

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 436-o

Tallinnas 28. detsembril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS Kiil & Ko, Harku, EE (esindaja volikirja alusel patendivolinik Jüri Käosaar) vaidlustusavalduse kaubamärgile „VALGE-TOONEKURG“ (taotlus nr 9900119, esitatud 28.01.1999, avaldatud 01.11.2000) õiguskaitse andmise kohta kaupadele klassides 33, 35, 36 ja 42 Combinatul De Vinuri Si Coniacuri Or. Balti ja OÜ Vikrolt nimele. Vaidlustusavalduse menetlemise ajal on taotlejaks Moldovas divinu ražotaju un izplatitaju asociacija Divins Baltais Starkis ning Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare al Republicii Moldova, keda esindavad vastavalt patendivolinikud Villu Pavelts ja Urmas Kauler.

Tulenevalt 01.05.2004 jõustunud kaubamärgiseaduse (edaspidi uus KaMS) § 72 lg-st 5 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusest (edaspidi TÕAS) käsitletakse kaebust vaidlustusavaldusena ning sellele kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (kuni 30.04.2004 kehtinud ehk vana KaMS) ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Kaebus registreeriti komisjoni menetluses nr 436 all ja eelmenetlejaks määrati komisjoni liige Kirli Ausmees.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 22.12.2000 esitas AS Kiil & Ko (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse kaubamärgi „VALGE-TOONEKURG“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise kohta Combinatul De Vinuri Si Coniacuri Or. Balti ja OÜ Vikrolt nimele (edaspidi taotlejad) klassides 33 (alkoholijookid (v.a õlu), esmajoones brändi ja veinid), 35 (reklaam, s.h kaupade demonstreerimine, messide korraldamine äri- või reklaami eesmärgil, näidiste (proovide) levitamine; reklaamtekstide publitseerimine; reklaamimaterjalide levitamine; kaupade jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); ärialased konsultatsioonid alkoholjookide müügikorraldajatele ja tarbijatele), 36 (vahendus, faktooring) ja 42 (toitlusteenused; konsultatsioonid alkoholijookide müügikorraldajatele ja tarbijatele (v.a ärilised)).

Vaidlustusavalduse kohaselt Patendiamet ei ole vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsuse tegemisel arvestanud vana KaMS § 7 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade liiki näitavatest tähistest või andmetest. Samuti ei ole Patendiamet arvestanud KaMS § 7 lg 1 p-ga 4, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses. Sõnamärk „VALGE-TOONEKURG“ on tähise „BELÕI AIST“ tõlge eesti keelde. Tähise „BELÕI AIST“ pikaajalise turuloleku tulemusena on ka selle tõlge, s.o vaidlustatud tähis muutunud kauba (brändi) liiki näitavaks – Eesti tavatarbija jaoks, kes tähist „BELÕI AIST“ kandvatele toodetele viidates on juba pikka aega paralleelselt sõnaga BELÕI AIST kasutanud sõna VALGE TOONEKURG, on tegemist üksnes teatud brändiliigile viitava tähistusega, mitte aga kaubamärgiga, mis osundab konkreetset tootjalt pärinevale kaubale. Sellega seoses on muutunud sõna VALGE TOONEKURG ka tavapäraseks keelekasutuses. Vaidlustaja palub tulenevalt KaMS § 7 lg 1 p-dest 3 ja 4 tunnistada täielikult seadusevastaseks Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „VALGE-TOONEKURG“ taotlejate nimele, tehes Patendiametile ettepaneku taotlus uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus. Vaidlustusavaldusele oli lisatud tõendid, volikiri ja riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Vaidlustusavalduse esitamisest teavitas komisjon 10.01.2001 Patendiametit ja taotlejate registrijärgset esindajat patendivolinik Reet Maasikamäed.

2) 25.05.2001 esitas patendivolinik Reet Maasikamäe komisjonile toimikute 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441 ja 442 juurde väljavõtte Moldaavia Vabariigi Ülemkohtu 21.06.2000 määrusest, Ülemkohtu 23.10.2000 otsusest ja Moldaavia Vabariigi Kõrgeima Kohtupalati 31.01.2001 teate. Dokumentidest selgub patendivoliniku andmeil, et vaidlus kaubamärgi BELÕI AIST omanikuõiguse üle Moldaavia Vabariigis on lõppenud.

3) 30.01.2002 (registreeritud 05.02.2002) esitas vaidlustaja avalduse vaidlustusavalduse täiendamiseks. Vaidlustaja soovib täiendada ja täpsustada esitatud kaebust alljärgneva:

Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk taotlejate nimele klassis 33 on vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 2. Nimetatud sätte kohaselt ei registreerita kaubamärgina tähist, mis assotsieerub teise isiku nimele samaliigiliste kaupade tähistamiseks esitatud varasema kaubamärgiga. Eesti Kaubamärgilehest nr 11/2000 (väljavõte lisatud koos vaidlustusavaldusega) nähtub, et Patendiamet on võtnud vastu otsuse registreerida vaidlustatud kaubamärk taotluse saabumise kuupäevaga 28.01.1999. Samas kuulub vaidlustajale kaubamärgitaotlus nr 9800252 „BELÕI AIST“ taotluse saabumise kuupäevaga 10.02.1998 (väljavõte lisatud). Vaidlustaja poolt esitatud taotluse saabumise kuupäev on varasem kui taotlejate poolt esitatud taotluse saabumise kuupäev. Nii vaidlustaja taotlus nr 9800252 kui ka taotlejate esitatud taotlus nr 9900119 on esitatud assotsieeruvate tähiste registreerimiseks. Nii vaidlustaja taotlus nr 9800252 kui ka taotlejate esitatud taotlus nr 9900119 on esitatud samaliigiliste kaupade tähistamiseks - klass 33 (alkoholijooigid). Vaidlustaja taotlus nr 9800252 on avalduse esitamise ajal Patendiametis alles menetluses. Vaidlustatud kaubamärk on tähise "BELÕI AIST" sõna-sõnaline tõlge vene keelest eesti keelde. Kuivõrd mõlema tähise tähendus on identne, siis vaatamata foneetilistele erinevustele on need kaks tähist omavahel assotsieeruvad. Vastavalt KaMS § 12 lg 1 tuleb juhul, kui kaubamärgi registreerimistaotluse ekspertiis sõltub teise, varasema prioriteediga registreerimistaotluse ekspertiisist, ekspertiis peatada kuni lõpliku otsuse tegemiseni varasema prioriteediga registreerimistaotluse kohta, s.t Patendiamet peab menetlema identsetele kaubamärkidele esitatud taotlusi nende esitamise järjekorras. KaMS ei näe ette võimalust, et teatud juhtudel võib Patendiamet kalduda kõrvale seadusega sätestatud üldisest kaubamärgitaotluste menetlemise järjekorrast. Lähtuvalt legaalsuse põhimõttest on Patendiamet kui haldusorgan õigustatud tegutsema üksnes seadusega antud volituste alusel ja raames. Seega puudub Patendiametil õigus teha teatud kaubamärgitaotluste menetluse puhul erandeid. Samasugusele seisukohale on asunud ka komisjon 23.01.2001 otsuses nr 427-0, millega komisjon tühistas Patendiameti otsuse kaubamärgi "lille kuju" (taotlus nr 9901424) registreerimise kohta, kuna ei olnud lõplikult lahendatud vaidlus varasema prioriteediga identse kaubamärgi "lille kuju" (taotluse nr 9901111) suhtes. Eelöeldust tulenevalt oli KaMS § 12 lg 1 alusel Patendiamet kohustatud peatama taotlejate esitatud taotluse osas ekspertiisi tegemise kuni lõpliku otsuse tegemiseni vaidlustaja taotluse osas. Lõpliku otsuse tegemine vaidlustaja taotluse osas tähendab seejuures Patendiameti otsust, mida seaduses sätestatud tähtaja jooksul ei ole edasi kaevatud või mis edasikaebamise korral on jõustunud kohtuotsusega jäetud tühistamata. Vaidlustaja märgib, et tema taotluse osas lõplikku otsust tehtud ei ole, nimetatud taotlus on avalduse esitamise ajal Patendiametis menetluses.

Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk on vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 2 ja § 7 lg 1 p 3. Nimetatud sätete kohaselt ei registreerita kaubamärgina tähiseid, millel puudub eristusvõime või mis koosnevad üksnes kaupade liiki näitavatest tähistest või andmetest. Samuti on Patendiameti otsus vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 4, mille kohaselt ei registreerita kaubamärgina tähiseid, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuseks nende kaupade osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus-ja äritegevuses. Vaidlustatud kaubamärk on tähise „BELÕI AIST“ sõna sõnaline tõlge eesti keelde. Tähis „BELÕI AIST“ on kauba liiki näitav tähis, mis ei seonu Eesti tavatarbijale ühegi konkreetse tootjaga. Sellest tulenevalt ei seonu ka tähise „BELÕI AIST“ sõna-sõnaline tõlge eesti keelde ühegi konkreetse tootjaga vaid pigem

kauba liigiga. Kaubamärgiga „BELÕI AIST“ tähistatud alkohoolset jooki on Eestis turustatud juba Eesti NSV aegadest. Seejuures toodeti NVSL'i ajal alkohoolset jooki „BELÕI AIST“ mitmete erinevate tootjate poolt. Seda asjaolu kinnitab Moldova Vabariigi seadus nr 588-XIII kaubamärkide ja geograafiliste tähistete kohta, mille § 6 lg 4 kohaselt ei laiene kaubamärgiomaniku ainuõigus nendele kaubamärkidele, mida kuni 1992. a 1. jaanuarini valdasid ning kasutasid kaks või enam juriidilist isikut. Kaubamärkide kasutamine selliste juriidiliste isikute või nende õigusjärglaste poolt ei riku registreeritud kaubamärgiomaniku õigusi. Vastavalt Moldova Vabariigi Valitsuse otsuse nr 1080 lisale, on kaubamärki „BELII AIST“ enne 1992. a 1. jaanuarit kasutanud kaks või enam juriidilist isikut. Seega on alkohoolset jooki tähisega „BELII AIST“ Moldovas toodetud nii enne 1992. a kui peale 1992. a mitmete tootjate poolt ning seda ka Eestisse imporditud. Peale 1992. a on alkohoolset jooki „BELII AIST“ Eestisse imporditud mitmed erinevad maaletootjad, sh AS GRAPE, AS Ronemar, AS Avallone, Kravond AS, Vikrolt OÜ, Reanex Kaubandus OÜ. Eestisse on imporditud nii Beltsi veini-konjakikombinaadi kui ka Kvinfi ja Destilerias Repullo S.A toodetud alkohoolset jooki „BELÕI AIST“ (lisatud alkoholiregistri komisjoni koosoleku protokollide koopiad). Sellest tulenevalt ei suuda tähis „BELÕI AIST“ ega selle tõlge eesti keelde eristada ühe juriidilise isiku kaupu teise juriidilise isiku kaupadest. Seejuures tunnistati vastavalt 12.04.2001 Moldova kaubamärgiseadusesse sisse viidatud muudatusele (§ 6 lg 5) kaubamärgid, mida kuni 1992. a 1. jaanuarini valdasid ning kasutasid kaks või enam juriidilist isikut, riigi omandiks. Vastavalt Moldova Vabariigi Valitsuse otsuse nr 1080 lisale, on selliseks kaubamärgiks ka „BELII AIST“.

Eeltoodust tulenevalt palub vaidlustaja tühistada täies ulatuses Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk taotlejate nimele.

Avaldusele on lisatud väljavõtte Patendiameti kaubamärgiandmebaasist kaubamärgitaotluse nr 9800252 kohta; Moldova Vabariigi seadus nr 588-XIII "Kaubamärkide ja geograafiliste tähistete kohta" koos avalduses viidatud sätete tõlgetega; Moldova Vabariigi Valitsuse otsuse nr 1080 lisa koos avalduses viidatud punktide tõlgetega; Alkoholiregistri komisjoni koosoleku protokollide koopiad.

4) 12.11.2004 andis komisjon TÕAS alusel taotlejate registrijärgsele esindajale patendivolnik Reet Maasikamäele tähtaja kirjaliku seisukoha esitamiseks vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 14.02.2005. Samas palus komisjon selgitada, mida on taotlejad soovinud tõendada 25.05.2001 esitatud dokumentidega ning siduda need vaidlustusavaldustega.

Seoses taotlejate vahetusega esitas 04.01.2005 patendivolnik Villu Pavelts komisjonile teate, et on vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse ühe taotleja MOLDOVAS DIVINU RAZOTAJU UN IZPLATITAJU ASOCIACIJA "DIVINS BALTAIS STARKIS" registreeritud patendivolnik ning esitas volikirja.

02.03.2005 andis komisjon taotlejaid esindavatele patendivolnik Toom Pungasele ja Villu Paveltsile tähtaja esitada oma kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 06.06.2005.

5) 06.06.2005 esitas taotlejat Departamentul Agroindustrial „Moldova-Vin“, MD, esindav patendivolnik Toom Pungas taotleja seisukoha vaidlustusavalduse kohta. Taotleja leiab, et vaidlustaja toodud väited on kohatud, kuna vaidlustaja on pahauskselt esitanud registreerimiseks nendele mittekuuluvad kaubamärgid „BELÕI AIST (kirillitsas)“ (taotlus nr 9800252) ja „BELÕI AIST“ (taotlus nr 9800253). Jääb mõistmatuks, kuidas saab üks ja seesama isik (vaidlustaja) esitada enda nimel registreerimiseks temale mittekuuluvad kaubamärgid, mille suhtes ta ise on seisukohal, et tegemist on eristusvõimetute, keelekasutuses tavapäraseks muutunud tähistega. Lähtudes formaalloomikast, on vaidlustaja vaidlustusavalduses toodud väited alusetud.

Patendiamet on peatanud vaidlustaja kaubamärgitaotluste nr 9800252 ja 9800253 menetluse. Komisjon käsitles oma 26.02.1999 otsuses nr 258 kaubamärgitaotluse nr 9602015 „BELÕI AIST + kuju“ ning 26.02.1999 otsuses nr 259 kaubamärgitaotluse nr 9602016 „BELII AIST + kuju“ registreerimisest keeldumist AS Grape nimele, kuna taolise registreerimisega oleks rikutud vana KaMS § 8 lg 1 p 4 sätteid, mille kohaselt ei registreerita kaubamärgina teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikoopäeval Eesti

Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Komisjon hindas kõnealused kaubamärgid üldtuntuks Pariisi konventsiooni tähenduses, millega olid täidetud kõik KaMS § 8 lg 1 p 4 kohaldamist käsitlevad alused.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 10 järgi ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt. Kaubamärk „BELÕI AIST (kirillitsas)“ on registreeritud Moldovas nr 7813 all ning kaubamärk „BELII AIST“ nr 6292 all. On ilmne, et vaidlustaja oli teadlik populaarse brändi BELÕI AIST olemasolust ning seega olid nende poolt esitatud kaubamärgitaotlused esitatud registreerimiseks pahauskselt ega kuulu Eestis registreerimisele.

Arvestades ülaltoodut, kuuluvad vaidlustaja kaubamärgitaotlused nr 9800253 ja 9800252 Patendiametis tagasilükkamisele ega saa olla takistuseks vaidlustatud kaubamärgi (taotlus nr 9900119) registreerimisel. Lähtudes eeltoodust leiab taotleja, et vaidlustusavaldus on alusetu ning tuleb jätta rahuldamata.

13.06.2005 esitas komisjon taotleja seisukoha vaidlustajale.

6) 13.07.2005 esitas vaidlustaja taotluse vaidlustusavalduse juurde täiendavate materjalide võtmiseks. Vastavalt TÕAS § 54' lg 4 võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist komisjonile esitatud. Eeltoodust tulenevalt esitas vaidlustaja enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist alljärgnevad täiendavad materjalid:

1. Väljavõte „Moldaavia veinid ja konjakid“;
2. Väljavõte „Tööstusnäidis. Kaubamärgid“ 8/1993;
3. Väljavõte „Viinamarjaveinide, konjakite ja kangete alkoholsete jookide valmistamise tehnilise instruksiooni kogumik Moldvinpromi ettevõtetele“ 1981.a;
4. Väljavõte I. Njagu „Konjaki ja calvadosi tootmine Moldaavias“ 1978.a;
5. Õiend Belõi Aisti tootmise kohta „Aroma“ vabrikus;
6. Õiend Belõi Aisti tootmise kohta „Vinaria-Bardar“ vabrikus;
7. Õiend Belõi Aisti tootmise kohta „Kvint“ vabrikus;
8. Õiend Belõi Aisti tootmise kohta „Keleraši“ vabrikus.

Nimetatud materjalidega soovis vaidlustaja tõendada alljärgnevaid asjaolusid. Vaidlustaja on 29.01.2002 avalduses viidanud Moldova Vabariigi Valitsuse otsuse nr 1080 lisale, mille kohaselt on kaubamärki „Belõi Aist + kuju“ kasutanud enne 1992. a 1. jaanuari kaks või enam juriidilist isikut. Kuni 1991 toimus kogu brändi, s.h Belõi Aisti tootmine läbi Moldvinpromi, mille pädevusse kuulus Moldovas toodetud brändi tootmise ja müümise planeerimine, korraldamine ja samuti teatud ulatuses selle eksportimine. Moldvinpromi tegevust kirjeldab lisa 1 toodud väljavõte. Belõi Aisti on toodetud Moldovas mitmes vabrikus (lisa 5-8). Belõi Aisti tootmine sai alguse 1964. a kui „Aroma“ vabrik võttis selle tähise kasutusele märgistamiseks ekspordiks mõeldud brändit (lisa 5). 1970. aastate lõpus Moldaavia Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi Ministrite Nõukogu korralduse kohaselt töötati välja tavalise konjaki Belõi Aisti tehnoloogilised tingimused. Väljatöötajaks oli teadus-tootmiskoondis Jalovenõ. Eeltoodud asjaolud nähtuvad lisast 4, milles on kirjeldatud ka Belõi Aisti tootmise tehnoloogiat ning omadusi, mis on iseloomulikud just Belõi Aistile. Belõi Aisti tootmise tehnoloogia ja omadused on ära toodud ka lisana 3 esitatud väljavõttes. Seejuures soovib vaidlustaja juhtida komisjoni tähelepanu asjaolule, et valge toonekure kujutis oli registreeritud endises Nõukogude Liidus prioriteediga 30.06.1990 Moldvinpromi nimele kui kollektiivne kaubamärk ning tähise kasutamise õigus oli kokku 62 ettevõttel. Tulenevalt tähise „Belõi Aist“ laialdasest ja pikaajalisest kasutamisest erinevate isikute poolt, ei suuda tähis ega selle tõlge eesti keelde täita kaubamärgi peamist funktsiooni - eristada ühe tootja kaupa teise tootja omast. Samas on aastaid kasutatud tähist „Belõi Aist“ tähistamiseks teatud tehnoloogia alusel toodetud ning kindlate omadustega alkoholset jooki, mistõttu tuleb seda tähist

ja selle tõlget käsitleda kui toote liigi nimetust või kui tavapärasest keelekasutusest teatud kaupade osas.

25.07.2005 esitas vaidlustaja nimetatud taotluse lisas olnud materjalide tõlked.

26.07.2005 edastas komisjon vaidlustaja esitatud materjalid taotlejatele. Samal päeval tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad seoses vaidlustusavaldusega hiljemalt 29.08.2005.

7) 29.08.2005 esitas vaidlustaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jääb oma 22.12.2000 esitatud vaidlustusavalduses, 29.01.2002 [5.02.2002] vaidlustusavalduse täiendamiseks esitatud avalduses ja 13.07.2005 esitatud taotluses toodud argumentide juurde. Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 4. Juhul kui komisjon siiski leiab, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine ei ole vastuolus § 7 lg 1 p 3 ja 4, on kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2 ja § 12 lg 1.

Vaidlustaja leiab, et tähis „Belii Aist“ (ja selle venekeelne vaste) on kauba liiki näitav ning tavapärase keelekasutusest teatud alkohoolse joogi puhul, mistõttu tähis ei suuda eristada ühe tootja kaupa teise tootja kaubast. Taotletav kaubamärk on moldaaviakeelse või venekeelse tähise sõna-sõnaline tõlge eesti keelde. Toote liigi nimetuse või tavapärase keelekasutuse tõlge eesti keelde ei suuda eristada ühe tootja kaupu teise tootja kaupadest. Tähise „Belõi Aist“ all toodeti alkohoolset jooki erinevate isikute poolt nii NSVL-s kui ka toodetakse tänapäeval. Seejuures kasutatakse moldaaviakeelset tähist ja venekeelset vastet sageli paralleelselt (vt vaidlustatud kaubamärgitaotlus 9801242). Asjaolu, et tähist on kasutanud enne 1992. a. 1. jaanuari kaks või enam isikut, kinnitab Moldova Vabariigi Valitsuse otsuse nr 1080 lisa. Moldovas on toodetud Belii Aisti mitmes vabrikus. Belii Aisti tootmine sai alguse 1964, mil Moldaavia NSV Ministrite Nõukogu korralduse alusel töötati välja Belii Aisti tehnilised tingimused, mida siis erinevad tootjad kasutasid. Vastavalt tehnilistele tingimustele on Belii Aistile iseloomulik tumekuldne värvus, lõhn - keeruline, lilledõhnaline, maitse - täidlane, harmooniline, ühtlane. Eeltoodud omadused saavutatakse Belii Aistile ainuomast tehnoloogiat kasutades. Valge toonekure kujutis oli registreeritud endises Nõukogude Liidus prioriteediga 30.06.1990 Moldvini nimele kui kollektiivne kaubamärk ning tähise kasutamise õigus oli kokku 62 ettevõttel. Vastavalt vana KaMS § 7 lg 3 loetakse kauba liiki näitavad tähised ja tähised, mis on tavapärase keelekasutusest teatud kaupade puhul, kaubamärgi koosseisus kaubamärgi mittekaitstavateks osadeks.

Juhul kui komisjon eeltoodule vaatamata leiab, et vaidlustatud tähis ei ole tavapärase keelekasutuse ja liiki näitav teatud alkohoolse joogi puhul, soovib vaidlustaja rõhutada järgnevat. Vaidlustaja on esitanud kaubamärgitaotlused nr 9800253 ja 9800252. Vaidlustatud kaubamärk on nende kaubamärgitaotluste sõna-sõnaline tõlge eesti keelde. Tulenevalt kaubamärkide semantilisest identisusest tuleb pidada kaubamärke assotsieeruvaks. Vaidlustaja kaubamärgi taotluste saabumise kuupäev on varasem kui vaidlustatud kaubamärgi taotluse kuupäev. Vaidlustaja taotlused ja vaidlustatud kaubamärgitaotlus on esitatud klassis 33 identsete kaupade osas. Patendiameti tegi otsuse hilisema kuupäevaga kaubamärgitaotluse osas enne kui varasema kuupäevaga taotluste osas oli tehtud lõplik otsus. Komisjon on 23.01.2001 otsuses nr 427-o, mis käsitles analoogset juhtumit, leidnud, et Patendiameti otsus tuleb tühistada kuna ei olnud lõplikult lahendatud vaidlus varasema prioriteediga identse kaubamärgi suhtes.

Mitte ükski institutsioon ei ole teinud otsust, mille kohaselt oleks „Valge Toonekurg“ või selle tõlked taotlejatele kuuluv üldtuntud kaubamärk. Seejuures, kui vastav otsus oleks ka tehtud, ei omaks see õiguslikku tähendust järgnevates vaidlustes (uus KaMS § 7 lg 5). Seejuures ei ole vaidlustaja osalenud komisjoni menetluses olnud asjas, mis oleks käsitletud kaubamärgi „Valge Toonekurg“ või selle tõlke üldtuntust. Tsiviilasjade puhul ei ole vaja tõendada (ega saa vaidlustada) asjaolu, mis ühes tsiviilasjas jõustunud kohtuotsusega tuvastatud, kui sellest võtavad osa samad pooled (TsMS § 94 lg 2), sarnane põhimõte kehtib halduskohtumenetluses - asjaolud, mis on tuvastatud jõustunud kohtuotsusega tsiviil- või kriminaal- või haldus- või haldusõiguserikkumise asjas, ei vaja tõendamist halduskohtumenetluse asjas, kui sellest võtavad osa samad protsessiosalised (HKMS § 17). Seega - kui on komisjoni menetluses olnud vaidlus

kaubamärgi „Valge Toonekurg“ või selle tõlke üldtuntuse üle, ei saa selles asjas tuvastatud asjaolud olla siduvad käesolevas vaidluses kuna vaidlustaja ei olnud nendes menetlustes protsessiosaline. Taotlejad ei ole käesolevas vaidluses tõendanud, et „Valge Toonekurg“ või selle tõlge oleks neile kuuluv üldtuntud kaubamärk. Samas, kui ka tegemist oleks taotlejatele kuuluva üldtuntud kaubamärgiga, ei ole ikkagi põhjendatud hilisema taotluse osas otsuse tegemine enne kui varasemate taotluste osas on tehtud lõplik otsus. Eeltoodust tulenevalt, kui komisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 4, on kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2 ja § 12 lg 1.

Eeltoodust tulenevalt palub vaidlustaja vaidlustusavalduse nr 436 rahuldada ja vastavalt uue KaMS § 41 lg 3 Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta klassis 33 täies ulatuses tühistada ning kohustada Patendiametit uue otsuse tegemiseks komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

14.09.2005 edastas komisjon vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejatele ja tegi neile ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 17.10.2005.

8) 17.10.2005 esitas taotlejate registrijärgne esindaja patendivolinik Toom Pungas komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles jäädakse varasemate seisukohtade juurde. Taotleja lisab, et enne 1992. a. kehtis Moldovas Nõukogude võim, kus alkoholimonopolist tulenevalt oli Moldvinprom kaubamärgi „BELII AIST + kuju“ omanik ja tema poolt antud kasutusload mitmele tootjale ei vähenda omaniku õigusi. Väide, et tulenevalt tähise „BELII AIST“ pikaajalisest kasutamisest erinevate isikute poolt ei suuda tähis täita kaubamärgi peamist funktsiooni - eristada ühe tootja kaupa teise tootja omast, ei ole antud juhul kohane, kuna kõigis eri loa alusel tootvates tehastes kasutati identset tehnoloogiat ning toormeks olid loomulikult Moldova kindlatest veinisortidest valmistatud veinid. Asjaolu, et üldtuntud kaubamärgiga „Coca-cola“ kaitstud jooki valmistatakse maailma sadades tehastes rohkem kui saja aasta jooksul kindla retsepti alusel, ei tähenda et kaubamärk „Coca-cola“ või vastav toode oleks kaotanud eristusvõime. Tegelikult vastupidi. Arvestades ülaltoodut, kuuluvad vaidlustaja taotlused nr. 9800253 ja 9800252 Patendiametis tagasilükkamisele ega saa olla takistuseks vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel. Lähtudes eeltoodust leiab taotleja, et vaidlustusavaldus on alusetu ning tuleb jätta rahuldamata.

9) 2.11.2011 esitas taotleja Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare al Republicii Moldova esindaja patendivolinik Urmas Kauler taotleja seisukohad. Juhitakse tähelepanu, et vaidlustusavalduses kaubamärgitaotluse nr 9900119 taotlejana märgitud Combinatul de Vinuri si Coniacuri or. Balti asemel tuleb taotlejaks lugeda Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare al Republicii Moldova (seisukohtade lisa 1; lisaks esitatakse volikiri lisa 2). Taotleja soovib võtta osa vaidlustusavalduse nr 436 menetlusest ning nimetatud vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Esmalt leiab taotleja, et vaidlustaja 30.01.2002 [5.02.2002] avaldus vaidlustusavalduse täiendamiseks on vastuolus TÕAS § 46 lg 1, mille kohaselt võib kaebuse või vaidlustusavalduse esitaja kaebuses või vaidlustusavalduses põhjendatud kirjaliku avaldusega teha lõppmenetluse alguseni parandusi ja täiendusi, mis ei laienda kaebuse või vaidlustusavalduse esitamise kuupäeval selles esitatud nõude alust ja sisu. Taotleja hinnangul ei ole vaidlustaja põhjendanud vaidlustusavalduse täiendamiseks olevaid asjaolusid ning on vaidlustaja põhjendamatu laiendanud nõude alust ja sisu. Nimelt on vaidlustusavalduse alustena toodud võrreldes 22.12.2000 esitatud vaidlustusavaldusega lisaks ka vana KaMS § 7 lg 1 p 2, § 8 lg 1 p 2 ja § 12 lg 1, mis juhindudes TÕAS § 46 lg 1 ei ole lubatav. Vaidlustaja ei ole ka selgitanud ega põhjendanud, miks ei esitatud loetletud vaidlustusavalduse aluseid 22.12.2000 esitatud vaidlustusavalduses.

Kuigi taotleja hinnangul on vaidlustaja eksinud TÕAS § 46 lg 1 vastu ning puuduvad objektiivsed põhjused 30.01.2002 avalduse rahuldamiseks, peab taotleja vajalikuks, juhul kui komisjon peaks rahuldama vaidlustaja avalduse ning vaidlustusavalduse täiendamist võimaldama, esitada sisulised vastuargumendid nii 22.12.2000 esitatud vaidlustusavaldusele kui ka 30.01.2002 avalduses esitatud täiendustele.

Taotleja juhib tähelepanu asjaolule, et vaidlustaja 30.01.2002 avalduses toodud kaubamärk (taotluse nr 9800252), millele tuginedes põhjendatakse Patendiameti otsuse väidetavat

õigusvastasust vana KaMS § 8 lg 1 p 2 sätestatuga, on tühistatud. Taotleja lisab Tallinna Ringkonnakohtu 13.10.2010 lahendi tsiviilasjas nr 2-07-2100 (lisa 3), mille tulemusena tühistati vaidlustaja kaubamärgitaotluste nr 9800252 ja 9800253 kohta tehtud registreerimise otsused (lisa 4 ja 5). Ringkonnakohus tuvastas taotleja kaubamärkide „BELÏ AIST“ ja „BELÕI AIST (kirillitsas)“ üldtuntust Eestis enne 10.02.1998 ning nimetatud kaubamärkide vastavust registreerimise kriteeriumitele. Seega puuduvad vaidlustajal varasemad õigused, millele tuginedes võiks KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamist nõuda ning Patendiameti eksimust KaMS § 12 lg 1 kontekstis argumenteerida. Samas on viidatud Ringkonnakohtu otsus oluline ka vaidlustaja 30.01.2002 avalduse punkti 2 kontekstis, milles vaidlustaja väidab, et Patendiameti otsus on vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 2, 3 ja 4 sätetega. Nimetatud normide kohaldamist põhjendab vaidlustaja sellega, et vaidlustatud kaubamärk on tähise „BELÕI AIST“ sõna-sõnaline tõlge eesti keelde, näitab kauba liiki ega ei seonu Eesti tavatarbijale ühegi konkreetse tootjaga. Tsiviilasjas 2-07-2100 jõustunud otsuse kohaselt on tuvastatud, et kaubamärkide „BELÕI AIST“ ja „BELÏ AIST“ osas puuduvad õiguskaitset välistavad asjaolud, mh KaMS § 7 sätestatud absoluutsed registreerimistakistused ning need on Eestis registreeritud numbrite 48260 ja nr 48261 all (lisa 6 ja 7). Seega on ebaõiged vaidlustaja väited Patendiameti otsuse väidetava vastuolu kohta KaMS § 7 lg 1 p 2, p 3 ja p 4 osas.

Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse nõudega tühistada Patendiameti registreerimisotsus kogu ulatuses. Kaitset taotletakse klassides 33 toodud kaupade ja klassides 35, 36 ja 42 toodud teenuste tähistamiseks. Vaidlustuse põhjendavas osas on vaidlustaja argumenteerinud Patendiameti otsuse õigusvastasust üksnes kaupade kontekstis, samas kui taotletud teenuste osas argumentatsioon puudub täielikult. TÕAS § 44 lõike 2 kohaselt peab vaidlustusavaldus sisaldama vaidlustusavalduse esitaja põhjendust õigusrikkumise kohta. Käesoleval juhul seda aga esitatud ei ole. Seega puuduvad registreerimiseks esitatud vaidlustatud kaubamärgi registreerimist takistavad absoluutsed ning suhtelised takistused ning ühtlasi puuduvad alused vaidlustusavalduse rahuldamiseks.

Arvestades kõike eeltoodut palub taotleja jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ning jätta muutmata Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk (registreerimistaotlus nr 9900119) taotletud kaupade ja teenuste tähistamiseks.

Seisukohale on lisatud:

1. väljatrükk kaubamärgitaotluse nr 9900119 kehtivatest andmetest;
2. volikiri;
3. Tallinna Ringkonnakohtu 13.10.2010 lahend tsiviilasjas nr 2-07-2100, <http://www.kohus.ee/kohtulahendid/temp/otsus.pdf>;
4. väljatrükk kaubamärgitaotluse nr 9800252 kehtivatest andmetest;
5. väljatrükk kaubamärgitaotluse nr 9800253 kehtivatest andmetest;
6. väljatrükk kaubamärgiregistreeringu nr 48260 kehtivatest andmetest;
7. väljatrükk kaubamärgiregistreeringu nr 48261 kehtivatest andmetest.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse suhtes lõppmenetlust 09.12.2011.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustusavalduse esitamise ajal kehtinud kaubamärgiseaduse § 13 lg 2 kohaselt võis Patendiameti otsust kaubamärgi registreerimise kohta vaidlustada teise kaubamärgi omanik või muud asjast huvitatud isikud pärast riigilõivu tasumist apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul arvates kaubamärgi avaldamisest Patendiameti ametlikus väljaandes.

22.12.2000 esitatud vaidlustusavaldusest ei ilmne, millel põhineb vaidlustaja huvi kaubamärgi „VALGE-TOONEKURG“ vaidlustamiseks. 30.01.2002 esitatud ja 5.02.2002 komisjonis registreeritud avalduse kohaselt oli vaidlustaja esitanud vaidlustatud kaubamärgiga võrreldes varem 10.02.1998 taotluse nr 9800252 kaubamärgi „BELÕI AIST“ registreerimiseks klassis 33.

Komisjon tõdeb, et see asjaolu on olnud vaidlustaja huvi aluseks kaubamärgi „VALGE-TOONEKURG“ vaidlustamisel.

Vaidlustaja ei ole põhjendanud, kuidas varasema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine, mille kaitse ulatuks klassi 33 kaupadele, õigustab vaidlustaja huvi kaubamärgi „VALGE-TOONEKURG“ vaidlustamisel klassides 35, 36 ja 42. Komisjon loeb nende klasside osas vaidlustusavalduse mitte esitatuks algusest peale.

Tallinna Ringkonnakohtu 13.10.2010 otsusega tsiviilasjas nr 2-07-2100 on tühistatud vaidlustaja kaubamärgitaotluste nr 9800252 ja 9800253 kohta tehtud registreerimise otsused.

Eeltoodust tulenevalt puudub vaidlustajal varasemal registreerimistaotlusel tugineva õiguse puudumise tõttu õiguslik huvi kaubamärki „VALGE-TOONEKURG“ vaidlustada.

Ringkonnakohus tuvastas taotleja kaubamärkide „BELÏ AIST“ ja „BELÕI AIST (kirillitsas)“ üldtuntust Eestis enne 10.02.1998 ning nimetatud kaubamärkide vastavust registreerimise kriteeriumitele. Seega vaidlustajal puuduvad varasemad õigused, millistele tuginedes võiks kuni 30.042004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamist nõuda.

Tsiviilasjas 2-07-2100 jõustunud otsuse kohaselt on ka tuvastatud, et kaubamärkide „BELÕI AIST“ ja „BELÏ AIST“ osas puuduvad õiguskaitset välistavad asjaolud, mh KaMS § 7 sätestatud absoluutsed registreerimistakistused ning need on Eestis registreeritud numbrite 48260 ja nr 48261 all. Seega on ebaõiged vaidlustaja väited Patendiameti otsuse väidetava vastuolu kohta kuni 30.042004 kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 2, p 3 ja p 4 osas ka vaidlustatud kaubamärgi osas, mis kujutab endast nimetatud kaubamärkide eestikeelset tõlget.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 ja kuni 30.042004 kehtinud KaMS § 13 lg 2, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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

T. Kalmet

K. Ausmees

P. Lello