkidega. Taotleja kaubamärgi **ALKO 1000 MARKET + kuju** registreerimine on seetõttu vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Kuna komisjon tuvastas vaidlustaja poolt esitatud materjalide põhjal taotleja kaubamärgi registreerimisel vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, siis sellest tingituna ei pea komisjon käesolevas asjas enam vajalikuks hinnata, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on lisaks vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, kas vaidlustaja varasemad sõna ALKO sisaldavad kaubamärgid on üldtuntud ja kas taotleja hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi ALKO 1000 MARKET + kuju (taotluse nr M201601134) registreerimise kohta klassis 35 MAURAI INVEST OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi 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 E. Hallika S. Sulsenberg