

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 1428-o

Tallinnas, 31. juulil 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ning Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Spirits International B.V., LU, vaidlustusavalduse kaubamärgi „STOLICHNYYE СТОЛИЧНЫЕ” (rahvusvaheline reg nr 1086390) registreerimise vastu klassis 30.

**Asjaolud ja menetluse käik**

31.08.2012 esitas Spirits International B.V. (keda volikirja alusel esindab patendivolnik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „STOLICHNYYE СТОЛИЧНЫЕ” (rahvusvaheline reg nr 1086390) registreerimine klassis 30 Joint-Stock Company „Krasnyj Ocyabr”, RU, nimele. Vaidlustusavaldus võeti 13.09.2012 komisjonis menetlusse numbri 1428 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Spirits International B.V. (edaspidi ka vaidlustaja) leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi „STOLICHNYYE СТОЛИЧНЫЕ” registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 3. Vaidlustaja on seisukohal, et tema registreeritud ja valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud „STOLICHNAYA” kaubamärkidega sarnase kaubamärgi „STOLICHNYYE СТОЛИЧНЫЕ” registreerimisega Joint-Stock Company „Krasnyj Ocyabr” (edaspidi ka taotleja) poolt võidakse ära kasutada ja kahjustada tema kaubamärkide mainet ja eristusvõimet.

Vaidlustaja märgib, et temale kuuluvad järgmised Eestis kehtivad „STOLICHNAYA” kaubamärgiregistreeringud: reg nr 43339 klassis 33, reg nr 28514 klassis 33, RV reg nr 0735580E klassides 32 ja 33, RV reg nr 0788522G klassis 33, RV reg nr 1046433 klassides 32 ja 33, reg nr 15707 klassis 33, reg nr 24347 klassis 33, reg nr 43338 klassis 33, reg nr 29542 klassides 33 ja 35, reg nr 29543 klassides 33 ja 35, reg nr 29544 klassides 33 ja 35, reg nr 29702 klassides 33 ja 35, RV reg nr 0735668F klassides 32 ja 33, RV reg nr 0788948G klassis 33. Viidates Euroopa Kohtu 23.10.2003 otsusele kohtuasjas nr C-408/01 palub vaidlustaja kohaldada KaMS § 10 lg 1 p 3 kõigi taotleja kaupade osas, sõltumata analüüsist, kas tegemist on sama- või eriliigiliste kaupadega. Vaidlustaja märgib, et „STOLICHNAYA” on pika ajalooga ja tuntud viina kaubamärk. „STOLICHNAYA” on läbi aastate olnud maailmas enim müüdud alkohoolsete jookide hulgas. Kaubamärgil on kõrge maine Euroopas, Ameerikas ja Aasias. „STOLICHNAYA” ja „MOSKOVSKAYA” kaubamärkide nominaalväärtuseks hinnati aastal 1995 umbes 400 miljonit dollarit. „STOLICHNAYA” on võitnud kuldmedaleid ja *Grand Prix*-sid rahvusvahelistel messidel ja konkurssidel (1958 Brüssel, 1965 Leipzig, 1969 Pardubice) ja on jätkuvalt maailma tuntumate ja auhinnatumate viinade hulgas (San Francisco World Spirits Competition 2010 ja 2011, The Vodka Masters 2010). Kaubamärki „STOLICHNAYA” ja selle lühendvarianti „STOLI” kajastab aktiivselt ka ajakirjandus. Muu hulgas tunnustavad „STOLICHNAYA” viina kui üht maailmaturul enimmüüdumaid ka Eestis avaldatud publikatsioonid. Kaubamärgi „STOLICHNAYA” tuntust valdavale osale Eesti elanikkonnast tõendab 2007. aasta turu-

---

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: toak@just.ee

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

uuring: Turu-uuringute AS poolt läbi viidud küsitlus näitas, et sõnamärki „STOLICHNAYA” tunneb 82% Eesti elanikkonnast ja etiketti, mis vastab kaubamärgiregistreeringule nr 15707, 85% Eesti elanikkonnast. Vaidlustaja kaubamärke mäletavad Eesti elanikud juba Nõukogude ajast, 1970ndatest ja 1980ndatest aastatest, osa ka varasemast ajast. 2011. aasta esimeses kvartalis viidi Eestis läbi reklaamikampaania, et kinnistada kaubamärgi üldtuntust ning mainet ja juhtida tähelepanu „STOLICHNAYA” *premium*-klassi viinale. Arvestades „STOLICHNAYA” kaubamärgi pikaajalist turulolekut ja kõrget tuntust mitte üksnes sihtgrupi, vaid kogu avalikkuse hulgas, ei ole vaidlustaja hinnangul kahtlust, et „STOLICHNAYA” oli üldtuntud ja mainekas kaubamärk kaubamärgitaotluse „STOLICHNYE СТОЛИЧНЫЕ” esitamise kuupäeval.

Viidates Euroopa Kohtu otsusele nr C-408/01 leiab vaidlustaja, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vajalik, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Piisab vaid sellisest sarnasusest, et tarbijad loovad seose maineka märgi ja muu tähise vahel. Seetõttu ei ole ka käesoleval juhul oluline, kas tarbija ajaks „STOLICHNYE СТОЛИЧНЫЕ” kaubamärgi segamini „STOLICHNAYA” kaubamärkidega või seostaks nende omanikke, vaid piisav on üksnes sarnasus võrreldavate kaubamärkide vahel. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärk „STOLICHNAYA” ja taotleja kaubamärgi ladina tähestikus kirjeldatud osa „STOLICHNYE” on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka tähenduslikult minimaalsete erinevustega. Võrreldavates kaubamärkides on 8 identset tähte, mis on paigutatud täpselt samas järjekorras ja mis kujutavad endast kaubamärkide esimest, tarbijate poolt enim tähelepanu pälvivat osa. Minimaalne erinevus kaubamärkide lõpuosas ei mõjuta kaubamärkide tajumist. Seejuures vene keelt oskavale Eesti tarbijale on arusaadav, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid on sama sõna ainsuse/mitmuse vormid. Nii taotleja kaubamärk kui vaidlustaja kaubamärk nr 43339 sisaldavad ka kaubamärgi kirillitsas varianti. Vene keelt oskava Eesti tarbija jaoks on arusaadav, et ladina tähestikus kaubamärk on transkriptsioon vene keelest ning nii kirillitsas kui ladina tähtedes on tegemist sama kaubamärgiga. Vaidlustaja märgib, et ka komisjon on varasemalt oma otsuses nr 904-o leidnud, et kaubamärgi reproduktsioonil sõnade korduv esitamine (sealhulgas vahelduvana kirillitsas ja ladina kirjas) ei muuda korratavat sõna iseenesest tarbija jaoks erinevaks reproduktsioonil ühekordselt esinevast äravahetatavast sõnast.

Oma kaubamärkide maine ja eristusvõime ärakasutamist ja kahjustamist taotleja poolt põhjendab vaidlustaja järgmiselt. Taotleja soovib oma kaubamärki registreerida maiustuste ja kompekkide tähistamiseks. Eesti turul on levinud ja pidevalt müügil alkoholi, sh ka viina sisaldavad kompekkid. Seejuures pakutakse selliseid kompekke ka koostöös alkoholitootjatega viitega konkreetsele kompekkis sisalduva alkoholi kaubamärgile. Tarbija võib „STOLICHNYE СТОЛИЧНЫЕ” kaubamärki nähes teha loogilise järelduse, et müügile on tulnud tuntud „STOLICHNAYA” viina sisaldavad maiustused. Nii saab taotleja vaidlustaja kaubamärgi maine ja eristusvõime arvelt ja neid ära kasutades eelise teiste, nn kaubamärgistamata alkoholi sisaldavate maiustuste ees. Vaidlustaja on oma kaubamärgiga olnud turul kaua ning oma kaubamärgi tuntusesse märkimisväärselt investeerinud. Vaidlustaja ei saa kontrollida ega mõjutada taotleja kaupade kvaliteeti ja mainet, mistõttu esineb oht, et taotleja kaubad ei vasta tarbijate ootustele ja sellega omakorda saab kahjustada vaidlustaja maine. Vaidlustaja märgib ka seda, et kui tema alkohoolsete jookide reklaamimisel kehtivad ranged ja ühiskonnas pooldatud piirangud, siis taotlejal on täielik vabadus reklaamida oma maiustusi. Maiustuste ja kompekkide reklaamimine kuulsa viinakaubamärgiga väga sarnase tähise all paneks üsna tõenäoliselt avalikkuse arvama, et vaidlustaja on see, kes püüab seadust väänata ja alkoholireklaami piirangutest mööda hiilida. Ka sellega võib taotleja kahjustada vaidlustaja mainet. Lisaks leiab vaidlustaja, et kuivõrd tema kaubamärk on olemuselt kõrge

eristusvõimega, mainekas, tuntud ja ainulaadne (s.t seda ei ole registreeritud teiste isikute poolt ka muude kaupade tähistamiseks), võidakse taotleja kaubamärgiga nõrgendada tarbija jaoks seost vaidlustaja konkreetse kauba ja kaubamärgi vahel ja kahjustada kaubamärgi eristusvõimet.

Kõigest eeltoodust tulenevalt palub vaidlustaja komisjonil tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi „STOLICHNYYE СТОЛИЧНЫЕ” registreerimise kohta taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, väljavõtted Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja „STOLICHNAYA” kaubamärkide kohta, väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest 7/2012 ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi „STOLICHNYYE СТОЛИЧНЫЕ” kohta, „STOLICHNAYA” kaubamärke käsitlevad väljavõtted raamatust „Книга о водке” (1995), veebilehtedelt ja ajaleheartiklitest, Turu-uuringu AS uuring „Sõnamärgid ja sildid. 18-74 aastase Eesti elanikkonna küsitlus” (veebuar 2007), „STOLICHNAYA” pudeli kaelaetikett, reklaamvoldik ja trükireklaami näidis, väljavõtte uuringuaruandest „Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2008” Eesti elanike keeleoskuse kohta, näited alkoholi, sh viina sisaldavate kompvekkide väljapanekust Tallinnas kaupluses Prisma.

13.09.2012 edastas komisjon vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 14.12.2012. Taotleja ei ole komisjoni teavitanud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile mis tahes seisukohti.

03.05.2013 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 03.06.2013. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 23.05.2013, milles jäi kõigi vaidlustusavalduses esitatud põhjenduste ja nõuete juurde.

02.07.2013 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

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.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Käesolevas asjas on vaidlustatud Joint-Stock Company „Krasnyj Ocyabr” kaubamärk „STOLICHNYYE СТОЛИЧНЫЕ” (rahvusvaheline reg nr 1086390) registreeringu kuupäevaga 09.03.2011. Nimetatud kaubamärgile on vastandatud Spirits International B.V.-le kuuluvad 14 „STOLICHNAYA” (s.h kirillitsas „СТОЛИЧНАЯ”) sõnalist ja kombineeritud kaubamärki (riigisiseste ja rahvusvaheliste

registreerimisnumbritega 43339, 28514, 0735580E, 0788522G, 1046433, 15707, 24347, 43338, 29542, 29543, 29544, 29702, 0735668F ja 0788948G) taotluse esitamise või prioriteedikuupäevadega alates 14.09.1993 kuni 04.02.2010. Seega on kõik vastandatud vaidlustaja kaubamärgid taotleja kaubamärgist varasemad.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et taotleja kaubamärk „STOLICHNYE СТОЛИЧНЫЕ” on sarnane vaidlustaja „STOLICHNAYA” kaubamärkidega. Vaidlustaja kaubamärkide domineeriv või ainus element on sõna „STOLICHNAYA” (või vastavalt „СТОЛИЧНАЯ”), millega taotleja kaubamärgi sõna „STOLICHNYE” (või vastavalt „СТОЛИЧНЫЕ”) on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka tähenduslikult väga sarnane. Võrreldavad tähised koosnevad 8 identsest tähest, mis on paigutatud täpselt samas järjekorras ja mis moodustavad mõlema tähise esimese poole, kusjuures märkide ainus erinevus seisneb kummagi tähise kahes viimases tähes. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et see minimaalne erinevus kaubamärkide lõpuosas ei mõjuta kaubamärkide tajumist. Seejuures leiab komisjon, et ka osutatud kaks viimast tähte pigem toovad esile võrreldavate kaubamärkide sarnasusi, kuivõrd nendega tähistatakse sama venekeelse sõna – eesti keeles „pealinna” – ainsuse („столичная”) ja mitmuse („столичные”) vorme. Sellest tulenevalt on komisjon seisukohal, et taotleja kaubamärk on tervikuna sarnane mis tahes „STOLICHNAYA” kaubamärgiga vaidlustaja vastandatud 14-st kaubamärgist.

Komisjoni nõustub vaidlustajaga ka selles, et tema kaubamärk „STOLICHNAYA” on mainekas ja valdavale osale Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärk ning seda ka taotleja kaubamärgi registreeringu kuupäeva seisuga. Nimetatud asjaolu tõendavad vaidlustusavaldusele lisatud ajalehe- ja *online*-artiklid ning iseäranis Turu-uuringu AS 2007. aasta veebruari uuringu „Sõnamärgid ja sildid. 18-74 aastase Eesti elanikkonna küsitlus” tulemused. Kaubamärk „STOLICHNAYA” on ka kõrge eristusvõimega, nii olemuselt kui ka pikaajalisest kasutamisest tulenevalt. Seetõttu leiab komisjon, et kuigi võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud kaubad on eriliigilised – taotleja soovib kaitsta kaubamärki klassis 30 erinevate maiustuste tähistamiseks, samas kui vaidlustaja kaubamärk on registreeritud ja tuntud eelkõige klassis 33 alkoholi (viina) kaubamärgina – võidakse taotleja kaubamärgiga ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema „STOLICHNAYA” kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Nagu vaidlustaja on õigesti osutanud, on Eesti turul levinud alkoholi, muu hulgas viina sisaldavad kompvکید, kusjuures selliseid kompvкe pakutakse ka koostöös alkoholitootjatega viitega kompvкeکides sisalduva alkoholi kaubamärgile (nt Kalevi „Vana Tallinn” likööriга või „Viru Valge” viinaga kommid). Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tarbija, puutudes kokku „STOLICHNYE СТОЛИЧНЫЕ” kaubamärgiga klassi 30 kaupadel, võib arvata, et müügile on tulnud „STOLICHNAYA” viina sisaldavad maiustused. Nii kasutaks taotleja oma kaubamärgiga ebaausalt ära varasema tuntud kaubamärgi mainet ja eristusvõimet. Lisaks võib vaidlustaja kaubamärgi maine või eristusvõime saada ka kahjustatud, näiteks juhul, kui kaubamärgiga „STOLICHNYE СТОЛИЧНЫЕ” tähistatud kaupade kvaliteet ei vasta tarbijate ootustele või kui taotleja peaks reklaamima oma kaupu viisil, mis paneb tarbijaid arvama, et vaidlustaja soovib mööda hiilida alkoholi reklaamimise piirangutest.

Võttes arvesse kõiki eeltoodud asjaolusid leiab komisjon, et taotleja kaubamärgi „STOLICHNYE СТОЛИЧНЫЕ” registreerimine klassis 30 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 ning vaidlustusavaldus tuleb seetõttu rahuldada.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 3 ning § 41 lg-st 3, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „STOLICHNYE СТОЛИЧНЫЕ” (rahvusvaheline reg nr 1086390) registreerimise kohta Joint-Stock Company „Krasnyj Octyabr” nimele klassis 30 ning kohustada Patendiamet 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

T. Kalmet

E. Sassian