

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 1346-o

Tallinnas 28. mail 2012 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Priit Lello ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku BACARDI & COMPANY LIMITED, Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein (esindaja volikirja alusel patentivolnik Olga Treufeldt) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi **Maldini Мальдини** (RV reg nr 1036571) registreerimise vastu ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "MINSKY ZAVOD VINOGRADNYKH VIN" nimele klassides 32 ja 33 nimetatud kaupade tähistamiseks.

**Asjaolud ja menetluse käik**

31.08.2011 esitas BACARDI & COMPANY LIMITED (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgile **Maldini Мальдини** (edaspidi vaidlustatud kaubamärk või kaubamärk **Maldini**) registreerimise vastu ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "MINSKY ZAVOD VINOGRADNYKH VIN" (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus registreeriti 31.08.2011 komisjoni menetluses nr 1346 all ja määrati 12.09.2011 eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Harri-Koit Lahekule.

Patendiameti 01.07.2011 ilmunud ametliku väljaande Eesti Kaubamärgilehe nr 7/2011 lk-l 53 on avaldatud Patendiameti otsus nr 7/R201000682 kaubamärgile **Maldini** Eestis kaitse andmise kohta järgmiste kaupade tähistamiseks:

*Klassis 32 - õlu; mineraal- ja gaseerved ning muud alkoholivabad joogid, puuviljajoogid ja puuviljamahlad (beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit juices beverages and fruit juices)*

*Klassis 33 - alkohoolsed joogid (väljaarvatud õlled) (alcoholic beverages (except beers)).*

Vaidlustaja vastandab KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatu kohaldamiseks järgmised Eestis õiguskaitset omavad varasemad kaubamärgid (lisa 4-10):

- hiljemalt 30.11.2009 üldtuntuse omandanud sõnaline kaubamärk „**MARTINI**”;
- 19.03.1993 registreerimiseks esitatud, 02.09.1960 prioriteedikuupäevaga kaubamärgi „**MARTINI**” registreering nr 10023;
- 22.03.2993 registreerimiseks esitatud, 04.07.1972 prioriteedikuupäevaga, kaubamärgi „**MARTINI** + kuju” registreering nr 07614;
- 19.03.1993.a. registreerimiseks esitatud, 17.12.1981 prioriteedikuupäevaga, kaubamärgi „**MARTINI** + kuju” registreering nr 08023;
- alates 01.05.2004.a. Eestis õiguskaitset omav Euroopa Ühenduse kaubamärgi „**MARTINI**” registreering nr 003511301;
- alates 01.05.2004 Eestis õiguskaitset omav Euroopa Ühenduse kaubamärgi „**MARTINI** + kuju” registreering nr 003511276;
- alates 01.05.2004 Eestis õiguskaitset omav Euroopa Ühenduse kaubamärgi „**MARTINI** + kuju” registreering nr 003511268;
- alates 01.05.2004 Eestis õiguskaitset omav Euroopa Ühenduse kaubamärgi „**MARTINI** + kuju” registreering nr 003505617.

---

Address:  
Tõnismägi 5a  
15191, Tallinn

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

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

Vaidlustaja leiab, et tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 1, p 2 ja p 6 tuleb eelpool nimetatud **MARTINI**-kaubamärke lugeda varasemateks, kuivõrd vaidlustaja on saavutanud neile õiguskaitse, sh läbi üldtuntuse, enne rahvusvahelise kaubamärgi **Maldini** prioriteedikuupäeva 30.11.2009.

Juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja Pariisi konventsiooni art-st 6 *bis*, vaidlustab ta taotleja õiguse kaubamärgile **Maldini** täies ulatuses, sest Patendiameti otsus nr 7/R201000682 on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2.

KaMS § 10 lg 1 p 2 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.

KaMS § 11 lg 1 p 1 kohaselt loetakse varasemaks kaubamärki, mis omandas üldtuntuse varem. Sama § lõike 1 punkti 2 kohaselt registreeritud kaubamärki, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem ning lõike 6 kohaselt Ühenduse kaubamärgi määru alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemskuupäev on varasem.

Vaidlustaja on esitanud tabeli, millest nähtub, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad on identsed.

Vastandatud varasemate kaubamärkidega tähistatavad kaubad	Kaubamärgiga Maldini tähistatavad kaubad
<p><b>Klassis 32</b> — aperitiivid, siirupid ja alkoholivabad joogid (reg. nr. 10023) - õlu; mineraal- ja gaseerved ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained (beer; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages) (CTM003511301, CTM003511276, CTM003511268, CTM003505617)</p> <p><b>Klassis 33</b> - veinid, vermut, alkohoolsed joogid ja liköörid (wines, vermouth, alcoholic beverages and liqueurs)(reg. nr. 07614) - veinid, vermutid, liköörid, aperitiivid, aromaatsed veinid, vahuveinid, segaalkohoolsed joogid, kokteilid, piiritusjoogid (wines, vermouth, liqueurs, aperitives, aromated wines, spirits, sparkling wines, mixed alcoholic beverages (reg. nr 08023, 10023); - alkoholi joogid (väljaarvatud õlu), veinid, piiritusjoogid ja liköörid (alcoholic beverages (except beers); wines, spirits and liqueurs) (CTM003511301, CTM003511276, CTM003511268, CTM003505617)</p>	<p><b>Klassis 32</b> - õlu; mineraal- ja gaseerved ning muud alkoholivabad joogid, puuviljajoogid ja puuviljamahlad (beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit juices beverages and fruit juices). (registreerimistaotlus nr R201000682)</p> <p><b>Klassis 33</b> – alkohoolsed joogid (väljaarvatud õlled) (alcoholic beverages (except beers) (registreerimistaotlus nr R201000682)</p>

Ülaltoodud tabeli põhjal jäeldab vaidlustaja, et ta omab kaubamärkide "MARTINI" registreeringutest tulenevalt kaitset identsete kaupade suhtes, milliste tähistamiseks soovib taotleja kaitset kaubamärgile **Maldini** ehk rahvusvahelises vaidlustatud kaubamärgi registreeringus loetletud kaubad on identsed võrreldes vastandatud kaubamärkide registreeringutes toodud kaupadega.

Vaidlustaja leiab lisaks, et tabelis esitatud ning vastavas registris kajastatud kaupade loeteludele on vaidlustaja varasem kaubamärk **MARTINI** omandanud KaMS § 11 lg 1 tähenduses üldtuntuse ka laiemas ulatuses kui seda on registreeritud kantud kaubad.

Kõike eeltoodut arvestades on vaidlustaja seisukohal, et klassides 32 ja 33 loetletud kaupade näol on tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete kaupadega.

Vaidlustaja peab võrreldavaid kaubamärke on äravahetamiseni sarnasteks ja omavahel assotsieerivateks.

Vaidlustaja osundab Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendile C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Händel B V*. Selle 17. punkti kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Näiteks on Euroopa Kohus oma 11.11.1997 otsuses C-251/95 *Sabel BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport* (EKL 1997, lk 1-06191, punkt 22) 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 üldmuljel, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Nimetatud otsuse punkti 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse.

Vaidlustaja jäeldab, tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p-st 2, et kaubamärgid on sarnased juhul, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Hilisem kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks ning see meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade kaubandusliku päritolu osas.

Täiendavalt peab vaidlustaja vajalikuks osundada, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemiseks.

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

Vaidlustaja rõhutab, et kaubamärkide võrdluse tuleb suhtuda eriti kriitiliselt, kuivõrd tegemist on identsete kaupade suhtes registreeritud ning registreerimiseks esitatud kaubamärkidega. Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on toodud alljärgnevas tabelis.

Varasemad vastandatud kaubamärgid	Vaidlustatud rahvusvaheline registreering nr 1036571
<p style="text-align: center;"><b>MARTINI</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>Maldini</b> <b>Мальдини</b></p>

Vaidlustaja hinnangul nähtub tabelist, et tegemist on tervikuna äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, milliste puhul tarbijapoolne eksitusse sattumise tõenäosus on eriti suur.

Vaidlustaja vastandatud varasemad kaubamärgid on nii sõnalised kui ka kombineeritud kaubamärgid. Neis kõikides on selgelt eristuv sõnaline osa **MARTINI**, mis kaubamärkide kui tervikute üldmuljelt on tarbijale üheselt tajutav ning domineeriv, kusjuures lisatud kujunduslikud elemendid üksnes rõhutavad täiendavalt sõnalise osa dominantsust.

Vaidlustaja lisab, et vaidlustatud kaubamärgi koosseisus tähise **Maldini** kirillitsas esitamine ei väära tähise domineeriva elemendina **Maldini** esinemist. Vaidlustaja on veendunud, et suure tõenäosusega loeb enamik tarbijaid rahvusvahelises registreeringus esitatud tähist ikkagi **Maldini**.

Vaidlustaja arvates on samadele järeldustele jõudnud oma praktikas ka komisjon. Kirillitsas esitatud sõnalise osa esitamine ei oma sisulist tähendust kaubamärkide võrdlemisel. Veelgi enam, vaidlustaja juhib siinkohal komisjoni tähelepanu oma oletusele, et suure tõenäosusega ei hakka kaubamärgi **Maldini** omanik registreeringus nr 1036571 toodud kaubamärki kasutatama reproduksioonil esitatud kujul, vaid üksnes ladina tähestikus esitatud **Maldini** kujul.

Vaidlustaja osundab siinkohal ka Euroopa esimese astme kohtu praktikale, millise kohaselt kombineeritud kaubamärkide puhul on just sõnaline osa oluline, kuna see annab kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Nimetatud kohtupraktikale tuginedes on vaidlustaja seisukohal, et käesoleval juhul tuleb vaidlustatud kaubamärgi ja vastandatud kaubamärkide võrdlemisel aluseks võtta just identifitseerivad sõnalised osad **Maldini** ja **MARTINI**.

Vaidlustaja peab võrreldavaid kaubamärke visuaalselt sarnasteks ja lisab, et visuaalsel vaatlusel on tarbijale, kes on piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja hoolas, koheselt tuvastatav tähistes sisalduvate sõnade **MARTINI** ja **Maldini** suur kokkulangevus.

Sõnadel **MARTINI** ja **Maldini** on nii võrdne arv tähti ning silpe kui ka identne kaashäälikute hulk ning nende paigutus **M-RT-N- ja M-ld-n-**, samuti identne täishäälikute hulk ning paigutus **-A--I-I ja -a--i-i** aga ka tähiste algusosad **MA-** vs **Ma** ja lõpuosad **-INI** vs **-ini** on identsed.

Vaidlustaja arvates ei ole piisav vaidlustaja kaubamärkide sõnalise osa **MARTINI** keskel tähepaari **RT** asendamine tähepaariga **ld**, et saada uus eristusvõimeline kaubamärk. Vaidlustatud kaubamärgi nägemisel seostab tarbija seda koheselt varasemate **MARTINI** kaubamärkidega, mistõttu ei suuda vaidlustatud kaubamärk täita kaubamärgi eristavat funktsiooni. Seega võib öelda, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist visuaalselt äravahetamiseni sarnaste ning assotsieeruvate kaubamärkidega.

Vaidlustaja leiab ka, et võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt sarnased, sest häälduslikult esineb neis minimaalne erinevus. See seisneb tähtede **R** ja **I** erinevas häälduses. Vaidlustaja arvates on tarbijal häälduslikult äärmiselt raske teha vahet tähtede **T** ja **d** vahel. Seetõttu on võrreldavad kaubamärgid häälduslikult äärmiselt sarnased. Kaubamärkide kui tervikute hääldus on tulenevalt identsetest täis- ja kaashäälikute asetustest ning identsest silpide arvust piisav, et tarbijad kaubamärgid omavahel segi võiksid ajada.

Vaidlustaja leiab, et nii vastandatud kaubamärgid kui ka vaidlustatud kaubamärk ei oma Eesti tarbija jaoks tähendust, mistõttu neid ei saa semantilisest aspektist omavahel võrrelda. Samas märgib vaidlustaja, et tähenduseta sõnad, millised ei oma vastava sihtrühma poolt tähisega kokku puutudes mingeid semantilisi seoseid, on kaubamärgiõiguse seisukohalt raskemini üksteisest eristatavad kui tähised, millistel on tarbija jaoks teatav tähendus või tuletatav sisu.

Vaidlustaja rõhutab juba eelnevalt osundatud kohtupraktikale toetudes, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosus esinemiseks. Käesoleval juhul on, tulenevalt kõrge eristusvõimega üldtuntud varasemast kaubamärgist ning ka tähistega kaetud kaupade ja identsusest, kaubamärkide äravahetamise tõenäosus eriti suur.

Vaidlustaja peab oma kaubamärki **MARTINI** üldtuntuks.

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

Vaidlustaja leiab, toetudes analoogia korras TsMS § 231 lõikele 1, et tema kaubamärgi **MARTINI** üldtuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, s.o tegemist on asjaoluga, millise eraldi tõendamine ei ole tingimata vajalik. Ka käesoleval juhul peaks nimetatud asjaolu olema vaidlustaja arvates komisjonile teada ning selle kohta on usaldusväärset teavet võimalik leida erinevatest menetlusvälistest allikatest. Seetõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks vaidlustusavalduse toimiku ebamõistlikku koormamist arvukate üldtuntust ning mainekust tõendavate materjalidega. Ka komisjon on analoogia korras nimetatud põhimõtteid oma praktikas kohaldanud.

Vaidlustaja selgitab, et üldtuntuse tunnistamise kriteeriumid sätestab KaMS § 7. Sealjuures arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas kaubamärgi tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris. Samuti nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris aga ka kasutamise ja tutvustamise kestust ning ulatust ning ka kaubamärgi geograafilist levikut, registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides ja hinnangulist väärtust.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduse lisades 11-16 esitatud üksnes vaidlustaja ja tema kaubamärgi maine ning selle üldtuntust kajastavad materjalid ning arvukalt materjale tõendamaks kaubamärgi **MARTINI** kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut, selle registreerimist teistes riikides (KaMS § 7 lg 3 p 2 ja 3) (lisad 17-31). Samas säilitab vaidlustaja endale võimaluse vaidlustusavalduse menetluse jooksul esitada täiendavaid osundatud argumente kinnitavaid tõendeid.

Samuti osundab vaidlustaja lisas 32, et IWSR (International Wine & Spirit Research) igaaastase uuringu kohaselt omab **MARTINI** 95% tuntust Itaalias, 94%list tuntust Venemaal, 89%list Hispaanias, 88%list Belgias, jne. Eestis müüdi 2006. aastal kaubamärgiga **MARTINI** tähistatud tooteid 36100 kasti, 2007. aastal 39650 kasti, 2008. aastal 36650 kasti ja 2009. aastal 27800 kasti.

Vaidlustaja rõhutab, et Pariisi konventsiooni art 6 *bis* keelab registreerida ja kasutada märki, mis kujutab endast teise kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada nende märkide äravahetamist.

Vaidlustaja lisab, et kuna taotleja soovib kaubamärgile **Maldini** kaitset vaidlustaja varasema üldtuntud kaubamärgiga äravahetamiseni sarnasele tähisele, siis on kahtlustetagi selge, et sellise kaubamärgi registreerimiseks esitamine ning kasutusele võtmine põhjustab tarbijates segadust ning, et nimetatud taotluse esitamise eesmärk suure tõenäosusega ei olnud heauskne. Vaidlustaja hinnangul tuntud kaubamärgiga äravahetamiseni sarnase kaubamärgi kasutamine annab eelise konkurentsieelise ning seda just eelnevalt tuntuse omandanud kaubamärgi arvel.

Eeltoodule toetudes leiab vaidlustaja kokkuvõtlikult, et tõendamist on leidnud vaidlustusavalduse esitaja varasema kaubamärgi **MARTINI** üldtuntus ning vaidlustatud kaubamärgile kaitse võimaldamisel vastuolu vaidlustaja varasemate õigustega. Seetõttu on Patendiameti otsus nr 7/R201000682 vastuolus nii riiklike kui ka rahvusvahelise õiguse normidega.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 2, Pariisi konventsiooni art 6 *bis* tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1), palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile **Maldini** klassides 32 ja 33 Eestis kaitse võimaldamise kohta ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi **Maldini** asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud koopia Eesti Kaubamärgileht nr 7/2011 lk 53; väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 1036571 kohta; väljatrükk AS Liviko kodulehelt; väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 10023 kohta; väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 07614 kohta; väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 08023 kohta; väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 003511301 kohta; väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr

003511276 kohta; väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 003511268 kohta; väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 003505617 kohta; väljatrükk ERR veebilehel 23.06.2010.a. avaldatud uudisest „Liviko kavatseb juunis müüa miljon liitrit alkoholi“; väljatrükk Buduaar veebilehel 14.07.2010.a. avaldatud artiklist „George Glooney't, Sean Connery't, Andy Warholi ühendab kirk Martini vastu!"; väljatrükk veebilehel [www.barprof.ee](http://www.barprof.ee) 08.04.2009.a. avaldatud artiklist „Tulemas on kokteilivõistlus Bacardi & Martini Grand Prix Eesti 2009“; väljatrükk veebilehel [www.barprof.ee](http://www.barprof.ee) 02.03.2011.a. avaldatud artiklist „Martini Gold by Dolce&Gabana - eksklusiivne vermut Eestis“; väljatrükk veebilehel [www.barprof.ee](http://www.barprof.ee) 15.12.2008.a. avaldatud artiklist „Martini vahuveinidel täienenud tooteperekond ja uus pakend“; väljatrükk AS Valior kodulehelt toote MARTINI kohta; koopia Gambias kaubamärgile MARTINI kaitse võimaldamist tõendavast dokumendist; koopia rahvusvahelise kaubamärgi MARTINI registreeringu nr 255561 registreerimistunnistusest; koopia Dominikaani Vabariigis kaubamärgile MARTINI kaitse võimaldamist tõendavast dokumendist; koopia Kuubal kaubamärgile MARTINI kaitse võimaldamist tõendavast dokumendist; koopia rahvusvahelise kaubamärgi MARTINI registreeringu nr 952994 registreerimistunnistusest; koopia Hiinas kaubamärgile MARTINI kaitse võimaldamist tõendavast dokumendist; koopia Ecuadoris kaubamärgile MARTINI kaitse võimaldamist tõendavast dokumendist; koopia rahvusvahelise kaubamärgi MARTINI registreeringu nr 442390 registreerimistunnistusest; koopia Hiinas kaubamärgile MARTINI kaitse võimaldamist tõendavast dokumendist; koopia rahvusvahelise kaubamärgi MARTINI registreeringu nr 145877 registreerimistunnistusest; koopia Türgis kaubamärgile MARTINI kaitse võimaldamist tõendavast dokumendist; koopia Hong Kongis kaubamärgile MARTINI kaitse võimaldamist tõendavast dokumendist; koondtabel vaidlustaja MARTINI pudeli registreeringutest erinevates riikides; koondtabel vaidlustaja sõnalise kaubamärgi MARTINI registreeringutest erinevates riikides; koondtabel vaidlustaja kombineeritud kaubamärgi MARTINI registreeringutest erinevates riikides; koopia IWSR (International Wine & Spirit Research) iga-aastasest uuringust vaidlustaja toodete müügimahtude ja tuntuse kohta teistes riikides; maksekorraldus nr. 13782, 29.08.2011.a. 34. 34; volikiri.

Komisjon palus taotlejal leida omale Eesti Vabariigis esindaja hiljemalt 14.12.2011.a. Kuna taotleja ei ole tähtjaks esindajat nimetanud ega esitanud mistahes seisukohti vaidlustusavalduse kohta, siis tegi komisjon vaidlustajale 03.04.2012 ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 03.05.2012.

### Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 30.04.2012, milles ta jääb vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade, argumentide ning nõuete juurde, so juhindudes KaMS § 41 lg 2 sätestatust, tühistada Patendiameti otsus nr 7/R201000682 kaubamärgi **Maldini** registreerimise kohta klassides 32 ja 33 taotletud kaupade tähistamiseks ning teha Patendiametile ettepanek jätkata kaubamärgi **Maldini** menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja leiab jätkuvalt, et Patendiameti otsus nr 7/R201000682 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga. Ta leiab, et vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused, kaitset taotletakse identsete või samaliigiliste kaupade/teenuste tähistamiseks, vaidlustatud kaubamärk on sarnane varasema, üldtuntud kaubamärgiga, mistõttu esineb tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh. hilisema kaubamärgi assotsieerumiseks varasema kaubamärgiga. Võrreldavad kaubamärgid on nii visuaalsest, foneetilisest kui ka semantilisest aspektist lähtuvalt sarnased.

Komisjon alustas 02.05.2012 vaidlustusavalduse nr 1346 lõppmenetlust.

### Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustaja omab Eestis õiguskaitset mitmele varasemale sõnalisele ja kombineeritud kaubamärgile, milles domineerib sõnaline element **MARTINI**. Näiteks on varasem sõnaline kaubamärk **MARTINI** reg nr

10023 registreeritud kaupade tähistamiseks klassis 32 (aperitiivid, siirupid ja alkoholivabad joogid) ja klassis 33 (aperitiivid, vermut, liköörid, vahuveinid, piiritus, alkohoolsed joogid).

Taotleja esitas Eestis registreerimiseks ja Patendiamet otsustas registreerida klassides 32 (õlled, mineraalsed ja gaseeritud veed ja alkoholivabad joogid; puuvilja mahlajoogid ja puuviljamahlad) ja klassis 33 (alkohoolsed joogid ning puuviljamahlad (välja arvatud õlled)) loetletud kaupade tähistamiseks Eestis rahvusvahelise sõnalise kaubamärgi **Maldini** (reg nr 1036571).

Eeltoodust ilmneb, et varasema ja vaidlustatud kaubamärkidega tähistatavad kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised.

Vaidlustusavaldusest ega sellele lisadest ei nähtu, et taotleja oleks palunud ja vaidlustaja oleks andnud taotlejale loa vaidlustaja omandis oleva sõnalise kaubamärgiga **MARTINI** sarnase kaubamärgi **Maldini** registreerimiseks Eestis kaubaklassides 32 ning 33 loetletud kaupade tähistamiseks.

KaMS § 10 lg 1 p 2 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.*

KaMS § 11 lg 1 p 1 kohaselt loetakse varasemaks kaubamärki, *mis omandas üldtuntuse varem. Sama § lõike 1 punkti 2 kohaselt loetakse varasemaks registreeritud kaubamärki, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem ning lõike 6 kohaselt Ühenduse kaubamärgi määrase alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuskuupäev on varasem.*

Asjaolu, et taotleja ei ole menetluse käigus Eestis endale esindajat nimetanud ega ka seisukohti vaidlustusavalduse suhtes esitanud, annab komisjonile alust arvata, et taotleja ei ole soovinud vaidlustusavalduse menetluses osaleda.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54<sup>1</sup> lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Vaidlustaja vastandatud kaubamärkidest on vaidlustatud sõnalise kaubamärgiga **Maldini** kõige sarnasem varasem sõnaline kaubamärk **MARTINI** reg nr 10023 (edaspidi varasem kaubamärk). Need on visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest aspektist lähtuvalt äravahetamiseni sarnased.

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade/teenuste tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade/teenuste päritolu osas.

Komisjon on seisukohal, et varasem ja vaidlustatud kaubamärk on visuaalselt sarnased. Kui varasem kaubamärk **MARTINI** on registreeritud suurte trükitähtedega, siis vaidlustatud kaubamärk **Maldini** on registreerimiseks esitatud suure algustähe “**M**” järel väiketähtedega “**-aldini**” nii nagu ka kirillitsas – “**М**” järel väiketähtedega “**-альдини**”. Sõnades “**martini**” ja “**maldini**” on nii võrdne arv tähti ja silpe aga ka identne kaashäälikute hulk ning nende paigutus **M-RT-N-** ja **M-ld-n-**. Samuti on identne täishäälikute hulk ja paigutus vastavalt **-A--I-I** või **-a--i-i** ning tähiste algusosad **MA-** või **ma-** ning lõpuosad **-INI** või **-ini** identsed

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja kaubamärgi sõnalise osa keskel oleva tähepaari „**RT**“ asendamine tähepaariga „**ld**“, ei muuda vaidlustatud kaubamärki **Maldini** visuaalselt eristusvõimelisemaks varasema kaubamärgi suhtes. Vaidlustatud kaubamärgi **Maldini** esitamine kõrvuti ladina tähtedega kirillitsas (**Maldini Мальдини**) ei väära tähise domineeriva elemendina **MALDINI** esinemist. Kui tarbijad kasutavad ostuotsust tehes kaubamärkidest varasemat umbmäärast mälu pilti, siis nimetatud visuaalsed erinevused kaubamärkides ei ole komisjoni hinnangul piisavad selleks, et tarbijad toodetel olevaid varasemat ja vaidlustatud kaubamärke omavahel ära ei vaheta.

Komisjoni hinnangul on tarbijal antud sõnades esinevate tähtede ja nende paigutuse identsusest tekkiva foneetilise sarnasuse tõttu häälduslikult raske teha vahet tähtedel “**d**” ja “**t**”. Kaubamärkide kui tervikute

sarnane hääldus on tulenevalt identsetest täis- ja kaashäälikute asetustest ning identsest silpide arvust piisav ohu tekkeks, et tarbijad kaubamärgid foneetiliselt segi ajavad.

Komisjoni nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja vastandatud kaubamärk **MARTINI** ja vaidlustatud kaubamärk **Maldini** ei oma eesti keeles tähendust, mistõttu neid ei saa semantilise aspektist omavahel võrrelda. Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et tähenduseta sõnad, mis ei oma vastava sihtrühma poolt tähisega kokku puutudes mingeid semantilisi seoseid, on kaubamärgiõiguse seisukohalt raskemini üksteisest eristatavad, kui tähised, millistel on tarbija jaoks teatav tähendus või tuletatav sisu. Vaidlustatud kaubamärgi **Maldini** esitamine koos ladina tähtedega kirillitsas **Мальдини** ei väära tähise domineeriva elemendina **Maldini** esinemist.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et vaidlustatud kaubamärgi ja varasema kaubamärgi ning nendega tähistatavate kaupade osalise identtsuse ja samaliigilisuse tõttu tekib oht, et tarbijad võivad need kaubamärgid omavahel segi ajada. Tarbijad võivad arvata, et hilisem kaubamärk **Maldini** kujutab endast varasema kaubamärgi omaniku uut kaubamärki, millega ta kavatseb tähistada oma uusi või parendatud tooteid. Samuti esineb komisjoni hinnangul oht, et tarbijad võivad pidada hilisema ja varasema kaubamärkide omanikke majanduslikult seotuks.

Arvestanud eespool toodut, sh varasema ja vaidlustatud kaubamärkidega tähistatavate kaupade osalist identtsust ja samaliigilisust aga ka kaubamärkide sarnasust visuaalsest, foneetilisest ning semantilise aspektist lähtuvalt, leiab komisjon, et vaidlustatud kaubamärk ei täida kaubamärkidele KaMS § 3 esitatavat peamist funktsiooni, eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1 ja KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 3, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi Maldini (rahv reg nr 1036571) registreerimise kohta klassides 32, 33 ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "MINSKY ZAVOD VINOGRADNYKH VIN" nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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 apellatsioonikomisjoni 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:

H.-K. Lahek

P. Lello

M. Tähepõld