

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1352-o

Tallinnas 25. septembril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kerli Tillberg ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku OÜ EstOdes (Liivalaia 2, 10118 Tallinn, EE) vaidlustusavalduse kaubamärgi МАССАНДРА КРЫМВЕЙН КРИМВЕЙН KRYMWEIN KRIMWEIN KRIMVEIN KRÖMVEIN, rahvusvahelise registreeringu nr 1035831, konventsiooniprioriteedi kuupäev 01.02.2010. a, klassis 33 alkohoolsed joogid (v.a õlu); vein registreerimise kohta NVAO „Massandra“ nimele.

Asjaolud

30.09.2011 esitas OÜ EstOdes (edaspidi vaidlustaja), keda volikirja alusel esindab patendivolnik Ott Moorlat, komisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 1, p 2 ja lg 2 ning § 41 lg 2 alusel kaubamärgile МАССАНДРА КРЫМВЕЙН КРИМВЕЙН KRYMWEIN KRIMWEIN KRIMVEIN KRÖMVEIN klassis 33 õiguskaitse andmine Eestis juriidilise isiku NVAO „Massandra“ (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetlusse numbri 1352 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Vaidlustusavalduse sisu

Eesti Kaubamärgilehes nr 8/2011 avaldatu põhjal on Patendiamet otsustanud registreerida NVAO „Massandra“ nimele Eestis kaubamärgi МАССАНДРА КРЫМВЕЙН КРИМВЕЙН KRYMWEIN KRIMWEIN KRIMVEIN KRÖMVEIN, rahvusvaheline registreering nr 103583, klass 33: *alkhoolsed joogid (v.a õlu); vein*.

Vaidlustaja OÜ EstOdes leiab, et nimetatud Patendiameti otsus registreerida kaubamärk МАССАНДРА КРЫМВЕЙН КРИМВЕЙН KRYMWEIN KRIMWEIN KRIMVEIN KRÖMVEIN taotleja NVAO „Massandra“ nimele on ekslik ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega ja rahvusvahelise õigusega.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid ning palub tühistada Patendiameti otsus KaMS § 10 lg 1 p 1 ja 2, § 10 lg 2 ja § 41 lg 2 alusel.

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

Vaidlustajale kuulub Eesti Vabariigis 28.02.2007. a registreeritud kaubamärk nr 43587 КРЫМВЕЙН KRIMWEIN KRIMVEIN, prioriteedikuupäevaga 14.11.2005. a, avaldatud 01.11.2006. a, klassis 33: Krimmi päritolu veinid.

Vaidlustaja kaubamärk КРЫМВЕЙН KRIMWEIN KRIMVEIN on üks-ühele täiel määral reprodutseeritud taotleja tähises, järelikult on taotleja kaubamärgi üks osa vaidlustaja kaubamärgiga identne, lisatud on esimese kirillitsas kirjutatud sõna ladinatäheline üks-ühele vaste, teise ja kolmanda ladina tähestikus kirjutatud sõna transkriptsioon üks-ühele kirillitsas ning teise, w-tähte sisaldava sõna variant, milles i-täht on asendatud y-tähega.

Häälduvad kõik need sõnad nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkides eesti keele (aga ka vene keele ja ukraina keele) häälduses krõmvein või krimvein ja foneetilises mõttes on seega taotleja

seitsmeelemendilise kaubamärgi kuus elementi 100 % identsed vaidlustaja kolmeelemendilise kaubamärgiga.

Taotleja esitatud kaubamärgi reproduktsioonil langeb ka kirjaviis kokku vaidlustaja kaubamärgiga, mis kinnitab veelkord KaMS § 10 lg 1 p 1 rakendatavust käesolevas vaidluses.

Asjaolu, et taotleja on lisanud kaubamärgile veel seitsmenda elemendi – kirillitsas kirjutatud sõna МАССАНДРА – ei muuda antud kaubamärgi registreerimise välistatust Eestis KaMS § 10 lg 1 p 1 alusel, lähtudes vaidlustaja registreeritud kaubamärgist nr 43587, vaid lisab veel omakorda vastuolu vaidlustajale kuuluva Eesti Vabariigis 23.03.2005. a registreeritud kaubamärgiga nr 40861 MASSANDRA МАССАНДРА, prioriteedikuupäevaga 22.01.2004. a, avaldatud 01.12.2004. a (klass 33: *(alkoholijoogid (v.a. õlu) ning klass 35: alkoholijookide komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport)), mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta, sh interneti või muu andmesidevõrgu vahendusel; äritegevuse siirdeteenused; ekspordi-impordikontorid; reklaam, sh interneti või muu andme- sidevõrgu vahendusel; müügikampaaniad.*

Kõik, mis käesolevas vaidlustusavalduses kohaldus sõnade krõmvein/krimvein kohta, kehtib ka sõnade МАССАНДРА puhul.

Vaidlustaja mõlemad kaubamärgid on taotleja vaidlustatavast kaubamärgist varasemad KaMS § 11 lg 1 p 2 mõistes, olid enne taotletava kaubamärgi prioriteedikuupäeva juba registrisse kantud ja neile kehtib KaMS § 14 sätestatud ainuõigus alates prioriteedikuupäevadest. Seega on vaidlustaja OÜ EstOdes asjast huvitatud isikuks KaMS § 41 lg 2 mõttes.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba. Vastavat luba aga väljastatud pole. Seda luba ei ole ka küsitud.

Kaubad on vaidlustaja hinnangul vaieldamatult samaliigilised ja identsed.

Taotleja kaubamärgi elemendid, mis kirjapildis lisanduvad vaidlustaja kaubamärgile, on kõlaliselt täielikult kokku langevad kujutislikud variatsioonid vaidlustaja kaubamärgi moodustavatest sõnadest КРЫМВЕЙН KRIMWEIN KRIMVEIN, kusjuures erinevus kirjapildis on kõigil kolmel juhul üks täht, mis ei muuda tavatarbija jaoks märkimisväärselt visuaalset pilti kaheksatähelisest sõnast veinipudeli etikettidel, hinnasiltidel, toitlustusäride joogikaartidel, ajakirjanduses, reklaamides ja mujal.

Vaidlustaja leiab, et ülaltoodust lähtudes on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasemate, s.t vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, enam kui tõenäoline.

Sama olukord on vaidlustaja kaubamärgi nr 40861 MASSANDRA МАССАНДРА võrdluses taotleja kaubamärgiga МАССАНДРА КРЫМВЕЙН КРИМВЕЙН KRYMWEIN KRIMWEIN KRIMVEIN KRÕMVEIN.

Mõlema kaubamärgi reproduktsioonis sisalduv identne kirillitsas kirjutatud sõna МАССАНДРА nii kujutisena kui kõlaliselt toob mitte isegi tõenäoliselt vaid paratamatult kaasa kaubamärkide äravahetamise tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumise varasema, s.t vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga nr 40861 MASSANDRA МАССАНДРА.

Tähised krimvein ja krõmvein kujutavad endast tehisklikke liitsõnu, milles eestikeelsele sõnale vein (teise variandina arhailisele eesti keelele omaselt wein) on ette liidetud ladinapärase krim või slaavipärane krõm ning antud samad sõnad ka kirillitsas vormistatuna.

Sõnad krimvein ja krõmvein, kui OÜ EstOdes poolt Eestisse imporditavatele veinidele sobivad tähised, pakkus veinitootja „Massandra“ juhtkonnale 2005. a välja vaidlustaja üks asutajatest, kaasomanik ja juhatuse liige Vitali Zinitšenko. Läbirääkimised kestsid kuid ja lõpuks nõustuti tähise КРЫМВЕЙН kasutusse võtmisega mõnede just nimelt Eestisse vaidlustajale müüdavate veinide vormistuses.

Lõplik otsustamine leidis aset ajal, mil toimus OÜ EstOdes poolt korraldatud ja finantseeritud koolitusreis Lõuna-Ukraina veinipiirkondadesse ja kirjeldatu on kajastatud nädalalehes „Eesti Ekspress“, 29.09.2005.a.

Vaidlustaja andmetel ei kasuta taotleja asukohariigis Ukrainas realiseeritaval toodangul tähiseid krõmvein ega krimvein üheski modifikatsioonis ning kuni aastani 2008 ei kasutanud taotleja nimetatud tähiseid mitte kellelegi (peale vaidlustaja) müüdavate veinide vormistuses.

Samal ajal on vaidlustaja teinud märkimisväärseid intellektuaalseid pingutusi ja kandnud arvestatavaid kulusid, tutvustamaks mitme aasta jooksul uut nimetust tarbijaskonnale Eestis ja taotleja soovil ning heakskiidul ka Lätis ja Leedus.

Aastaks 2010 oli vaidlustaja (koostöös äripartneritega Eestis, Lätis ja Leedus) sihikindla töö tulemusel kaubamärk КРЫМВЕЙН KRIMWEIN KRIMVEIN tarbijate poolt omaks võetud, saavutanud müügi edu ja tundub, et taotleja pidas otstarbekaks vaidlustaja poolt loodud ja kasutusele võetud kaubamärk enda nimele registreerida.

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

2005. a, mil toimus tähise КРЫМВЕЙН KRIMWEIN KRIMVEIN loomine ja kaubamärgina registreerimiseks esitamine, on taotleja kaubamärgi МАССАНДРА КРЫМВЕЙН КРИМВЕЙН KRYMWEIN KRIMWEIN KRIMVEIN KRÖMVEIN prioriteedikuupäevast 01.02.2010. a varasem.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga väljastatud ei ole.

Lähtudes ülaltoodust ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 1 ja p 2, § 10 lg 2 ning § 41 lg 2 palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 1035831 registreerimise kohta NVAO „Massandra“ nimele.

Lisad:

- 1) Väljatrükk Eesti Kaubamärgilehest nr 8/2011, (lk 44,45) 2 lehte;
- 2) Väljatrükk Patendiameti andmebaasist;
- 3) Väljatrükk OHIM`i kaubamärkide andmebaasist 2 lehte;
- 4) Koopia artiklist „Keeled sõlmes“, Arne Pajula, nädalaleht „Eesti Ekspress“, 29.09.2005. a;
- 5) Väljatrükk vaidlustaja kaubamärgist nr 43587;
- 6) Väljatrükk vaidlustaja kaubamärgist nr 40861.

Taotleja seisukohad

Komisjon edastas vaidlustusavalduse 06.10.2011 Patendiametile, paludes teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 09.01.2012. Taotleja ei ole komisjoni informeerinud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile mis tahes seisukohti.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja jääb oma lõplikes seisukohtades vaidlustusavalduse juurde ning leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk МАССАНДРА КРЫМВЕЙН КРИМВЕЙН KRYMWEIN KRIMWEIN KRIMVEIN KRÖMVEIN klassis 33 taotleja NVAO „Massandra“ nimele on ekslik ning vastuolus kehtiva

kaubamärgiseadusega. Lisaks juhib vaidlustaja komisjoni tähelepanu, et sisuliselt sisaldab taotleja kaubamärk kahte taotleja kaubamärki, st kaubamärke nr 40861 ja nr 43587.

Komisjon alustas asjas nr 1352 lõppmenetlust 14.09.2012. a.

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 § 54¹ 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, siis komisjonil puudub võimalus taotleja seisukohtadega otsuse tegemisel arvestada.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tema poolt vastandatud kaubamärgid MASSANDRA МАССАНДРА (nr 40862, klass: 33 *alkoholjoogid* (v.a õlu)) prioriteedikuupäev 22.01.2004. a ja КРЫМВЕЙН КРИМВЕЙН (nr 43587, klass 33: *Krimmi päritolu veinid*) prioriteedikuupäev 14.11.2005. a on varasemad kui vaidlustatud kaubamärk МАССАНДРА КРЫМВЕЙН КРИМВЕЙН КРЫМВЕЙН КРИМВЕЙН КРИМВЕЙН (rahvusvaheline registreering nr 1035831, klass 33: *alkohoolsed joogid* (v.a õlu); *vein*; prioriteedikuupäev 01.02.2010. a).

Vaidlustusavaldusest jäeldub, et puudub varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg I p-ga 1.

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

Komisjon leiab, et taotleja esitatud kaubamärk МАССАНДРА КРЫМВЕЙН КРИМВЕЙН КРЫМВЕЙН КРИМВЕЙН КРИМВЕЙН КРИМВЕЙН KRÖMVEIN ei ole identne vaidlustaja vastandatud kaubamärkidega MASSANDRA МАССАНДРА ja КРЫМВЕЙН КРИМВЕЙН КРИМВЕЙН. Taotleja kaubamärk koosneb seitsmest sõnalisest elemendist, kui samal ajal vastandatud kaubamärk nr 40862 kahest sõnalisest elemendist ja nr 43587 kolmest sõnalisest elemendist.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg I p-ga 2.

KaMS § 10 lg I 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.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust varasemate kaubamärkidega, võrreldes neid üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines 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.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid 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: sõnad МАССАНДРА, КРЫМВЕЙН, KRIMWEIN, KRIMVEIN) olulisemad, kui taotlevas kaubamärgis erinevad sõnad: КРИМВЕЙН, KRYMWEIN, KRÖMVEIN.

Võrreldavad tähised on sõnalised kaubamärgid ja identsed on taotletavas kaubamärgis võrreldes vaidlustaja vastandatud kaubamärkidega sõnad: МАССАНДРА, КРЫМВЕЙН, KRIMWEIN, KRIMVEIN. Ka on vastandatud kaubamärgid foneetiliselt kõlalt sarnased ning sarnanevad ka visuaalselt. Ainsaks erinevuseks kaubamärkide vahel on taotleja kaubamärgis lisatud sisuliselt kaubamärgi koosseisu kuuluvate sõnaliste tähistega sama tähendusega ja sama sisuga sõnad, kus Ъl täht on asendatud tähega И ning I täht tähtedega Y ja Ö. Kuna keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile, siis komisjoni leiab, et kaubamärk МАССАНДРА КРЫМВЕЙН КРИМВЕЙН KRYMWEIN KRIMWEIN KRIMVEIN KRÖMVEIN on visuaalselt sarnane ja suures osas kokkulangev vaidlustaja kaubamärgiga КРЫМВЕЙН KRIMWEIN KRIMVEIN, sealhulgas assotsieeruv vaidlustaja nimele registreeritud mõlema varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks klassis 33.

Tarbijad tajuvad kaubamärkide foneetilist üldmuljet asjaomaste sõnaliste kaubamärkide puhul nendes esinevate sõnaliste elementide kaudu. Kuna nimetatud kaubamärgid erinevad üksteisest sõnalistes elementides vaid kolmanda tähe võrra, mis ise on aga häälduselt väga sarnased, siis nimetatud ühetähelised erinevused ei loo juurde erinevaid tunnusjooni ja taolist ühetähelist erinevust ei saa lugeda piisavaks eristamiseks võrreldavaid tähiseid üksteisest. Võttes arvesse nimetatud asjaolusid, leiab komisjon, et foneetilisest aspektist on tegemist sarnaste tähistega.

Semantilise aspektist lähtuvalt on võrreldavate kaubamärkide ühiseks tunnuseks see, et Eesti keeles nimetatud sõnadel otsene tähendus puudub, seetõttu vaadeldavaid sõnu tähenduslikult eristada ei ole võimalik.

Käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad identsed klassi 33 osas. Nimetatud asjaolu suurendab võrreldavate tähiste tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust veelgi.

Komisjon leiab kokkuvõttes, et visuaalselt, foneetiliselt, semantilise aspektidest lähtudes on tõenäoline nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Komisjon ei pidanud vajalikuks hinnata vaidlustatud kaubamärgi registreeritavust KaMS § 9 lg 1 p-i 10 alusel, kuivõrd see ei muudaks otsust.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi МАССАНДРА КРЫМВЕЙН КРИМВЕЙН KRYMWEIN KRIMWEIN KRIMVEIN KRÖMVEIN (rahvusvaheline registreering nr 1035831) registreerimise kohta klassis 33 NVAO „Massandra“ 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 teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

K. Tillberg

M. Tähepõld