

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 575-o

Tallinnas, 13. juulil 2006.a.

**Apellatsioonikomisjon koosseisus** Rein Laaneots (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Edith Sassian vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku AS Liviko, aadress: Masina 11, 10144 Tallinn, poolt on esitatud kaebuse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida tähis **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО HUNTER'S WINE + kuju** (taotlus nr M200100656) klassis 33 alkoholjoogid (v.a. õlu), sh veinid, kaubamärgina AS Elrain nimele.

Kaebus (mida alates 01.05.2004. a tuleb käsitleda vaidlustusavaldusena) esitati 15.05.2002. a ja registreeriti nr 575 all. Vaidlustusavaldus anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele R. Laaneotsale.

Vaidlustusavalduse esitas AS Liviko volitatud esindaja patendivolinik R. Maasikamäe, OÜ Kaitsepurus, Mulla 4-3, 10611 Tallinn.

**Vaidlustusavalduse sisu 15.05.2002. a esitatud materjalide põhjal**

Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2002 avaldatu põhjal (lisa 1, 2) selgub, et Patendiamet on teinud otsuse registreerida kombineeritud tähis **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО HUNTER'S WINE + kuju**, taotlus nr. M200100656, klassis 33 alkoholjoogid (v.a õlu), sh veinid, AS Elrain nimele. Taotluse esitamise kuupäev on 12.04.2001. a, registreerimise otsuse avaldamise kuupäev 01.04.2002. a. Vaidlustusavalduse esitaja AS Liviko on klassis 33 registreeritud kaubamärgi JAHIMEHE, taotluse nr M200100138, registreeringu number 35703 (lisa 3), omanik.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et kaubamärgi **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО HUNTER'S WINE + kuju** registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi vana KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 8 lg 1 p 2. Patendiamet ei ole AS Elrain kaubamärgi registreeritavuse üle otsustamisel klassis 33 vastandanud seda AS Liviko nimele registreeritud kaubamärgiga JAHIMEHE ning on registreerinud AS Liviko kaubamärgiga sarnase ja assotsieeruva tähise AS Elrain nimele omamata selleks luba AS-ilt Liviko. Kaubamärgi registreeritavuse üle otsustamisel vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt vastandatakse registreerimiseks esitatud kaubamärgile samaliigilistele kaupadele või teenustele registreeritud ja varem registreerimiseks esitatud kaubamärgid. Seejuures registreeritavuse kindlakstegemisel arvestatakse sarnasusega või assotsieeruvusega lähtudes kõikidest aspektidest: st foneetilisest, visuaalsest ja tähenduslikust sarnasusest. Juhul, kui registreerimiseks esitatud tähisel esineb sarnasus kas või ühes mainitud aspektis registreeritud või varem registreerimiseks esitatud kaubamärgiga, on tegemist kaubamärkide sarnasusega kui ka assotsieeruvusega vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes.

Vaidlustatud kaubamärk on kombineeritud tähis, täpsemalt etikett. Selle kaubamärgi oluline, kaitstav osa sõnad **ОХОТНИЧЬЕ** ja **HUNTER'S** on tähenduslikult sarnased ja assotsieeruvad AS Liviko nimel registreeritud sõnalise kaubamärgiga JAHIMEHE klassis 33 alkoholjoogid (v.a õlu). Sõnad **ВИНО** ja **WINE** on liiginimetused ja on märgitud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Sõna **ОХОТНИЧЬЕ** on vene keele tavakeele sõna (lisa 4, 5). Sõna **HUNTER'S** aga inglise keele tavasõna (lisa 6, 7). Nende sõnade tõlge eesti keeles on JAHIMEHE. Kaubamärgi tõlget käsitletakse kaubamärkide sarnasuse kindlakstegemisel

kaubamärgi jäljendamise vormina (lisa 8). Sellega asub vaidlustaja seisukohale, et kaubamärgi tõlke puhul on tegu kaubamärgi jäljendiga. Kaubamärgi jäljend vastab äravahetamiseni sarnase kaubamärgiga kehtivas kaubamärgiseaduses või eksitava kaubamärgiga, uues kaubamärgiseaduses. Peale selle osa tarbijaist mäletab, et ОХОТНИЧЬЕ/ЖАХИМЕНЕ on esinenud kange alkoholjoogi etiketil, mida valmistati Livikos (lisa 9).

Sõnad HUNTER'S ja **ОХОТНИЧЬЕ** on ЖАХИМЕНЕ tõlge. Nende sõnade registreerimine kaubaklassis 33 AS Elrain nimele, ükskõik millisel viisil, ei või toimuda ilma AS Liviko nõusolekuta. Olukorda ei muuda asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegu kombineeritud kaubamärgiga ja AS Liviko nimele registreeritud märk on sõnamärk. Kaubamärkide registreeritavuse üle ei otsustata, mitte üksnes lähtuvalt kaubamärgist kui tervikust vaid ka lähtuvalt kaubamärgi olulistest osadest, vastandades neid registreeritud või varem registreerimiseks esitatud kaubamärkidele. Vaidlustatud kaubamärk assotsieerub AS Liviko kaubamärgiga mitte üksnes sõna ЖАХИМЕНЕ tõlgete tõttu vaid ka kujutise "jahimehed puhkehetkel" tõttu. See kujutis lubab teha järelduse, et tegu on jahimeestele mõeldud kange alkoholjoogiga. Teise isiku kaubamärgi tõlke kasutamine (koos samatähendusliku kujutisega) ei suuda piisavalt täita kaubamärgi põhifunktsiooni eristada ühe isiku kaupu teise isiku samaliigilistest kaupadest (vana KaMS § 4 lg 1).

On tõenäoline, et AS Elrain kaubamärk kahjustab AS Liviko kaubamärgi eristatavust ja AS Liviko mainet ning võib põhjustada kaupade ja kaubamärgiomanike segiaetavust. Patendiameti otsus, registreerida AS Elrain kaubamärk **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО HUNTER'S WINE + kuju** omamata selleks luba AS-ilt Liviko, rikub AS Liviko ainuõigust kaubamärgile ЖАХИМЕНЕ.

Vaidlustatud kaubamärgi olulised osad, sõnad **ОХОТНИЧЬЕ** ja HUNTER'S, on kaubamärgi ЖАХИМЕНЕ tõlked. Kaubamärgi tõlget tuleb käsitleda kaubamärgi jäljendina, mis sisuliselt võrdub äravahetamiseni sarnase kaubamärgiga, kindlasti ka assotsieeruva kaubamärgiga vana KaMS § 8 lg 1 p 2 tähenduses. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine samas kaubaklassis ilma varasema õiguse omaniku loata on vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 2. Vaidlustatud kaubamärgi loata kasutamine AS Elrain poolt mõjuks eksitavalt ja kahjustaks AS Liviko kaubamärgi eristatavust. Seega vaidlustatud kaubamärgi registreerimine AS Elrain nimele võib toimuda üksnes AS Liviko kirjalikul loal. Kuna kaubamärgi **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО HUNTER'S WINE + kuju**, taotlus nr. M200100656, klassis 33 alkoholijoogid (v.a õlu), sh veinid, registreerimise otsus AS Elrain nimele on tehtud ilma registreeritud kaubamärgi ЖАХИМЕНЕ omaniku AS Liviko kirjaliku loata, tuleb mainitud otsus lugeda vastuolus olevaks vana KaMS § 8 lg 1 p 2.

AS-il Liviko on õigus osaleda oma kaubamärgi ainuõigust kahjustada võiva kaubamärgi registreerimise otsuse tegemisel, st otsustada, kas anda või mitte anda luba oma kaubamärgiga sarnase või assotsieeruva kaubamärgi registreerimiseks samas kaubaklassis samaliigilistele toodetele või mitte ja kui anda luba, siis mis tingimustel.

Ülalesitatu alusel palub AS Liviko apellatsioonikomisjonil tunnistada Patendiameti otsus kaubamärgi **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО HUNTER'S WINE + kuju**, taotlus nr M200100656 klassis 33 alkoholijoogid (v.a õlu, sh veinid), registreerimise kohta AS Elrain nimele täielikult seadusevastaseks ja tühistada põhjusel, et otsus on vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 2.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud:

1. Koopia Eesti Kaubamärgileht nr 4/2002 avaldatud sõnalisest kaubamärgist **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО HUNTER'S WINE + kuju**, taotlus nr M200100656.
2. Väljavõtte internetis olevast kaubamärkide andmebaasist avaldatud M200100656 kohta.
3. Koopia kaubamärgitunnistusest nr 35703.
4. Vene-eesti sõnaraamat. Tln.: Valgus, 1977. Lk. 434-435.

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.:1990, с.484.
6. Inglise-eesti sõnaraamat. Koost. J. Silvet. Tln.: Valgus, 1990, lk. 603.
7. Eesti inglise sõnaraamat. Koost. P.F. Saagpakk. Tln.: Koolibri, 1992, lk. 187.
8. Mostert F.W. Famous and Well-known Marks. An international Analysis. Bitterworths, 1997, lk. 274-275.
9. Koopia etiketist ЯНІМЕНЕ ОХОТНИЧЬЯ.
10. Koopia maksekorraldusest riigilõivu tasumise kohta.
11. koopia patendivoliniku volikirjast.

Apellatsioonikomisjon on kirjalikult palunud AS-lt Elrain seisukoha esitamist tähtajaga 07.02.2005. a. Kuna AS Elrain ei reageerinud apellatsioonikomisjoni palvele, siis apellatsioonikomisjon palus 19.04.2006. a vaidlustajalt lõplike seisukohtade esitamist.

22.05.2006. a esitas AS Liviko (keda esindab patendivolinik Reet Maasikamäe) apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad. Nende sisu on järgmine:

Vaidlustusavalduse esitaja palub vaidlustusavalduse nr 575 läbivaatamisel arvestada asjaoluga, et

- 1) apellatsioonikomisjoni otsust nr 545-o, millega apellatsioonikomisjon tühistas sõnamärgi ОХОТНИЧЬЕ registreerimise AS Elrain nimele klassis 33 – alkoholjoogid (taotl. nr M200100637) ei ole AS Elrain vaidlustanud;
- 2) Harju Maakohtus on läbivaatamisel AS Liviko kaebus apellatsioonikomisjoni otsuse nr 546-o, mis jättis jõusse Patendiameti otsuse registreerida sõnamärk HUNTER'S (taotl. nr M200100657) AS Elrain nimele klassis 33 – alkoholjoogid, tühistamiseks. AS Elrain ei ole ka Harju Maakohtule esitanud oma seisukohti ega ilmunud ühelegi istungile. Lõppistung toimub 13.06.2006. a ning siis on oodata asjas sisulist otsust;
- 3) AS Elrain ei ole esitanud vastuväiteid vaidlustusavalduse nr 575 kohta.

25.05.2006. a. edastati vaidlustaja lõplikud seisukohad AS-ile Elrain.

### **Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse esitaja seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid kogumis ning vastastikusel seoses, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

Alates 01.05.2004. a kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt enne 01.02.2004. a Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et kaubamärgi **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО HUNTER'S WINE + kuju** registreerimise otsus on vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 2. Patendiameti vaidlustatud otsuse nr 7/M200100656 tegemise ajal (19.02.2002) kehtis vana KaMS § 8 lg 1 p 2 redaktsioonis, mille kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk ЯНІМЕНЕ klassis 33 alkoholijoogid (v.a õlu) on varasem kaubamärk prioriteediga 23.01.2001. a.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus klassis 33 alkoholijoogid (v.a õlu), sh veinid on esitatud 12.04.2001. a.

Vaidlust ei ole selles, et mõlema kaubamärgiga tähistatakse samaliigilisi kaupu.

Vaidlustusavalduse esitaja kirjalik nõusolek vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks puudub.

Käesolevas vaidluses on põhiküsimuseks, kas kujutismärk **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО HUNTER'S WINE + kuju** on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiga JAHIMEHE (kaubamärgitunnistus nr 35703).

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse üldine hindamine peab lähtuma vastandatavate märkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse hindamisel nende märkide tekitatavast üldmuljest, võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid elemente, samuti arvestades kaubamärkidega tähistatud kaupade või teenuste sarnasust. Järelikult tuleb selgitada, kas tähiste sarnasuse aste on piisavalt suur, et nende segiajamist asjaomase avalikkuse poolt saab tõenäoliseks pidada.

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk on sõnaline kaubamärk JAHIMEHE.

Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon on:



Seejuures mittekaitsvate osadena on määratletud, et kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnade **ВИНО** ja WINE kasutamiseks.

10.04.2001. a esitas AS Elrain Patendiametile taotluse M2001100637 registreerida klassis 33 veinid kaubamärk **ОХОТНИЧЬЕ**. 08.04.2004. a otsusega nr 545-o rahuldab apellatsioonikomisjon AS Liviko kaebuse põhjusel, et kaubamärk **ОХОТНИЧЬЕ** assotsieerub AS Liviko kaubamärgiga JAHIMEHE. Patendiamet on kaubamärgi **ОХОТНИЧЬЕ** registreerimisest keeldunud.

12.04.2001. a esitas AS Elrain Patendiametile taotluse M200100657 registreerida kaubamärk HUNTER'S klassis 33 alkoholjoogid (v.a õlu), sh veinid. 21.06.2006. a tagaseljaotsusega tsiviilasjas nr 2-04-827 rahuldab Harju Maakohus AS Liviko hagi ja tuvastas kaubamärgi HUNTER'S sarnasust ja assotsieerumise AS-i Liviko varasema kaubamärgiga JAHIMEHE reg nr 35701 klassis 33 (kohtuotsuse jõustumise kohta apellatsioonikomisjonil andmed puuduvad).

19.09.2002. a esitas AS Elrain Patendiametile taotluse M200201365 registreerida klassis 33 kaubamärk



Selle kaubamärgi registreerimise otsus on apellatsioonikomisjonis vaidlustatud ja ei ole veel läbi vaadatud (apellatsioonikomisjoni asi nr 706).

Võrreldes vastandatud kaubamärkide reproduktsioone nähtub, et vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk on sõnaline tähis. Vaidlustatud tähis on kujutismärk, mis koosneb ruudukujulisest pildist jahimeestest puhkehetkel ning mille ülemisele osale on kantud sõna **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО** ja alumisele osale on kantud sõna **HUNTER'S WINE**.

Apellatsioonikomisjoni hinnangul juba ainuüksi kaubamärgis kasutatud kujutis assotsieerub AS Liviko kaubamärgiga **JAHИMEHE**, kuna tegemist on pildiga jahimeestest puhkehetkel (midagi rüüpamas). See kujutis lubab teha järelduse, et tegu on jahimeestele mõeldud alkoholjoogiga. Apellatsioonikomisjon on sellegipoolest seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi domineerivateks osadeks on siiski sõnalised osad **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО** ja **HUNTER'S WINE**. Oma 08.04.2004. a otsuses nr 545-o asus apellatsioonikomisjon seisukohale, et kaubamärk, s.h. sõnaline osa, **ОХОТНИЧЬЕ** assotsieerub varasema kaubamärgiga, s.h. sõnalise osaga, **JAHИMEHE** klassis 33.

Põhjendatud on vaidlustusavalduse esitaja seisukoht, et kaubamärgid **JAHИMEHE** ja **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО HUNTER'S WINE + kuju** on sarnased eelkõige tähenduslikust küljest. Vaidlustatud kaubamärgi olulised osad, sõnad **ОХОТНИЧЬЕ** ja **HUNTER'S**, on kaubamärgi **JAHИMEHE** tõlked. Sõnad **ВИНО** ja **WINE** on liiginimetused ja on märgitud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Käesoleval juhul kaubamärgi tõlget tuleb käsitleda kaubamärgi jälgendina, mis sisuliselt võrdub äravahetamiseni sarnase ja/või assotsieeruva kaubamärgiga.

Kõike eeltoodut kokku võttes asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et tarbijatel, puutudes sarnases valdkonnas kokku uue kaubamärgiga **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО HUNTER'S WINE + kuju**, mis on tähenduslikult sarnane varasema kaubamärgiga **JAHИMEHE**, võib tekkida mulje, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad pärinevad samast allikast nagu kaubamärgiga **JAHИMEHE** tähistatud kaubad. Seega võib üldsus seostada võrreldavate tähiste omanikke ja nende kaubamärke ning vahetada tähised ära, millest tulenevalt on kaubamärk **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО HUNTER'S WINE + kuju** assotsieeruv vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes samaliigiste kaupade tähistamiseks registreeritud varasema kaubamärgiga **JAHИMEHE**.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 2 alusel on äravahetamiseni sarnase ja/või assotsieeruva kaubamärgi registreerimine välistatud, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Vaidlustusavalduse kohaselt ei ole AS Liviko kaubamärgi **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО HUNTER'S WINE + kuju** registreerimiseks luba andnud. Selliselt on Patendiameti 19.02.2002. a otsus nr 7/M200100656 vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 2 ja rikub AS Liviko kaubamärgiõigusi.

Apellatsioonikomisjon arvestab otsuse tegemisel ühtlasi asjaolu, et kaubamärgi **ОХОТНИЧЬЕ ВИНО HUNTER'S WINE + kuju** taotleja ei ole soovinud osaleda vaidlustusavalduse läbivaatamisel ja ei ole esitanud menetluse käigus mitte mingisuguseid seisukohti vaidlustusavalduse ning tema kaubamärgi registreerimise kohta, mis apellatsioonikomisjoni hinnangul näitab kaubamärgiomaniku huvi puudumist tähise registreerimise suhtes.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 59, § 61, kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2, alates 01.05.2004. a kehtiva KaMS § 41 lg 3 ja § 72 lg 5, apellatsioonikomisjon

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

**rahuldada AS Liviko vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti 19.02.2002. a otsus nr 7/M200100656 kaubamärgi ОХОТНИЧЬЕ ВИНО HUNTER'S WINE + kuju klassis 33 registreerimise kohta AS Elrain nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

**Allkirjad:**

R. Laaneots

S. Sulsenberg

E. Sassian