

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1489-o**

Tallinnas 29. septembril 2015. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Tanel Kalmet ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi juriidilise isiku AS A. Le Coq (esindaja volikirja alusel patendivolinik Reet Maasikamäe) vaidlustusavalduse kaubamärgi **G N + kuju** (taotlus nr M201200538) registreerimise vastu klassides 32 ja 33 Saku Õlletehase AS nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

**1)** 11.11.2013 esitas AS A. Le Coq, (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi **G N + kuju** (taotlus nr M201200538) registreerimine klassides 32 ja 33 Saku Õlletehase AS (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1489 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.

Eesti Kaubamärgilehes nr 9/2013 on 2.09.2013 avaldatud Patendiameti otsus kaubamärgi **G N + kuju**, registreerimise kohta Saku Õlletehase AS nimele, taotluse nr M201200538, taotluse esitamise kuupäev 06.06.2012, kaubaklass 32 – *õlu; mineraal-ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained; kaubaklass 33 –alkoholjoogid ( v.a. õlu).*

Vaidlustaja nimele on registreeritud kaubamärk **G:N**, registreeringunumber 48008, registreerimise kuupäev 14.01.2011, taotluse esitamise kuupäev 24.03.2009, klassis 32 – *õlu;mineraal-ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained; 33 – alkoholjoogid ( v.a. õlu).*

Vaidlustaja tähis esitati registreerimiseks 24.03.2009, taotleja tähis aga 06.06.2012. Seega on vaidlustaja tähis varasem kaubamärk.

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) §10 lg 1 p 2 alusel ei saa õiguskaitset 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 assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

KaMS § 11 kohaselt varasem kaubamärk on 1) kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem; 2) registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

KaMS § 10 lg 1 punktides 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba (KaMS § 10 lg 2).

Vaidlustaja ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg 2 taotlejale luba tähise G N + kuju registreerimiseks Eestis klassis 32 ja 33.

Vaidlustaja toetub asjaolule, et tema nimele registreeritud kaubamärk on saanud õiguskaitse kaubamärgile G N+ kuju tervikuna arvestades selle visuaalset, foneetilist kuju ja kontseptuaalset tähendust ning eristatavaid ja domineerivaid elemente.

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsus ei ole õiguspärane ning rikub tema kui varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust. Vaidlustaja leiab, et Patendiamet ei ole õigesti hinnanud vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust vaidlustaja varasema kaubamärgiga, ei ole võrrelnud nimetatud kaubamärke üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis võrreldavate kaubamärkide puhul on asjakohased.

Vaidlustaja kaubamärk ja taotleja kaubamärk on mõlemad kombineeritud märgid, milles ainsaks eristavaks ja domineerivaks elemendiks on tähis G N.

On teada, et üldine hinnang kaubamärkide visuaalsele, foneetilisele ja kontseptuaalsele sarnasusele peab baseeruma kaubamärkide eristatavate ja domineerivate elementide hindamisele. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub kaubamärkide üldmuljest, eristatavate ja domineerivate elementide suhetest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Visuaalselt on võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelised ja domineerivad osad äravahetamiseni sarnased. Kujutised tähise G N vahel mõlemas võrreldavas kaubamärgis on teisejärgulised. Pudeli kujutis on kaubaklassis 32 ja 33 eristusvõimetu tähis. Pudeli kujutis taotleja kaubamärgis ei muuda taotleja kaubamärgis olevat tähist G N eristavaks ja mitteassotsieeruvaks vaidlustaja kaubamärgis oleva tähisega G N. Medali kujutised ja sõna SAKU on võrreldes tähisega G N mittedomineerivad ega suuda välistada võrreldavate kaubamärkide äravahetamist, sealhulgas assotsieerumist. Sõna SAKU ei muuda taotleja kaubamärki visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt eristatavaks vaidlustaja varasemast kaubamärgist. Sõnal SAKU üksikuna kui ka kogumis on informatiivne iseloom ja see ei saa funktsioneerida kaubamärgina.

Mõlemad võrreldavad tähised algavad sama tähega, milleks on rasvase šriftiga ladinatähestiku suurtäht G, mille kujundus võrreldavates kaubamärkides on keskmise tarbija jaoks identne.

Mõlemad võrreldavad tähised ka lõpevad sama tähega, milleks on rasvase šriftiga ladinatähestiku suurtäht N, mille kujundus võrreldavates kaubamärkides on keskmise tarbija jaoks identne.

Võrreldavad tähised on foneetilist identsed. Tarbijad tajuvad tähiste foneetilist kuju nendes esineva tähekombinatsiooni G N häälduse kaudu. Mõlema tähise foneetiliseks kujukaks on *ge-en*, mille esimest silpi hääldatakse sagedasti pikalt - *gee* ja teist silpi rõhuga -*enn*. Foneetilisel sõnal *ge-en* või *gee-enn* puudub eesti keeles tähendus. Võrreldavate kaubamärkide eristatava ja domineeriva osa häälduse identsus suurendab võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, sh omavahelist assotsieerumist.

Tähis G N on foneetilisel kujul sõna *ge-en*. Juhul, kui kaubamärk koosneb sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, siis tuleb esimest pidada eristusvõimelisemaks kuna tarbijal on lihtsam viidata kaupadele kasutades nende nimetust (antud juhul *ge-en*) mitte aga kirjeldada kaubamärgi kujundust (OHIM Apellatsioonikoja otsus 14.07.2005 T-312/03). Tarbijale jääb meelde eelkõige märgi domineeriv ja eristusvõimeline osa. Kuna tarbijal on lihtsam viidata kaupadele kasutades nende nime, mitte aga kirjeldada kaubamärgi kujutist või nimetada kaupa mitteeristatava ja mittedomineeriva sõnaga, mis ei ole kauba nimetuseks.

Eristusvõimetu, mittedomineeriv ja tähisega G N sidumata element SAKU ei loo juurde erinevaid tunnusjooni ja seda ei saa lugeda piisavaks eristamiseks võrreldavaid tähiseid üksteisest.

Semantilisest aspektist lähtuvalt on võrreldavate kaubamärkide ühiseks tunnuseks see, et eesti keeles puudub sõnal ge-en tähendus, seetõttu vaadeldavaid tähiseid semantiliselt eristada ei ole võimalik.

Võrreldavate kaubamärkidega tähistamiseks mõeldud kaubad on üksüheselt kattuvad.

Vastavalt KaMS § 3 ja kohtu praktikale on kaubamärgi esmaseks funktsiooniks tagada tarbijatele turustatavate kaupade päritolu selliselt, et tarbijal oleks võimalik ilma igasuguse eksimise võimaluseta eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teise ettevõtja kaupadest ja teenustest (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus nr C-39/97 CANON, p 28).

Euroopa Kohus on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineerinud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtjalt või majanduslikult seotud ettevõtetelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97, LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamiseni tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjaomaseid faktoreid, sealhulgas, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijale tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus asjas C-251/95, SABEL, p 23). Samuti on Euroopa Kohus sedastanud, et vastandavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus nr C-39/97 CANON, p 17).

Antud juhul kattub hilisema kaubamärgi kaupade loetelu varasema registreeritud kaubamärgi kaupade loeteluga täielikult ning seega on võrdlusaluste kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, kui see oleks sarnaste kaupade puhul.

Tulenevalt kaupade ja kaubamärkide sarnasuste vastastikuse tasakaalu põhimõttest, peaks taotleja kaubamärk olema kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse välistamiseks täielikult erinev varasemast, identsete kaupade tähistamiseks registreeritud kaubamärgist.

Lähtudes põhimõttest, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub tähiste ja kaupade sarnasuste vastastikusest suhtest ning võttes arvesse käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning asjaolu, et võrdlusalused kaubad on identsed, esineb reaalne oht, et tarbijad nähes turusituatsioonis kaubamärki G N, mille vahele on pudeli kujutis või patarei kujutis, usuvad ekslikult, et tegemist on kaubamärgi G:N omaniku kaubamärgiga või temaga majanduslikult seotud ettevõtte kaubamärgiga ning, et asjaomaste kaupade kvaliteedi eest vastutab varasema kaubamärgi omanik.

Vaidlustaja hinnangul ei ole võrreldavate kaubamärkide tähtede G ja N vahele oleva kujutise erinevus ja sõna SAKU tähise G N kohal identsete kaupade puhul piisav välistamiseks antud kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosust, tarbijate poolt. Selleks, et võrreldavate kaubamärkide erinevus tuleneks tähtede G ja N vahel oleva kujundusliku elemendi erinevusest, peavad kujunduslikud elemendid täielikult domineerima tähtede G ja N üle. Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavates kaubamärkides ei domineeri kujunduslikud elemendid tähtede G ja N üle. Vaidlustaja leiab, et sõna SAKU ei muuda vaidlustatud tähise üldmuljet varasema kaubamärgi üldmuljest erinevaks, kuna mõlema kaubamärgi kesksed, domineerivad elemendid G N langevad üldmuljelt kokku, sest on tarbija jaoks identse

kujundusega, identse kompositsiooni, identse asetuse ja identse suurusega. Sõna SAKU on tähisega G N sidumata ega ole kaubamärgis eristatavaks ja domineerivaks elemendiks.

WIPO käsiraamatu punktist 6.2.2.2 nähtub, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb suurem rõhuasetus asetada kaubamärkide sarnastele elementidele, mis võib kaasa tuua kaubamärkide segiajamise, samas kui erinevused, mis jäävad keskmise tarbija jaoks tähelepanuta ja neid tuleb mitte arvesse võtta.

Tulenevalt kohtupraktikast tuleb tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse nende eristatavaid ja domineerivaid elemente.

Tarbija ei vaevu kaubamärki mõttes osadeks jagama, vaid tugineb tähise üldmuljele, domineerivatele ja eristatavatele osadele, milledeks on nende kaubamärkide identsed osad G ja N, sõna SAKU kui mitteeristatav osa jääb tarbija poolt tähelepanuta. Tarbijal puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning ta peab usaldama mällu sööbinud pilti varasemast kaubamärgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa, milleks on G N (ge-en). Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Samuti, mida sarnasemad on kaubamärgiga tähistatavad kaubad (antud juhul identsed), seda vähem on võimalik lugeda oluliseks kaubamärkides (eeskätt nende eristusvõimelistes ja domineerivates osades) leiduvaid erisusi.

Vaidlustaja leiab, et asjaomased kaubamärgid on väga sarnased isegi vahetult kõrvuti võrreldes. Seega on tarbijate eksitusse sattumine seda tõenäolisem reaalses turusituatsioonis, kus tarbija peab valikuid tegema üldjuhul mälu järgi, tuginedes ebatäielikule kujutluspildile kaubamärkidest (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus nr C-342/97, p 26).

Tarbijate jaoks suurendab äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosust, asjaolu, et vaidlustaja kaubamärk tuli kaubaturule enam kui kaks aastat varem kui taotleja kaubamärk ja asjaolu, et taotleja kasutab oma pudelite etikettidel ja metallpurgil samu värvikombinatsioone, mis vaidlustajagi. Sellest järeldub, et taotleja püüab ära kasutada varasema kaubamärgi originaalset kontseptsiooni ja lahjendada vaidlustaja kaubamärgi eristatavust.

Võrreldavate kaubamärkide kaubad klassis 32 ja klassis 33 ei ole oma olemuselt nn luksuskaubad, mille puhul tarbija oma otsust kõrgendatud tähelepanuga kaalub. Käesoleval juhul on tegemist laiatarbe toidukaupadega, mille valimisel keskmise tarbija tähelepanu on rohkem hajevil, tarbija ei pööra neid kaupu ostes tavapärasest enam tähelepanu kaupade markeeringute võrdlusele ning sellest tulenevalt on kaubamärkide äravahetamise risk suurem.

Pealegi võib keskmise tarbija arvata, et vaidlustaja on andnud taotlejale loa kombineeritud kaubamärgi G N kasutamiseks või toodab vaidlustaja ise kokkuleppel taotlejaga talle nimetatud kaubamärgiga varustatud kaupu. Igal juhul on tõenäoline, et tarbija on segadusse aetud, sest ta ei mõista, miks kasutab hilisema kaubamärgi omanik varasema kaubamärgi omaniku kaubamärgiga äravahetamiseni sarnast, sh assotsieeruvat kaubamärki, kui mõlema kaubad on identsed.

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad võrreldavate kaubamärkide ja nendega tähistatavate kaupade vahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas kaupade/teenuste olemus, nende lõpptarbijad, nende

kasutamise meetodid ning kas nad on omavahel konkureerivad ja üksteist asendavad kaubad või üksteist täiendavad kaubad.

Taotleja kaubamärgiga ja vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavad kaubad on identsed, neil on samad lõpptarbijad, kaubad on samal viisil turustatavad (metallpurk, plastpudel), kaupadel on sama turustusvõrk ja müügikanalid, kaubad on samal viisil kasutatavad ja täidavad tarbija jaoks sama funktsiooni.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co., GmbH v Klijsen Handel BV p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või majanduslikult seotud ettevõtelt.

Euroopa Kohtu 11.11.1997 lahendi nr C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport p 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse.

Vaatamata kaubamärkide mõningasele erinevusele on eristatava ja domineeriva elemendi G N identsus piisav, et tarbijad nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, luua seos võrreldavate kaubamärkide kasutajate vahel. Kokkulangevus taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide vahel on sedavõrd suur ja oluline, et tarbija eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast või majanduslikult seotud ettevõttest.

Segiajamise ja assotsieerumise tõenäosust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende visuaalse kuju järgi, mis käesoleval juhul on tarbija jaoks praktiliselt identne ja häälduse järgi, mis on identne.

Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahendi nr C-39/97 Canon Kasushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikkuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi.

Keskmine tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmisi kaubast ja/ või teenusest) võrdleb kahte kaubamärki samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kaubamärkide eraldi tajumisele ja mälule. Antud juhtumil võib tarbija võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad segi ajada, sest taotleja tähis ei suuda eristada taotleja kaupa vaidlustaja samaliigilisest kaubast, või isegi kui kaubamärkidega tähistatud kaupu segi ei aeta, siis võidakse arvata, et kaup pärineb ühest ettevõttest või varasema kaubamärgiomanikuga majanduslikult seotud ettevõttest.

Vaidlustaja peab tõenäoliseks, et tarbija võib võrreldavad kaubamärgid ära vahetada KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses, mille tõttu vaidlustaja palub komisjonil tühistada täielikult Patendiameti otsus taotleja kaubamärgi Saku G N + fig, taotlus nr M201200538, registreerimise kohta klassis 32 ja 33 ning kohustada Patendiametit taotlust uuesti läbi vaatama.

## **2) 13.02.14 esitas taotleja oma seisukohad, milles ta ei nõustu vaidlustusavaldusega.**

Käesoleval juhul on nii vaidlustaja kui ka taotleja kaubamärgi puhul tegemist tootenimetuse *GIN long drink* õiguslikust turegulatsioonist tuleneva variatsiooniga. Seetõttu on enne sisuliste vastuargumentide esitamist oluline teada tähise *GIN long drink* tekkelool ja kehtival õiguslikul regulatsioonil. Valmiskokteili *Gin long drink* võib pidada 100 protsenti

soomepäraseks joogiks. See retsept töötati välja 1952. aasta olümpiamängudeks Helsingis, et kergendada restoranide töökoormust olümpia ajal. Soome alkoholimonopol Alko Oy usaldas pudeldatud madala alkoholisisaldusega joogi retseptide väljatöötamise ning tootmise Oy Hartwall AB-le. Algul tootis Hartwall valmis *long drink*'i vaid olümplaste tarbeks, kuid see osutus soomlaste hulgas nii populaarseks, et otsustati tootmist jätkata. Algselt oli Hartwalli tootenimistus kaks purgi- ehk õigemini pudelikokteili – džinnist ja greibilimonaadist valmistatud *Gin long drink* ning brändi ja Pommac-limonaadi segu *Brandy long drink*. Esimene jook on ajahambale vastu pidanud ning püsib Hartwall OriGINal *long drink*-i nime all tootmises tänini. *Brandy long drink* seevastu kadus müügilt 1970ndail, sest inimestele ei meeldinud selle võõrapärane maitse.

Ka Eesti alkoholitootjate ja tarbijate hulgas ei ole *GIN long drink* võõras toode. Rahvasuus nimetatakse seda toodet *džinn long dringiks* või ka ainult *long dringiks* või longeroks. Sellenimelisi jooke on Eestis aastaid valmistanud erinevad tootjad. Nt kunagine tuntud karastusjookide tootja Ösel Foods AS hakkas *GIN long drink*-i nimelist toodet tootma ja müüma 1996. aastal. Alkoholiregistri kehtetute kannete alusel valmistasid varasemalt Eestis *GIN long drink* nimelisi alkohoolseid jooke teiste seas näiteks Karksi õlletehas (Karme AS, ettevõtte, mille aktsiatest 49% omandas 2012 aastal vaidlustaja), AS Viru Joogid, AS Pärnu Õlu, samuti kunagine alkoholitootja Liivi Heliis valmistas *Gin long drink* Slim nimelist toodet jt (vt lisad 2, 3.1-3.3). Nii näiteks oli 2003. aastal taotleja turundusdirektori K. Sepp hinnangul Eesti *GIN long drinkide* turu maht 7,0 miljonit liitrit, 2004. aastal 9,8 miljonit liitrit. Taotleja Saku Õlletehase AS sisenes *GIN long drink*-ide turule 2002. aastal traditsioonilise greibimaitsega Saku *GIN long drinkiga*, millele hiljem lisandusid erinevad maitseid. Ka vaidlustaja on oma *GIN long drinkidega* aastaid turul ning ka nemad praktiseerivad sarnaselt taotlejale *GIN long drinkidel* erinevaid maitseid. Vaidlustaja tooteportfellis on tänaseni ka *GIN long drink* nimeline toode, mida müüakse Soomes.

Ka kaubamärgiregistris on registreeritud terve rida *GIN long drink* kaubamärke, sh vaidlustaja ja kaubamärgiomaniku nimel.

Kõikide enne 2004 aastat kehtinud kaubamärkidel oli tähis *GIN* kohustuslikult Patendiameti poolt määratud mittekaitstavaks osaks. Samuti juhime tähelepanu sellele, et traditsiooniliselt on *GIN long drink* pakendi (nt metallpurk) ja ka tooteetiketi värvide kujunduses kasutatud (hele)sinist, valget ja hallikat tooni (greibimaitsega *GIN long drink*-i joogi värvus on ka hallikas).

Teiste maitsete puhul on kasutusel ka teistsugused värvid. Seetõttu ei ole sarnaste värvikombinatsioonide kasutamine erinevate ettevõtjate poolt *GIN long drinkide* tähistamisel eristusvõimeline element ja tarbijad on sarnaste pakenditega turul harjunud.

Tänaseks on õiguslik regulatsioon ja sellest tulenevalt ka ettevõtete praktika tähise *GIN* kasutamise osas long drinkide tähistamisel muutunud. Selle põhjuseks on, et 2008. aastal jõustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 110/2008 „piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89“. Selle määrusega reguleeriti täpselt ära, millistele nõuetele peab vastama alkohoolne jook *GIN* ning kuidas ning milliste reeglite järgi peavad olema märgistatud erinevad alkohoolsed joogid. Eesti tootjad ei valmistanud oma *GIN long drinke* džinni baasil, vaid kääritatud alkoholi baasil (nt õunavein). Kuivõrd varasemalt toodetel kasutatud tähis *GIN long drink* ei olnud enam kooskõlas vastavas määruses sätestatuga, tuli hakata tootjatel muutma senini kasutusel olnud kaubanduslikke

tähiseid. Kuna aga vastavad tooted jäid oma olemuselt samaks ning need tooted olid tarbijate seas saavutanud tuntuse, siis üritasid alkoholitootjad võimalikult vähesel määral muuta oma toodete etikette, selleks et tarbijatel oleks võimalik aru saada, et tegemist on siiski maitseomadustelt sama tootega, mida varasemalt tähistati *GIN long drink*. Etikettidel tehti minimaalne muudatus, millega muudeti kirjeldavat tähist *GIN*, jättes selle üldmuljelt tähisega *GIN* võimalikult sarnaseks. Näiteks lisatakse nüüd tähtedele G ja N muud kujunduslikud elemendid või on tootenimetus muudetud muul viisil (nt *CIN*), et uuest tootenimetest kerkiks tarbijale selgelt esile sõna *GIN*. Vaatamata nendest „kosmeetilistest“ muudatustest peab tarbija neid erinevate tootjate jooke endiselt *GIN long drink*ideks (lisa 5). Lisas 5 toodud Äripäeva artiklis nõustub ka Veterinaar- ja toiduameti alkoholi büroo peaspetsialist Kaire Ivask, et džinnile viitavate tähekombinatsioonide kasutamisel tootjad sõna „gin“ küll seadusekuulekalt ei kasuta, kuid tarbija saab siiski kätte vihje džinnile (taotleja rõhuasetus). Nii näiteks on Rimi tootevalikus ka „Belissimo *GIN long drink*“ ja AS Karne on valmistanud erinevaid „*CIN long drink*“ jooke.

Nii on ka taotleja võtnud oma Long Drink-de tähistamisel kasutusele tähise *GIN* variatsiooni „G N + pudeli kujutis“, aga ka „G N + joogipurgi kujutis“ ja vaidlustaja võtnud kasutusele tähise „G:N“. Märkime, et erinevalt vaidlustusavalduses märgitust ei kasuta vaidlustaja oma kodulehel (turusituatsioonis) vastava toote sõnalisel kirjeldamisel kuidagi tähist „G:N“, vaid seal viidatakse ainult nimetusele „long drink grapefruit“ Taotleja viitab aga oma kodulehel (turusituatsioonis) sõnaliselt vastavale tootele kui „Saku GN long drink“ (vt. lisa 6.1), mis on ka kooskõlas vaidlustatava kaubamärgitaotluse etiketiga, mis sisaldab samuti sõna „saku“, mis on erinevalt vaidlustaja nägemusest vastavas turusegmendis teistest sarnastest toodetest/tootjatest oluline eristav sõna.

Kõike ülalmärgitud arvestades on võrreldavate kaubamärgi M201200538 „saku G N + pudelikujutis“ ja kaubamärgi 48008 „G:N + kujutis“ algupäraks siiski tähis *GIN* ja sellega tähistatav toode *long drink*. Selle asjaoluga tuleb ka arvestada kaubamärkide sarnasuse hindamisel ja sellest õiguslike järelduste tegemisel.

Võrreldavate tähiste eristatavad ja domineerivad osad ja domineerivate osade vähenenud eristusvõime Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus, sh assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, arvestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi.

Euroopa Kohtu õiguspraktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupäraste omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõttelt pärinevatena, eristades asjaomaseid kaupu või teenuseid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest ja teenustest (Euroopa Üldkohtu 13.12.2007 otsus kohtuasjas T-242/06, p-d 47 ja 51).

Samuti on Euroopa Üldkohus märkinud, et üldjuhul ei käsitle avalikkus kirjeldavat osa, mis on tervikliku kaubamärgi üks osa, selle kaubamärgiga edasi antud üldmulje puhul eristava ja domineerivama elemendina (Euroopa Üldkohtu 06.10.2004 otsus kohtuasjas T-356/02, p 52).

Ka kaubamärgi domineeriva osa analüüsimisel tuleb hinnata selle eristusvõimet (sh ka selle puudumist või nõrka eristusvõimet). Järelikult kaubamärgi domineeriv osa, tulenevalt tema suurusel võrreldes kaubamärgi teiste osadega või tema paigutusest kaubamärgis vms, ei

tähenda automaatselt seda, et see domineeriv osa on oluline kaubamärgi õiguskaitseseisukohalt. Domineerival osal võib puududa õiguskaitsese või see võib olla nõrgenenud ja seetõttu ei saa sellist kaubamärgi osa lugeda kaubamärgi domineerivaks osaks õiguslikku tagajärge omaval viisil (vt ka TOAK otsus 1192-o, p 3.3).

Ülal punktis 1 toodud käsitlusest lähtuvalt leiame, et tähist „GIN“ jälgendavad erinevad tähised (sh kaubamärgitaotluses M201200538 ja kaubamärgis 48008 toodud tähised) on nõrgenenud eristusvõimega klasside 32 ja 33 kaupade osas.

Lisaks on Tallinna Halduskohus 21. 02. 2002. aasta otsuses haldusasjas nr 3-204/2002 jõudnud järeldusele, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada ka käsiraamatu „Introduction to trademark Law & Practice. The Basic Concepts“ punktis 6.2.2.3 sätestatud, mille kohaselt juhul, kui võrreldakse ühiseid elemente sisaldavaid kaubamärke, tuleb kindlaks teha, kas kaubamärgiregistris ja erinevate omanike poolt on kasutuses veel teisi sama ühiselementi sisaldavaid kaubamärke. Viimasel juhul on tarbijad juba harjunud, et sellist elementi kasutavad erinevad kaubamärgiomanikud ning nad ei pööra sellele enam erilist tähelepanu kui kaubamärgi eristavale osale.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja arvamusega, et võrreldavate kaubamärkide ainsaks eristavaks ja domineerivaks elemendiks on „G N“. Esiteks välistab KaMS § 9 lg 2 üksikute tähtede eristusvõime ja õiguskaitsese. Teiseks tuleb väljakujunenud õiguspraktikale tuginedes asjassepuutuvate kaubamärkide võrdlemisel lähtuda nende kaubamärkide tervikust, st kaubamärkide sõnalistest osadest koostoimes nende kaubamärkide teiste (sõnaliste ja kujunduslike) elementidega. Samuti tuleb siinjuures arvesse võtta tähise „G kujutis N“ nõrgenenud eristusvõimet seoses tema otsese viitega tähisele „GIN“ ning turul ajalooliselt valitsenud/valitsevat olukorda sarnaste tähiste kasutamisel teiste turuosaliste poolt.

Taotleja arvates on ilmselge, et võrreldavate kaubamärkide osad „G kujutis N“ imiteerivad alkohoolse joogi nimetust GIN, mida erinevad alkoholitootjad, sh ka mõlemad käesoleva vaidluse osapooled, oma toodete tähistamisel aktiivselt kasutavad/kasutasid. Taotleja lisab erinevaid näiteid tähise *GIN long drink* kasutamise kohta erinevate tootjate poolt.

Ka vaidlusalust kaubamärki vaadates on ilmselge, et tähtede G ja N vahel olev pudel kujutis, mida tarbijad tajuvad eelkõige kui tähte „I“, n.ö liidab omavahel tähed G ja N selliselt, et see vihjab tootenimetusele *GIN*. Samas on tegemist õiguslikus mõttes korrektse tootetähisega, mis on kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) 110/2008 sätetega ja mis on sellest tulenevalt kantud ka Eesti Vabariigi Alkoholiregistrisse.

Niisamuti on see ka vaidlustaja kaubamärgiga reg. nr 48008 „G:N“, kus tähtede G ja N vahele asetatud kooloniga on tekitatud tarbijates seost tähega „I“ selleks, et anda tarbijatele märku, et tegemist on selle sama tootega, mida varasemalt tähistati sõnaga *GIN long drink*.

Tulenevalt eeltoodust võib öelda, et tähist „GIN“ jälgendavate kõnealuste tähiste „G kujutis N“ loomupärane eristusvõime on kõnealuste kaubamärkidega tähistatavate kaupade osas madal. Praktikas on levinud, et ettevõtjad püüavad kasutusele võtta kaubamärke, mis kaudselt viitavad kaupade omadustele ja kvaliteedile, kuid seda mitte otse tehes, sest vastasel juhul neid kaubamärke ei registreeritaks. Tegemist on teadliku riskiga ning kui sellise kaubamärgi registreerimine Patendiametis ka õnnestub, siis on õiguslikust tähendusest sellise tähise eristusvõime siiski nõrk. Teisisõnu, ka teised ettevõtjad võivad sellised n.ö piiripealseid tähiseid kasutusele võtta, muutes neid lisaks kirjeldavast tähisest omakorda erinevaks ka konkurendi tähisest.



Käesoleval juhul on see ka sellisena aset leidnud. Asjaomaseid tähiseid vaadates ei teki kahtlust, et tarbija tajub võrreldavate kaubamärkide osasid „G kujutis N“ just tähisena „GIN“. Seega on ka ilmselge (võttes arvesse asjaolu, et tähis GIN on laialt kasutusel erinevate tootjate samaliigiliste alkoholijookide (*long drink*) tähistamisel), et käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid saanud õiguskaitses ainult reproduktioonis esitatud tervikkujunduses ning kaubamärgiomanikel puudub õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada neid nõrga eristusvõimega tähise „GIN“ variatsioone, v.a üksnes identse kujundusega tähiseid „G kujutis N“. Võrreldavate kaubamärkide tähiseid „G kujutis N“ ei ole aga identse kujundusega. Taotleja juhib tähelepanu asjaolule, et turusituatsioonis on eelviidatud tähised probleemideta koos eksisteerinud aastaid just selle pärast, et tarbija ei seostanud tähist „GIN“ ja seda jälgendavaid tähiseid automaatselt ühe ettevõtte toodanguga või ei arvanud, et need tooted võiksid olla pärit omavahel seotud ettevõtetelt. Tarbija tajub tähist „GIN“ ja seda jälgendavaid tähiseid kirjeldavana, mistõttu eristab ta erinevate ettevõtete tooteid just muude elementide abil. Võttes aluseks reaalses turusituatsioonis kasutusel olevad tähised, on nendeks muudeks elementideks isikute põhikaubamärgid „saku“ ja „AleCoq“ koos muu teksti (Saku Õlletehas 1820) ja kujunduselementidega (medalid, kroon). Vaidlustatud kaubamärgitaotluses M201200538 on kõik need mainitud elemendid esile toodud, vaidlustaja kaubamärgiregistreeringus neid küll ei kajastu, kuid reaalses turusituatsioonis on nad olemas. Vaidlustusavalduses on suurt rõhku pandud ka tarbijate eksitamisele turusituatsioonis, mis aga võttes arvesse tähistegelikku kasutamist (ja ka kaubamärgitaotluses M201200538 toodud täiendavaid eristavaid elemente) on välistatud. Oluline on siinjuures veel see asjaolu, et ka Patendiamet on varasemate tähist „GIN“ sisaldavate kaubamärkide juurde märkinud, et kaubamärgi registreerimine ei anna muuhulgas ainuõigust kaubamärgi sõnalise osa „GIN“ kasutamiseks.

Seega, ka Patendiamet on arvamusel, et sõnaline osa „GIN“ on eristusvõimeetu tähis kaubamärkides toodud kaupade osas, mistõttu see peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile soovijaile.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, mille kohaselt on võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelised ja domineerivad osad visuaalselt äravahetamiseni sarnased ning, et kujutised tähise G N vahel mõlemas kaubamärgis on teisejärgulised. Taotleja leiab, et hinnates võrreldavate tähistegelikku sarnasuse astet tuleb kaubamärke analüüsida tervikuna, mitte tükeldada neid meelevaldselt üksikuteks osadeks. Ka Euroopa Kohus jõudis oma 03. 09. 2009.a. otsuses kohtuasjas C- 498/07 P *kujutismärk La Española* (p-d 61 ja 62) järeldusele, et hinnates kahe erineva kaubamärgi segiajamise tõenäosust ei tähenda see seda, et piirduda võib vaid mitmeosalise kaubamärgi ühe koostisosa arvessevõtmisega ja selle osa teise kaubamärgiga võrdlemisega, vaid iga kõnealust kaubamärki tuleb uurida tervikuna. Ühtlasi leidis Euroopa Kohus samas kohtuasjas, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt võib mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase avalikkuse mällu jäänud tervikmuljes teatud juhtudel domineerida üks või mitu selle koostisosadest.

Siiski võib üksnes siis, kui kaubamärgi kõik teised koostisosad on tähtsusetud, hinnata sarnasust ainult domineeriva osa põhjal. Vaidlustaja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb tähtedest G ja N, mida eraldab koolonimärk. Tähed G ja N on kirjutatud n.ö rasvases stiliseeritud šriftis.

Vaidlustatav kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mille eristusvõimeliseks ja domineerivaks sõnaliseks osaks on „saku G N“, lisaks on kaubamärgi reproduktioonis ka sõnaline osa „Saku Õlletehas 1820“. Tähed G ja N on kirjutatud stiliseeritud kolmemõõtmelises

šriftis. Tähti G ja N eraldab pudelikujutis, mis imiteerib I tähte. Asjakohane on siinkohal märkida, et pudelikujutis on täpne visuaal vastava alkohoolse joogi tootepakendist (1,5 l pudel), mis seostab vaidlusalust kaubamärki veelgi enam sellega tähistatava alkohoolse joogiga e. *long drink*-iga. Ühtlasi aitab tarbijatel tajuda käesolevat kaubamärki just taotlejale kuuluvana ka see asjaolu, et vaidlustatud kaubamärk sisaldab selgelt tajutavalt ka taotleja põhikaubamärki „saku“, mis on paljude taotleja klassis 33 registreeritud kaubamärkide osa. Taotleja on arvamusel, et see kaubamärgi osa aitab tarbijatel jõuda tõsikindla veendumuseni, et tegemist on just taotleja poolt pakutava toodanguga. Samuti on oluliseks eristusvõimeliseks elemendiks ka kaubamärgitaotlusele olev täiendav sõnaline osa „Saku Õlletehas 1820“ ja medalite kujutised. Oluline on siinjuures ka see, et taotleja müügil olevate kaupade etiketid on identsed vaidlustatud kaubamärgi reproduktsiooniga, mis tähendab, et ka turusituatsioonis tajuvad tarbijad selgelt neid kaubamärgi täiendavaid elemente. Järelikult on väär vaidlustaja väide, et võrreldavad kaubamärgid algavad ning lõppevad sama tähega, kuna vaidlustatud kaubamärk sisaldab endast lisaks mitmeid sõnalisi elemente.

Sõna „saku“ käesolevas kontekstis on väga tugeva eristusvõimega tähis. Tegemist on turul taotlejat teistest joogitootjatest eristava olulise tähisega, mis on taotleja poolt ka mitmeid kordi kaubamärgiga registreeritud. Märgive siinjuures veel, et ajalooliselt on Eestis kaks suurt õlletootjat – Saku Õlletehas ja Tartu Õlletehas. Tarbijad eristasid aastakümneid neid tootjaid just nimelt nimetuste Saku ja Tartu järgi. Nüüdseks on Tartu Õlletehas oma põhikaubamärgiks võtnud nimetuse AleCoq. Saku Õlletehas on aga jäänud truuks oma ajaloolisele tähisele Saku, mis eristub joogiturul selgelt väga tugeva kaubamärgina.

Tähise „saku“ kasutamine ei jäta teistele turuosalistele ja ka tarbijatele kahtlust, et tegemist on Saku Õlletehase AS kaubamärgiga, mitte aga kellegi teise toodanguga. Järelikult tähis „saku“ on käesoleval juhul oluliseks KaMS §-s 3 toodud kaubamärgi eristusfunktsiooni kandvaks tähiseks. Kaubamärgitaotluse koosseisus näitab tähise „saku“ kasutamine, et tegemist on Saku Õlletehase AS toodanguga. Sellisena on see kasutusel ka tegelikul tootel. Ka vaidlustaja eristab oma tooteid sarnaselt lisades etiketile tähise „AleCoq“. Järelikult tähis „saku“ aitab eristada vaidlustatud kaubamärki nii vaidlustaja kaubamärgist kui ka teiste tootjate teistest sarnastest toodetest turul.

Kaubamärgitaotluse M201200538 sõnaline eristusvõimeline ning visuaalselt eristuv element „saku“ viitab üheselt taotlejale, muutes võrreldavad tähiseid teineteisest täiesti erinevaks ning välistades kaubamärkide äravahetamise tarbija poolt, sh assotsieerumise varasema kaubamärgiga. Mainimata ei saa ka jätta kaubamärgi reproduktsioonil olev täiendav sõnaline osa „Saku Õlletehas 1820“, mis samuti ei jäta kahtlusi selle kaubamärgiga tähistatud kaupade päritolu osas (vt ka TOAK-i otsus 1192-o p-d 3.5-3.7). Võttes arvesse seda, et asjaomaseid kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna, mille tõttu ei saa ka nende kaubamärkide kujunduslikku osa (erinev kujutis tähtede G ja N vahel) ja vaidlustatava kaubamärgi täiendavaid sõnalisi elemente pidada tähtsusetuks, siis ei saa ka hinnata antud asjas kaubamärkide sarnasust üksnes võrreldavate kaubamärkide ühe elemendi põhjal. Seega leiab taotleja, et hinnates antud asjas kaubamärkide visuaalset sarnasust tuleb lähtuda nende tervikmuljest, mistõttu on ilmselge, et vastandatud kaubamärgid on teineteisest visuaalselt täielikult erinevad.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et võrreldavad tähised on foneetiliselt identsed kuna nad häälduvad [ge-en]. Esiteks on tähised „G kujutis N“ tarbijatele kontseptuaalselt üheselt seostatavad tähisega „GIN“ (vt lisa 5 ja ülal p-s 1 toodud selgitused) ja järelikult on nad ka hääldatavad kui [džinn]. Sõna „GIN“ [džinn] kasutamine on aga kõikidele vastavas turusegmendis tegutsevatele isikutele lubatud. Teiseks sisaldab vaidlustatav

kaubamärgitaotlus täiendavad sõnalisi elemente – „saku“ ja „Saku Õlletehas 1820“ – mis muudab selle foneetiliselt vaidlustaja kaubamärgist täiesti erinevaks. Isegi kui võtta foneetiliselt aluseks ainult kaubamärgitaotluse muudest elementidest esile toodud sõnad „saku“ ja „GIN“, siis on nende hääldus [saku džinn] täiesti erinev vaidlustaja kaubamärgi hääldusest [džinn].

Kaubamärgitaotluse M201200538 sõnaline eristusvõimeline ning foneetiliselt eristuv element „saku“ viitab üheselt taotlejale, muutes võrreldavad tähiseid teineteisest täiesti erinevaks ning välistades kaubamärkide äravahetamise tarbija poolt, sh assotsieerumise varasema kaubamärgiga. Mainimata ei saa ka jätta kaubamärgi reproduktsioonil olevat täiendavat sõnalist osa „Saku Õlletehas 1820“, mis samuti ei jäta kahtlusi selle kaubamärgiga tähistatud kaupade päritolu osas ja täiendavalt eristab kaubamärke foneetiliselt (vt ka TOAK-i otsus 1192-o p-d 3.5-3.7).

Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et võrreldavaid tähiseid ei ole võimalik semantiliselt eristada. Ühtlasi ei nõustu taotleja vaidlustaja seisukohaga, et tarbijad tajuvad võrreldavaid tähiseid kui „ge-en“. Kuivõrd taotleja on juba ülalpool põhjendanud, miks tajuvad tarbijad võrreldavaid tähiseid sõnana „GIN“ [džinn], siis ei soovi ta end siinjuures kordama hakata. Semantiliselt on mõlemad kaubamärgid alkohoolse joogi *GIN long drink* tähenduses ja see tähis on vabaks kasutamiseks kõikidele turuosalistele.

Lisaks on vaidlustaja endale sobivalt jätnud kaubamärkide semantilise võrdluse käigus kõrvale taotleja kaubamärgi sõnalised osad „saku“ ja „Saku Õlletehas 1820“, mis muudab võrreldavad tähised teineteisest täielikult erinevaks.

Seega, taotleja on arvamusel, et võrreldavad tähised on teineteisest semantiliselt erinevad.

Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses sedastanud: *“/.../ vastandavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ja vastupidi”*.

Taotleja ei vaidle sellele vastu, kuid leiab, et kuna võrreldavad kaubamärgid on teineteisest tervikuna erinevad, samuti võrreldavate kaubamärkide element sõnaühend „G kujutis N“ väikese eristusvõimega (st õiguskaitse on tal ainult konkreetse kujunduses) klasside 32 ja 33 kaupade osas, siis ei ole ka oluline kas võrreldavate kaubamärkide kaupade loetelu on sarnane või mitte.

Kaubamärgitaotluse nr M201200538 „saku G N + kujutis“ registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning Patendiameti registreerimisotsus on õiguspärane. Palume vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning jätta Patendiameti kaubamärgitaotluse M201200538 „saku G N + kujutis“ registreerimisotsus muutmata kujul jõusse.

**3) 9.12.2014 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad**, milles jääb vaidlustusavalduses toodud seisukoha juurde.

**4) 9.01.2015 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad**, milles ta jääb 12.02.2014 esitatud seisukohtades märgitu juurde.

**5) 11.05.2015 alustas komisjon asjas 1489 lõppmenetlust.**

### Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Vaidlustaja taotleb Patendiameti 03.11.2014. a otsuse, kaubamärgi Saku G N + kuju registreerimise kohta klassis 32 ja 33 täielikku tühistamist ning Patendiameti kohustamist taotlus uuesti läbi vaadata.

Vaidlustaja leiab, et Patendiamet ei ole õigesti hinnanud vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust vaidlustaja varasema kaubamärgiga ega võrrelnud nimetatud kaubamärke üldiselt võtmata arvesse kõiki tegureid, mis võrreldavate kaubamärkide puhul on asjakohased.

Eesti Kaubamärgilehes nr 9/2013 on 2.09.2013 avaldatud teade Patendiameti otsuse kohta kaubamärgi Saku **G N + kuju**, registreerimise kohta Saku Õlletehase AS nimele:



Vaidlustaja nimele on registreeritud kaubamärk **G:N**:



KaMS §10 lg 1 p 2 alusel ei saa õiguskaitset 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 assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

KaMS § 11 kohaselt varasem kaubamärk on 1) kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem; 2) registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk on varasem taotleja tähisega võrreldes. Vaidlustaja tähis esitati registreerimiseks 24.03.2009, taotleja tähis aga 06.06.2012.

KaMS § 10 lg 1 punktides 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba (KaMS § 10 lg 2).

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg 2 taotlejale luba tähise Saku G N+fig registreerimiseks Eestis klassis 32 ja 33.

Küsimus on, kas taotleja kaubamärk on identne või sarnane varasema vaidlustaja kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine varasema kaubamärgiga KaMS §10 lg 1 p 2 mõttes.

Tulenevalt Euroopa Kohtu kohtupraktikast tuleb tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte,

kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse nende eristatavaid ja domineerivaid elemente.

Vastavalt kohtupraktikale tuleb kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad võrreldavate kaubamärkide ja nendega tähistatavate kaupade vahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas kaupade/teenuste olemus, nende lõpptarbijad, nende kasutamise meetodid ning kas nad on omavahel konkureerivad ja üksteist asendavad kaubad või üksteist täiendavad kaubad.

Komisjon nõustub taotlejaga, et käesoleva vaidluse osapooled on vastavate jookide osas Eestis olulised turuosalised ja kellel mõlemal on kaubamärgiregistris varasemalt registreeritud mitmeid "GIN"-nimelisi kaubamärke, olid teadlikud turul kehtivast regulatsioonist, et varasemalt vastavate toodete osas kasutatud "GIN" tähise kasutamine muutus seoses muutunud õigusregulatsiooniga raskendatuks, pidid seetõttu kohanema muutunud olukorraga, kaotamata samas oma tooteportfellidest tarbijate seas populaarset "GIN"-nimelist toodet. See tõi kaasa vajaduse modifitseerida "GIN"-tähist selliselt, et oleks täidetud nõudmine "GIN"-tähise mittekasutamise osas nendel toodetel, säilitades samas vastava tähise üldiseloomu tarbija seisukohast endisena ja samal ajal eristades muudetud tähised teineteise vastavatest tähistest olulisel määral (niipalju kui seda üldse saab teha äärmiselt lühikese sõnalise tähise muutmisel, säilitades jällegi küllaltki otsese viite tähisele "GIN").

Vaidlust ei ole selles, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse sarnaseid kaupu klassides 32 ja 33. Taotleja kaubamärgiga ja vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavad kaubad on identsed, neil on samad lõpptarbijad, kaubad on samal viisil turustatavad (metallpurk, plastpudel), kaupadel on sama turustusvõrk ja müügikanalid, kaubad on samal viisil kasutatavad ja täidavad tarbija jaoks sama funktsiooni.

Võrreldavate kaubamärgi M201200538 „saku G N + pudelikujutis“ ja kaubamärgi 48008 „G:N + kujutis“ algupäraks on tähis GIN ja sellega tähistatav toode *long drink*. Selle asjaoluga tuleb arvestada kaubamärkide sarnasuse hindamisel.

Võttes arvesse seda, et kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna, siis tuleb võrreldavaid kaubamärke vaadata mitte ainult kahe tähe vahelises võrdluses, vaid tervikuna, nii nagu need tähised on esitatud registreerimiseks Patendiametile. Vaidlustatav kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb eristusvõimelisest sõnalisest osast „saku G N“. Lisaks on kaubamärgi reproduktsioonil ka sõnaline osa „Saku Õlletehas 1820“ ja medalite kujutised. Tähed G ja N on kirjutatud stiliseeritud kolmemõõtmelises šriftis. Tähti G ja N eraldab pudelikujutis, mis imiteerib I tähte. Arvestades turusituatsiooni, saab sõna „saku“ käesolevas kontekstis lugeda tugeva eristusvõimega tähiseks selle taotleja kaubamärgi koosseisus, mille kaudu saab kindlalt ka markeerida, et tegemist on taotleja ettevõtte toodanguga.

Vaidlustaja kombineeritud kaubamärk koosneb stiliseeritud tähtedest G ja N ning koolonist nende vahel.

Kaubamärkide kujunduslik osa, st erinev kujutis tähtede G ja N vahel ja vaidlustatava kaubamärgi täiendavad sõnalised elemendid on olulised sarnasuse hindamisel. Kuna taotleja sõnaline eristusvõimeline ning visuaalselt eristuv element „saku“ ja sõnaline osa „Saku Õlletehas 1820“ viitavad üheselt taotlejale, muutes võrreldavad tähiseid teineteisest erinevaks ning välistades kaubamärkide äravahetamise tarbija poolt, sh assotsieerumise varasema kaubamärgiga.

Seega komisjon leiab, et hinnates antud asjas kaubamärkide visuaalsest sarnasusest ja tulenevalt nende tervikmuljest, on selge, et vastandatud kaubamärgid on teineteisest visuaalselt erinevad.

Foneetilisest seisukohast, leiab komisjon, et tähised „G kujutis N“ on kujundatud tähistama tarbijatele üheselt tähisega „GIN“ ja seega on nad ka hääldatavad kui [džinn]. Samuti sisaldab vaidlustatav kaubamärgitaotlus täiendavad sõnalisi elemente – „saku“ ja „Saku Õlletehas 1820“ – mis muudab selle foneetiliselt vaidlustaja kaubamärgist erinevaks ning välistab kaubamärkide äravahetamise tarbija poolt, sh assotsieerumise varasema kaubamärgiga.

Semantilisel on mõlemad kaubamärgid alkohoolse joogi *GIN long drink* tähenduses. Arvestades asjaolu, et taotleja kaubamärk sisaldab ka sõnalisi osi „saku“ ja „Saku Õlletehas 1820“, muudab see võrreldavad tähised teineteisest erinevaks, seega leiab komisjon, et võrreldavad kaubamärgid on teineteisest semantilisel erinevad.

Võrreldavate tähiste eristatavad ja domineerivad osad ja domineerivate osade vähenenud eristusvõime kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus, sh assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, arvestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi.

Euroopa Kohtu õiguspraktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupäraste omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõttelt pärinevatena, eristades asjaomaseid kaupu või teenuseid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest ja teenustest. Üldjuhul ei käsitle avalikkus kirjeldavat osa, mis on tervikliku kaubamärgi üks osa, selle kaubamärgiga edasi antud üldmulje puhul eristava ja domineerivama elemendina. Ka kaubamärgi domineeriva osa analüüsimisel tuleb hinnata selle eristusvõimet (sh ka selle puudumist või nõrka eristusvõimet). Järelikult kaubamärgi domineeriv osa, tulenevalt tema suurusest võrreldes kaubamärgi teiste osadega või tema paigutusest kaubamärgis vms, ei tähenda automaatselt seda, et see domineeriv osa on oluline kaubamärgi õiguskaitse seisukohalt. Visuaalselt domineerival kaubamärgi osal võib puududa õiguskaitse või see võib olla nõrgenenud ja seetõttu ei saa sellist kaubamärgi osa lugeda kaubamärgi domineerivaks osaks õiguslikku tagajärge omaval viisil.

Komisjon nõustub taotlejaga, et tähist „GIN“ jäljendavad erinevad tähised (sh kaubamärgitaotluses M201200538 ja kaubamärgis 48008 toodud tähised) on nõrgenenud eristusvõimega klasside 32 ja 33 kaupade osas.

Vaidlustatud kaubamärki vaadates on selge, et tähtede G ja N vahel olev pudeli kujutis, mida tarbijad tajuvad eelkõige kui tähte „I“, n.ö liidab omavahel tähed G ja N selliselt, et see vihjab tootenimetusele *GIN*.

Niisamuti on see ka vaidlustaja kaubamärgiga reg. nr 48008 „G:N“, kus tähtede G ja N vahele asetatud kooloniga on tekitatud tarbijates seost tähega „I“ selleks, et anda tarbijatele märku, et tegemist on selle sama tootega, mida varasemalt tähistati sõnaga *GIN long drink*. Tulenevalt eeltoodust võib öelda, et tähist „GIN“ jäljendavate kõnealuste tähiste „G kujutis N“ loomupärane eristusvõime on kõnealuste kaubamärkidega tähistatavate kaupade osas madal.

Kokkuvõttes leiab komisjon, et taotleja kaubamärgi „saku G N + kujutis” registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning Patendiameti registreerimisotsus on õiguspärane.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

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

**jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 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

T. Kalmet

H.-K. Lahek