

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 1367-o

Tallinnas, 23. aprillil 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Kirli Ausmees vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Spirits International B.V. (esindaja volikirja alusel patendivolnik Almar Sehver) vaidlustusavalduse Obschestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyo „Kontsern „Rial“ kaubamärgi МОЯ СТОЛИЦА (rahvusvahelise registreeringu nr 1042151) klassides 32 ja 33 registreerimise täielikuks tühistamiseks. Kaubamärgi registreerimise kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 9/2011.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1. 01.11.2011 esitas Spirits International B.V. (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi МОЯ СТОЛИЦА (registreeringu nr 1042151) registreerimise kohta Obschestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyo „Kontsern „Rial“ (edaspidi taotleja) nimele klassides 32 ja 33.
2. Vaidlustaja on alljärgnevate Eestis kehtivate kaubamärkide omanikuks (edaspidi „STOLICHNAYA kaubamärgid“):
  - a. **Столичная водка + кују**, Eesti rahvuslik registreering nr 14385, taotluse esitamise kuupäev 02.02.1993, registreeringu kuupäev 14.12.1994 klassidesse 33, 35, 39 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste osas.
  - b. **STOLICHNAYA**, Eesti rahvuslik registreering nr 28514, taotluse kuupäev 29.10.1997, registreeringu kuupäev 22.03.1999 klassi 33 kuuluvate kaupade osas.
  - c. **STOLICHNAYA**, rahvusvaheline registreering nr 735580E, prioriteedi kuupäev 29.02.2000, registreeringu kuupäev 27.04.2000 klassidesse 32 ja 33 kuuluvate kaupade osas.
  - d. **STOLICHNAYA**, Eesti rahvuslik registreering nr 33025, taotluse kuupäev 01.09.1999, registreeringu kuupäev 15.12.2000 klassidesse 32 ja 33 kuuluvate kaupade osas.
  - e. **СТОЛИЧНАЯ РЕАЛИННА**, Eesti rahvuslik registreering nr 43339, taotluse kuupäev 29.10.1997, registreeringu kuupäev 05.12.2006 klassis 33 kuuluvate kaupade osas.
  - f. **STOLICHNAYA Stolichnaya + кују**, rahvusvaheline registreering nr 1046433, prioriteedi kuupäev 04.02.2010, registreeringu kuupäev 28.06.2010 klassidesse 32 ja 33 kuuluvate kaupade osas.
3. Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse alljärgnevale rahvusvahelise kaubamärgile: **МОЯ СТОЛИЦА**, registreeringu nr 1042151, registreerimise kuupäev 14.04.2010, klassi 32 ja 33 kuuluvate kaupade osas.
4. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **МОЯ СТОЛИЦА** taotleja nimele on väärt ning vastuolus kaubamärgiseadusega. Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.
5. Kaubamärgi **МОЯ СТОЛИЦА** registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

---

Aadress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

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

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

6. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ<sup>1</sup> 22. oktoobrist 2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.
7. Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997 page I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.
8. Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
	<b>МОЯ СТОЛИЦА</b>
<b>STOLICHNAYA</b>	
<b>STOLIČNAJA</b>	
<b>СТОЛИЧНАЯ PEALINNA</b>	
	

9. Vaidlustaja kaubamärkides omavad visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja esitavat tähtsust nende kaubamärkide sõnalised osad. Kuna taotleja kaubamärk on sõnaline, siis on see märgi ainsaks elementiks.
10. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi

<sup>1</sup> Direktiivi kodifitseerimise eelne number oli 89/104/EMÜ.

domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

11. Eesti keeles sõnadel otsene tähendus puudub, kuid mõlemad sõnad omavad tähendust vene keeles. STOLICHNAYA/СТОЛИЧНАЯ tähenduseks on „pealinna“ ning МОЯ СТОЛИЦА tähenduseks on „minu pealinn“. Tegemist on elementaarsete venekeelsete sõnadega, mis Eesti tarbijale on ilmselgelt arusaadavad.
12. Foneetiliselt on kaubamärgid sarnased, vaidlustaja kaubamärki hääldatakse eesti keeles [stolitsnaja], 11 häälikut ja taotleja kaubamärki [moja stolitsa], 12 häälikut. Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt kõlalt ja ülesehituselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased.
13. Kaubamärgid on sarnased ka visuaalselt, seda eelkõige kirillitsa kokkulangevate sõnaosade **СТОЛИЧ** tõttu, milline sarnasus on tajutav ka ladina ning kirillitsa tähestikus märke omavahel võrreldes.
14. Vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid hõlmavad alkohoolseid jooke ja on identsed.
15. Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus STOLICHNAYA kaubamärkide ja МОЯ СТОЛИЦА äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).
16. Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997, p 22) leidnud, et *“äravahetamise tõenäosus sõltub paljudest elementidest, nimelt, kaubamärgi tuntusest, assotsiatsioonidest kasutatud või registreeritud tähisega, sarnasuse astmest kaubamärgi ja tähise vahel ning määratud kaupade ja teenuste osas. Seega äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega.”*
17. Samuti on asjakohane Euroopa Kohtu 22. juuni 1999 otsus (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klisjen Handel BV, European Court reports 1999, p 20), milles kohus leidis, et *“... mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus (SABEL, para 24) ja seepärast kõrge eristusvõimega tähised, emb-kumb, kas iseenesest või nende omandatud tuntuse pärast, naudivad laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised.”*
18. Vaidlustaja on varasemate STOLICHNAYA kaubamärkide omanik kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p-de 2, 4 ja 5 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on:
  - a. registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem;
  - b. Madridi protokolli alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem;
  - c. Madridi protokolli alusel registreerimiseks esitatud kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.
19. Eesti rahvuslikud registreeringud nr 21913 (taotluse esitamise kuupäevaga 02.02.1993), nr 28514 (29.10.1997), nr 33025 (01.09.1999) ja nr 43339 (29.10.1997) on varasemad taotleja kaubamärgi registreerimise kuupäevast (14.04.2010).
20. Rahvusvaheliste registreeringute nr 735580E prioriteedi kuupäev (29.02.2000) ja registreeringu nr 1046433 (04.02.2010) on varasemad taotleja kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu kuupäevast (14.04.2010).

21. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikli 6bis lg 1 kohaselt liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. See säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.
22. STOLICHNAYA märki on Eestis ja ülemaailmselt ka aktiivselt kasutatud ja reklaamitud, mille tulemusena on kaubamärk üldtuntud. Taotleja kaubamärk osundab vaidlustaja kaubamärgile läbi viite „pealinnale“. Seetõttu leiab vaidlustaja, et täidetud on ka Pariisi konventsiooni artikli 6bis rakendamise tingimused.
23. Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, Pariisi konventsiooni artiklist 6bis ning KaMS § 41 lg-test 2 ja 3 ning § 70 lg-st 7 palutakse tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile МОЯ СТОЛИЦА (registreeringu nr 1042151) Eestis õiguskaitse andmise kohta klassides 32 ja 33 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.
24. Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, kaubamärkide registreeringute väljatrükid ja maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta.
25. Vaidlustusavaldus võeti 10.11.2011 komisjonis menetlusse nr 1367 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.
26. Taotleja esitas oma seisukohad 10.05.2012. Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu täies ulatuses. Taotleja leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendamatu, taotletav kaubamärk МОЯ СТОЛИЦА vaidlustaja õigusi ei riku ning käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus tuleb jätta täielikult rahuldamata.
27. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17).
28. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23).
29. Võrreldes visuaalselt käesolevas asjas vastandatavaid sõnalisi kaubamärke STOLICHNAYA ja STOLIČNAJA ning taotletavat kaubamärki МОЯ СТОЛИЦА, jääb kohe esmapilgul silma see, et kui taotletav kaubamärk on esitatud kirillitsas, siis nimetatud varasemates tähistes kasutatakse ladina tähestikku.

**STOLICHNAYA**

**МОЯ СТОЛИЦА**

**STOLIČNAJA**

30. Nimetatud erinevus on visuaalsest aspektist väga oluline, kuna see muudab visuaalse üldmulje asjaomastest kaubamärkidest koheselt erinevaks. Enamgi veel, asjaomaste kaubamärkide võrdlemisel jääb koheselt silma ka asjaolu, et kui taotletav kaubamärk koosneb kahest sõnast, siis võrdlusalusel varasemad tähised on ühesõnalised. Sellele tuginedes leiab taotleja, et kõnealused kaubamärgid on visuaalselt selgelt erinevad.
31. Võrreldes visuaalselt käesolevas asjas vastandatavaid sõnalisi kaubamärke **СТОЛИЧНАЯ РЕАЛИННА** ja **МОЯ СТОЛИЦА** märgib taotleja, et ehkki mõlemad tähised koosnevad kahest sõnast, on ka need tähised visuaalselt erinevad.

**СТОЛИЧНАЯ РЕАЛИННА****МОЯ СТОЛИЦА**

32. Nimelt, kui kaubamärk **СТОЛИЧНАЯ РЕАЛИННА** koosneb kahest pikast sõnast, siis taotletavas kaubamärgis **МОЯ СТОЛИЦА** sisalduvad sõnad on nendest oluliselt lühemad. Samuti, kui varasema tähise esimene sõna on kirjutatud kirillitsas ja teine sõna ladina tähtedes, siis taotletava kaubamärgi mõlemad sõnad on kirjutatud kirillitsas. Enamgi veel, kui võrrelda kaubamärke sõnade *каупа*, siis on üksteisest erinevad nii asjaomaste kaubamärkide esimesed kui ka teised sõnad. Ainus sarnasus esineb vaid varasema tähise esimese sõna ja taotletava tähise viimase sõna algusosas:

СТОЛИ\_\_\_\_\_ в. \_\_\_\_\_ СТОЛИ\_\_

33. Taotleja leiab, et nimetatud sarnasus (5 tähte) varasema pika kaubamärgi osas (koosneb 17 tähest) ei ole piisav selleks, et muuta asjaomaste kaubamärkide üldmuljeid üksteisega sarnasteks. Tulenevalt kõnealuste kaubamärkide sõnapikkuste erinevusest, kasutatud tähestike erinevustest ja kasutatud sõnade erinevustest on ajaomased kaubamärgid visuaalselt erinevad.
34. Võrreldes visuaalsest aspektist käesolevas asjas vastandatavaid kombineeritud kaubamärke „Столичная водка + kuju“ ja „STOLICHNAYA + kuju“ ning taotletavat kaubamärki **МОЯ СТОЛИЦА**, ei ole kahtlust, et ka nimetatud kaubamärkide visuaalsed üldmuljed on üksteisest erinevad.

**МОЯ СТОЛИЦА**

35. Kui taotletav kaubamärk **МОЯ СТОЛИЦА** on sõnaline tähis, millel puuduvad igasugused kujunduselemendid, siis varasematel tähistel „Столичная водка + kuju“ ja „STOLICHNAYA +

kuju“ on spetsiifiline ja kaubamärkide üldmuljes selgelt domineeriv kujundus. Muuhulgas on ka kõnealuste varasemate kaubamärkide sõnaline osa esitatud ebaharilikus fondis ja diagonaalses paigutuses. Seetõttu ei ole kahtlust selles, et juba kujunduslikest erinevustest tulenevalt on kõnealuste varasemate tähiste üldmuljed selgelt erinevad taotletava kaubamärgi üldmuljest. Kui võrrelda lisaks veel asjaomaste kaubamärkide sõnalisi osi, siis kaubamärgi „Столичная водка + kuju“ osas on kokkulangevused järgmised:

СТОЛИ\_\_\_\_\_ v. \_\_\_\_\_ СТОЛИ\_\_

36. Mõlemad tähised sisaldavad kahte sõna, mis on esitatud kirillitsas. Asjaomaste kaubamärkide „Столичная водка + kuju“ ja МОЯ СТОЛИЦА kokkulangev täheühend „СТОЛИ“ paikneb kaubamärkides erinevatel kohtadel ning taotletava kaubamärgi algusosa on visuaalselt täiesti erinev varasemate kombineeritud tähiste sõnaliste elemendi algusosast. Sellest tulenevalt on võrdlusalused sõnalised elemendid üksteisest erinevad.
37. Võrreldes varasema tähise „STOLICHNAYA + kuju“ sõnalist osa taotletava kaubamärgiga МОЯ СТОЛИЦА, viitab taotleja eespool käsitletud sõnaliste kaubamärkide visuaalses võrdluses esitatule ja jääb selle juurde – vaadeldavad sõnalised elemendid on esitatud erinevates tähestikes ning sisaldavad erinevat arvu sõnu, mistõttu on need üksteisest erinevad.
38. Arvestades võrdlusaluste kombineeritud kaubamärkide domineerivaid kujunduslikke elemente ning tähiste sõnaliste osade erinevusi, leiab taotleja, et ka nimetatud kaubamärgid on visuaalselt erinevad.
39. Foneetilisest aspektist saab võrrelda üksnes kaubamärkide foneetiliselt väljendatavaid sõnalisi osi, kusjuures ka siin tuleb kaubamärke hinnata lähtuvalt nende tervikmuljest. Lähtudes asjaomaste kaubamärkide sõnaliste osade hääldustest, tuleb seega omavahel võrrelda alljärgnevatid tähiseid:

**[stolitshnaja]**

**[stolitshnaja vodka]**

v. **[majaa stolitsa]**

**[stolitshnaja pealinna]**

40. Nimetatud kaubamärke hääldades on koheselt tajutav, et taotletava kaubamärgi esimene sõna erineb täielikult varasemate tähiste sõnaalgustest ning erinevad on ka asjaomaste kaubamärkide silpide arv ning sõnarõhud. Ainsaks sarnasuseks on taotletava kaubamärgi teise sõna algusosa, mis langeb kokku varasemate tähiste esimese sõna algusega. Taotleja leiab, et arvestades võrreldavate kaubamärkide foneetilisi erinevusi häälikute, silpide ja sõnade arvus, aga ka sõnarõhkudes, ei ole taotletava kaubamärgi teise sõna alguse viidatud kokkulangevus piisav selleks, et muuta taotletav kaubamärk foneetiliselt üldmuljelt sarnaseks varasemate tähistega – foneetilistes üldmuljetes jäävad domineerima erinevused. Seetõttu on asjaomased kaubamärgid foneetiliselt erinevad.
41. Kontseptuaalsest aspektist võrreldakse kaubamärkide tähenduslikke üldmuljeid. Seega, lähtudes asjaomastest kaubamärkidest, tuleb käesolevas asjas omavahel võrrelda alljärgnevatid tähendusi:

**[pealinna]**

v. **[minu pealinn]**

**[pealinna viin]**

42. Taotleja leiab, et ehkki kõik kaubamärgid viitavad ühes või teises kontekstis *pealinnale*, on nende täpne tähendus ja sellest tulenev tähenduslik üldmulje sellegipoolest erinev. Kui vaidlustaja kaubamärgid kannavad joogikaupadel tähist *pealinna* või *pealinna viin*, siis tarbijad mõistavadki asjaomaseid kaubamärke viitena toote seotusele *pealinnaga*, so tegemist on *pealinnas tarbitava joogikaubaga*. Selliseid assotsiatsioone ei tekita aga käesolevas asjas taotletav kaubamärk tähendusega *minu pealinn* mis viitab eelkõige tarbijale enesele ning tema arusaamale n-ö *pealinnast*. Sellele tuginedes leiab taotleja, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid omavad ka kontseptuaalseid erinevusi, mis ei jää vene keelt mõistvatele tarbijatele märkamata. Nimetatut ei ole vaidlustusavalduses eitanud ka vaidlustaja ise.
43. Käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt erinevad ning omavad vene keelt mõistvatele tarbijatele kohesel tajutavaid erisusi ka kontseptuaalselt. Seetõttu, kuna kaubamärgid on kahest aspektist erinevad ja omavad erisusi ka kolmandast aspektist, on võrdlusaluste kaubamärkide üldmuljed üldhinnanguna erinevad, mistõttu ei ole taotletav kaubamärk KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes äravahetamiseni sarnane ega assotsieeruv vaidlustusavalduse esitaja varasemate kaubamärkidega.
44. Vaidlustaja väidab, et STOLICHNAYA kaubamärki on viina osas Eestis edukalt turustatud ja reklaamitud ning see on saavutanud Eestis üldtuntuse. Vaidlustusavaldusele ei ole esitatud materjale, mille alusel oleks võimalik vaidlustaja nimetatud väidet kontrollida, mistõttu palub taotleja komisjonil jätta see tähelepanuta. Taotleja märgib siiski, et kuna asjaomased kaubamärgid on erinevad, ei tooks ka kaubamärgi STOLICHNAYA üldtuntus kaasa Pariisi konventsiooni artikli 6bis eeltingimuste täitmist, kuna kaubamärk МОЯ СТОЛИЦА ei ole kaubamärgi STOLICHNAYA taasesitus, jäljend ega tõlge mis võiks põhjustada kaubamärkide äravahetamise.
45. Esitatule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi МОЯ СТОЛИЦА osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu ja taotletav kaubamärk ei riku vaidlustaja kaubamärkidest tulenevaid õigusi. Vaidlustaja vaidlustusavaldus on alusetu, paljasõnaline ning selle järeldused ebaõiged. Taotleja palub komisjonil jätta vaidlustaja vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.
46. Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 06.11.2012, milles jäi esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde. Täiendavalt märkis vaidlustaja, et ta ei nõustu taotleja mõttekäiguga, nagu vaidlustaja märgid viitaksid kaupade seotusele pealinnaga. Taotleja pakutud viide „*pealinnas tarbitav joogikaup*“ on ilmselgelt otsitud ning ebakorrektned.
47. Vaieldamatu fakt on, et mõlemad märgid omavad ligilähedast semantilist tähendust – viidet pealinnale. Vaidlustaja kaubamärgil on see üldisem ja impersonaalsem, taotleja märgil personaliseeritum. Samas ei loo tähendus „minu pealinn“ taotleja märgile uut kontseptuaalset tähendust võrreldes vaidlustaja kaubamärgi viitega pealinnale. Vaidlustaja kaubamärgi tähendus ning viide pealinnale on laiem (minu, sinu, meie, teie pealinn) ning hõlmab seega endas ka taotleja märgi tähendusest tuleneva semantilise tähenduse. Seetõttu vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid on semantiliselt praktiliselt identsed ning neid kannab sama kontseptuaalne idee – viide pealinnale, mis ei ole alkohoolsete jookide puhul laialt levinud.
48. Kokkulangevus esineb 7 kõige eristusvõimelisema ja meeldejäävama hääliku osas [stolits-]. Kuna taotleja kaubamärk koosneb kahest sõnast, siis märgi teine pool [stolitsa] on tajutav selget iseseisva märgi osana ning see tekitab suurema assotsiatsiooni vaidlustaja kaubamärgiga võrdluses [stolitšnaja] ja [stolitsa].

49. Visuaalsed sarnasused esinevad eelkõige vaidlustaja märkidega, mis esitavad kirillitsas sõna СТОЛИЧНАЯ, s.o reg nr 14385 ning 43339. Seoses СТОЛИЧНАЯ PEALINNA registreeringuga osundab vaidlustaja, et ühetähendusliku sõna esitamisel kahes keeles tajub tarbija märki ühtsena ning eriti taoliste arusaadavate tõlgete puhul tajub mõlemat varianti iseseisvana, kuid siiski tõlke läbi ühendatuna. Seega vaidlustaja peab eelkõige sõnu СТОЛИЧНАЯ ning МОЯ СТОЛИЦА visuaalselt äärmiselt sarnasteks.
50. Taotleja on korrektselt viidanud Euroopa Kohtu 22. juuni 1999 otsusele kohtuasjas C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), mille kohaselt äravahetamise tõenäosus põhineb hinnangul kas tarbija ajab kaubamärgid segamini või usub, et kaubad pärinevad samalt ettevõttelt või majanduslikult seotud ettevõttelt.
51. Antud juhul esineb nii otsese, kui kaudse äravahetamise tõenäosus. Vaidlustaja peab neist tõenäolisemaks just kaudse äravahetamise tõenäosust – tarbija peab МОЯ СТОЛИЦА kaubamärki vaidlustaja kaubamärgi modifikatsiooniks, n-ö personaliseeritud ehk tarbijat otsesemalt kõnetavaks kaubamärgiks, mis põhineb eelkõige märkide semantilisel kommunikatsioonil (vaidlustaja kaubamärgi tähenduseks „pealinna“, taotleja kaubamärgil „minu pealinn“). Antud juhul on märkide semantiline side sedavõrd suur, et kaalub üles ka märkide mõningased visuaalsed ja foneetilised erinevused.
52. Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on identsete kaupadega. Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, 29. septembril 1997 tehtud otsuse p 17 kohaselt “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*”.
53. Äravahetamise tõenäosust suurendab vaidlustaja kaubamärgi tugev eristusvõime, mis põhineb ühelt poolt tugeval olemuslikul eristusvõimel (tähendusel „pealinna“ puudub seose alkoholsete jookidega), kuid ka omandatud eristusvõimel, seda tulenevalt märgi ülemaailmsest tuntusest.
54. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärgi puhul on tegemist laiemale osale elanikkonnast teada oleva tähisega, mis on Eestis omandanud märkimisväärse maine ning tugeva eristusvõime. Vaidlustaja palub lugeda kaubamärgi üldtuntuks tuginedes tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lõike 1 analogiale<sup>2</sup>.
55. STOLICHNAYA üldtuntust on komisjon varasemalt käsitlenud oma 22.05.2000 otsuses nr 196-03 (STOLICHNAYA vs PEALINNA). Samuti on kaubamärgiga STOLICHNAYA tähistatud viina Eestis aastate jooksul ka edukalt turustatud ning seda on Eestis reklaamitud.
56. Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 07.12.2012, milles jäi esialgsete seisukohtade juurde.
57. 06.02.2013 alustas komisjon asja nr 1367 lõppmenetlust.

#### **Komisjoni seisukohad**



58. Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.
59. Vaidlustaja on alljärgnevate Eestis kehtivate kaubamärkide omanikuks:

---

<sup>2</sup> komisjoni 28.09.2012 otsus nr 1310-o



- a. **Столичная водка + кују**, Eesti rahvuslik registreering nr 14385, taotluse esitamise kuupäev 02.02.1993, registreeringu kuupäev 14.12.1994, klassidesse 33, 35, 39 ja 42 kuuluvad kaubad ja teenused.
- b. **STOLICHNAYA**, Eesti rahvuslik registreering nr 28514, taotluse kuupäev 29.10.1997, registreeringu kuupäev 22.03.1999, klassi 33 kuuluvad kaubad.
- c. **STOLICHNAYA**, rahvusvaheline registreering nr 735580E, prioriteedi kuupäev 29.02.2000, registreeringu kuupäev 27.04.2000, klassidesse 32 ja 33 kuuluvad kaubad.
- d. **STOLICHNAYA**, Eesti rahvuslik registreering nr 33025, taotluse kuupäev 01.09.1999, registreeringu kuupäev 15.12.2000, klassidesse 32 ja 33 kuuluvad kaubad.
- e. **СТОЛИЧНАЯ РЕАЛИНА**, Eesti rahvuslik registreering nr 43339, taotluse kuupäev 29.10.1997, registreeringu kuupäev 05.12.2006, klassi 33 kuuluvad kaubad.
- f. **STOLICHNAYA Stolichnaya + кују**, rahvusvaheline registreering nr 1046433, prioriteedi kuupäev 04.02.2010, registreeringu kuupäev 28.06.2010, klassidesse 32 ja 33 kuuluvad kaubad.
60. Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse alljärgnevale taotleja rahvusvahelise kaubamärgile: **МОЯ СТОЛИЦА**, registreeringu nr 1042151, rahvusvahelise registreeringu kuupäev 14.04.2010, klassi 32 ja 33 kuuluvad kaubad.
61. Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
	<b>МОЯ СТОЛИЦА</b>
<b>STOLICHNAYA</b>	
<b>STOLIČNAJA</b>	
<b>СТОЛИЧНАЯ РЕАЛИНА</b>	
	

62. Komisjon leiab, et kaubamärgi **МОЯ СТОЛИЦА** registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste

tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

63. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja on varasemate STOLICHNAYA kaubamärkide omanik kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p-de 2, 4 ja 5 tähenduses, mille kohaselt varasem kaubamärk on: a) registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem; b) Madridi protokolli alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem; c) Madridi protokolli alusel registreerimiseks esitatud kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.
64. Vaidlustaja Eesti rahvuslikud registreeringud nr 14385 (taotluse esitamise kuupäev 02.02.1993), nr 28514 (taotluse esitamise kuupäev 29.10.1997), nr 33025 (taotluse esitamise kuupäev 01.09.1999) ja nr 43339 (taotluse esitamise kuupäev 29.10.1997) on varasemad taotleja kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kuupäevast (14.04.2010).
65. Vaidlustaja rahvusvahelised registreeringud nr 735580E (prioriteedikuupäev 29.02.2000) ja nr 1046433 (prioriteedikuupäev 04.02.2010) on varasemad taotleja kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kuupäevast (14.04.2010).
66. Vaidlust ei ole ka selles, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid hõlmavad alkohoolseid jooke, s.o identseid kaupu.
67. Äravahetamise tõenäosust peab hindama tervikuna, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased tulenevalt konkreetse juhtumi asjaoludest. Terviklik hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljel, arvestades märkide eristavaid ja domineerivaid komponente.
68. Vaidlustaja kaubamärkides on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulise ja eristava tähtsusega nende kaubamärkide sõnalised osad. Taotleja kaubamärk on sõnaline, seega on sõnaline element märgi ainsaks elemendiks.
69. Võrreldavatel sõnadel eesti keeles otsene tähendus puudub, kuid mõlemad sõnad omavad tähendust vene keeles. STOLICHNAYA/СТОЛИЧНАЯ tähenduseks on „pealinn“ ning МОЯ СТОЛИЦА tähenduseks on „minu pealinn“. Tegemist on küllalt lihtsate venekeelsete sõnadega, mis Eesti tarbijale on ilmselgelt arusaadavad. Vaadeldavad kaubamärgid on semantiliselt väga sarnased, neid ühendab sama idee (pealinn).
70. Taotleja kaubamärk on iseäranis sarnane vaidlustaja märkidega, mis sisaldavad kirillitsas sõna СТОЛИЧНАЯ, s.o reg nr 14385 ning 43339. Nendes esinevad sõnad СТОЛИЧНАЯ ühelt poolt ning МОЯ СТОЛИЦА teiselt poolt on visuaalselt väga sarnased. Kirillitsas esitatud kokkulangevate sõnaosade **СТОЛИ** tõttu on sarnasus tajutav ka ladina ning kirillitsa tähestikus märke omavahel võrreldes.
71. Ka foneetiliselt on taotleja ja vaidlustaja kaubamärgid sarnased. Vaidlustaja kaubamärki hääldatakse eesti keeles [stolitšnaja], koosnedes 11 häälikust, ja taotleja kaubamärki [moja stolitsa], koosnedes 12 häälikust. Seega on foneetiliselt kõlalt ja ülesehituselt vaadeldavad kaubamärgid sarnased.
72. Euroopa Kohus on oma otsustes märkinud, et äravahetamise tõenäosus põhineb hinnangul, kas tarbija ajab kaubamärgid segamini või usub, et kaubad pärinevad samalt ettevõtelt või majanduslikult seotud ettevõtelt.

73. Antud juhul on tõenäoline, et tarbija peab МОЯ СТОЛИЦА kaubamärki vaidlustaja kaubamärgi modifikatsiooniks, n-ö personaliseeritud ehk tarbijat otsesemalt kõnetavaks kaubamärgiks, mis põhineb eelkõige märkide semantilisel tähendusel (vaidlustaja kaubamärgi tähenduseks „pealinna“, taotleja kaubamärgil „minu pealinn“).
74. Äravahetamise muudab veelgi tõenäolisemaks asjaolu, et taotleja ja vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupade näol on tegemist identsete kaupadega.
75. Komisjon leiab, et arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides esineb märkimisväärne tõenäosus STOLICHNAYA kaubamärkide ja МОЯ СТОЛИЦА äravahetamiseks tarbija poolt. Esineb nii tõenäosus, et tarbija ajab vaadeldavad kaubamärgid segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) kui ka tõenäosus, et tarbija seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Seega peab komisjon põhjendatuks vaidlustaja seisukohta, et kaubamärgi МОЯ СТОЛИЦА registreerimine klassides 32 ja 33 taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ning tuleb seetõttu tühistada.
76. Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61, KaMS § 41 lg-d 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2 komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus nr 7/M1042151 kaubamärgi МОЯ СТОЛИЦА registreerimise kohta klassides 32 ja 33 Obschestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyo „Kontsern „Rial“ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

E. Hallika

S. Sulsenberg

K. Ausmees