

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1007-o

Tallinnas 28.novembril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Rein Laaneots ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi Dunkri Kaubanduse AS (registrikood nr 10146673, edaspidi *vaidlustaja*) vaidlustusavalduse kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE POLUSLADKOJE + kuju (registreerimise taotlus nr 9701748) klassis 33 AS Latvijas Balzams (edaspidi *taotleja*) nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustajat esindavad patendivolinikud Villu Pavelts ja Mart Enn Koppel. Taotlejat esindab patendivolinik Almar Sehver.

Vaidlustusavaldus on võetud menetlusse numbri all 1007.

I Asjaolud ja menetluse käik

5. augustil 1997 esitas AS Latvijas Balzams (Riia, Läti Vabariik) Patendiametile taotluse kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE POLUSLADKOJE (taotluse nr 9701748, edaspidi ka *vaidlustatud kaubamärk*) registreerimiseks.

Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



Esialguses kaubamärgitaotluses soovis taotleja registreerida kaubamärgi klassis 33 nimetatud kaupadele „alkoholijoojad, nimelt vahuveinid“. Menetluse käigus on kaupade loetelu piiratud ja taotleja soovib kaubamärgi registreerimist kaupadele *vahuveinid*.

12. novembril 1999 võttis Patendiamet vastu kaubamärgi registreerimisotsuse. Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi *apellatsioonikomisjon*) 30. märtsi 2001 otsusega nr 353-o Patendiameti otsus tühistati. 11. detsembril 2001 võttis Patendiamet vastu kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse. Taotleja vaidlustas Patendiameti kaubamärgi registreerimisest

Adress:
Tõnismägi 5a
15191, Tallinn

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

Faks:
6208109

keeldumise otsuse. Apellatsioonikomisjoni 5. septembri 2003 otsusega nr 538-o jäeti esitatud kaebus rahuldamata. Taotleja vaidlustas apellatsioonikomisjoni otsuse seejärel Tallinna Halduskohus. Tallinna Halduskohtu 21. aprilli 2004 otsusega kaebus rahuldati ja kohus tühistas apellatsioonikomisjoni otsuse. Tallinna Halduskohtu otsuse alusel võttis apellatsioonikomisjon 22. veebruaril 2005 vastu otsuse nr 538-o, millega tühistas Patendiameti 11. veebruari 2001 otsuse.

16. märtsil 2006 otsustas Patendiamet registreerida kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE POLUSLADKOJE + kuju (otsus nr 7/9701748) klassis 33 nimetatud kaupade – vahuveinid – suhtes. Patendiameti otsuse kohaselt kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnade POLUSLADKOJE ja ŠAMPANSKOJE ning tähiste 0,75 l ja 11% (kõik tähed kirillitsas) kasutamiseks.

Kaubamärgi registreerimise otsus avaldati Kaubamärgilehes nr 5/2006.

Kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE POLUSLADKOJE + kuju registreerimise otsuse peale esitas 3. juulil 2006 vaidlustusavalduse Dunkri Kaubanduse AS.

Vaidlustaja põhiseisukohad

Vaidlustusavalduses leitakse, et Patendiameti 16. märtsi 2006 otsus nr 7/9701748 kaubamärgi COBETCKOE ШАМПАНСКОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ + kuju klassis 33 registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p-des 2, 3, 4 ja 6 sätestatuga. Kooskõlas KaMS § 41 lg 2 sätestatuga võib asjast huvitatud isik vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Tulenevalt KaMS § 72 lg 5 kohaldatakse enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Patendiamet tegi käesolevas asjas vaidlustatud otsuse 16. märtsil 2006. Nimetatud otsust ei ole varasemalt vaidlustatud ning samuti ei ole DUNKRI KAUBANDUSE AS olnud varasemate vaidluste menetlusosaliseks. Seega, kooskõlas kehtiva KaMS § 72 lg 5 sätestatuga kuulub käesolevas asjas kohaldamisele 16. märtsil 2006 kehtinud, 01. mail 2004 jõustunud kaubamärgiseadus aga samuti ka Eestis kehtiv Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 1493/1999.

Vaidlustaja põhiliseks tegevusalaks on alkoholsete jookide import, hulgimüük ja turustamine. Vaidlustaja tegeleb erinevate vahuveinide, sealhulgas „Sovetskoje“ tüüpi vahuveinide impordi- ja turustamisega Eestis. Samuti impordib ja turustab vaidlustusavalduse esitaja vahuveine Prantsusmaalt, Champagne'i piirkonnast. Seega on vaidlustusavaluse esitajal õigustatud huvi jätta „Sovetskoje“ tüüpi vahuveinide tavapäraseks muutunud, kirjeldavad tähised vabaks kasutamiseks kõikidele turuosalistele.

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsus on vastuolus kehtiva KaMS § 9 lg 1 p-ga 3. Kuna vaidlustusavaluses kaubamärgis on mittekaitstav osa määratud (mh ka tähised 0,75 l ja 11%), siis võib

eeldada, et ka ülejäänud elemente on peetud kaitstavateks. Kahtluse vältimiseks tuleb käesolevas kaubamärgis ka ülejäänud mittekaitstavad elemendid, sh tähis COBETCKOE mittekaitstavaks osaks määrata (KaMS § 38 lg 4).

Vaidlustusavalduse järgi on tähis muutunud tavapäraseks heauskses äripraktikas, mistõttu on kaubamärgi registreerimine vastuolus kehtiva KaMS § 9 lg 1 p-ga 4. Vaidlustaja leiab, et heauskses äripraktikas on tavapäraseks muutunud nii vaidlustatud tähisel esitatud sõna COBETCKOE üksikult võetuna, kui ka kogu tähis tervikuna. Sõnasid COBETCKOE ШАМПАНСКОЕ sisaldavatel siltidel on viide Nõukogude Liidule, mis lagunes 1991. aastal. Seega oli asjaomane kujundus kasutusel oluliselt varem kui on esitatud käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgitaotlus. COBETCKOE tüüpi vahuveinide sildid on juba Nõukogude ajast olnud ühesuguse ülesehitusega – etiketi sõnaline osa on esitatud musta värvi sildil heledas kirjas, kahes reas selliselt, et ülemine sõna COBETCKOE on alumisega võrreldes nihkes. Sildi sõnalise osa kõrval või taga on kuldne kujutis viinamarjakobarast. Sildi allosa läbib kuldne joon. Vaidlustaja on veendunud, et Eesti tarbijad tunnevad asjaomase sildi vahuveinide letilt koheselt ära ja mõistavad seda COBETCKOE tüüpi vahuveini tavapärase tähisega. Konkreetse tootja tuvastamiseks on tarbijal vaja toode kätte võtta ning lugeda pudeli tagaküljel paiknevat lisainformatsiooni. Lisaks sõnale COBETCKOE on tavapärase ka vaidlustatav tähis COBETCKOE ШАМПАНСКОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ + kuju tervikuna, mistõttu esineb selle suhtes kehtiva KaMS § 9 lg 1 p-s 4 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Sõna ШАМПАНСКОЕ vaste prantsuse ja inglise keeles on CHAMPAGNE ning see tähendab eesti keeles ŠAMPUS. Nimetatud sõnade tähendus on tarbijatele kaheldamatult mõistetav, tegemist on rahvusvahelise sõnaga, mis mitmetes keeltes on äratuntavalt sarnane ning omab sama tähendust – tegemist on viitega Prantsusmaal, Champagne'i piirkonnas toodetud vahuveinidele. Seetõttu võib käesolevas asjas vaidlustatav tähis „COBETCKOE ШАМПАНСКОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ + kuju“ eksitada tarbijaid vahuveinide osas, mis ei pärine Prantsusmaalt Champagne'i piirkonnast. Nimetatud eksitamise oht kehtib eelkõige Eestit külastavate turistide hulgas, kes ei ole varasemalt COBETCKOE tüüpi vahuveinidega kokku puutunud ning võivad seetõttu uskuda, et tegemist on eelviidatud Prantsusmaa piirkonnast pärit tuntud toodanguga. Kuna taotleja on Lätist, siis võib eeldada, et ka taotleja toode pärineb Lätist. Esitatust nähtuvalt esineb vaidlustatava tähise „COBETCKOE ШАМПАНСКОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ + kuju“ suhtes kehtiva KaMS § 9 lg 1 p-s 6 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Vaidlustatud tähise kasutamine on keelatud muu seaduse järgi. Kooskõlas kehtiva KaMS § 9 lg 1 p-ga 12 ei saa õiguskaitset tähis, mille kasutamine on keelatud muu seaduse või rahvusvahelise lepingu järgi. 03. juulil 2006 kehtinud alkoholiseaduse § 4 lg 1 p 2 kohaselt peab käideldav alkohol peab lisaks muudele õigusaktiga kehtestatud nõuetele vastama alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks

esitlemise nõuetele. 03. juulil 2006 kehtinud Nõukogu määrus (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta art 49 lg 1 sätestab, et tooteid, mille kirjeldus või esitusviis ei vasta käesoleva määruse sätetele või selle üksikasjalikele rakenduseeskirjadele, ei tohi ühenduses müügiks hoida, turule viia ega ühendusest eksportida. Sama õigusakti art 47 lg 1 sätestab, et käesolevas peatükis ja VII ja VIII lisas sätestatakse käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate teatavate toodete kirjeldamise, nimetamise ja esitusviisi eeskirjad ja teatavate üksikasjade ja terminite kaitse. Sama artikli lg 2 (a) ja (e) kohaselt sätestatakse eelviidatud eeskirjades muuhulgas teatavate kohustuslike terminite kasutamine ning geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste terminite kasutuse reguleerimine. Sama artikli lg 3 (a) kohaselt kohaldatakse lõikes 1 osutatud eeskirju sealsamas nimetatud toodete kirjeldamisel etikettidel. Määruse lisa VIII punkt D3 näeb ette asjaomaste toodete suhkrusisalduse näitamiseks lubatavad tähised. Nimetatud tähised ei sisalda markeeringut ПОЛУСЛАДКОЕ, seega ei ole nimetatud markeeringu kasutamine vahuveini suhkrusisalduse määramiseks lubatud.

Tähise ШАМПАНСКОЕ osas märgib vaidlustaja, et Nõukogu määrus (EÜ) nr 1493/1999 art 52 lg 1 kohaselt, juhul kui liikmesriik kasutab mpv-kvaliteetveini või vajaduse korral niisuguse mpv-kvaliteetveini valmistamiseks mõeldud veini nimetuses määratletud piirkonna nime, ei tohi seda nime kasutada veinisektori toodete tähistamiseks, mis ei ole toodetud selles piirkonnas, ja/või toodete tähistamiseks, mille puhul selle nime kasutamine ei ole kooskõlas asjakohaste ühenduse või siseriiklike eeskirjadega. Sama õigusakti art 54 lg 4 kohaselt edastavad liikmesriigid komisjonile mpv-kvaliteetveinide nimekirja, mida nad tunnustanud on, nimetades iga mpv-kvaliteetveini toodangut ja valmistamist reguleerivate siseriiklike sätete üksikasjad. Nimetatud artikli alusel avaldatud nimekirja kohaselt on Champagne Prantsusmaal registreeritud päritolutähis. Seega on selle tähise kasutamine muudel toodetel kui Champagne'st pärit vahuveinidel keelatud. Tulenevalt vaadeldava määruse art 50 lg-st 1 võtavad liikmesriigid kõik vajalikud meetmed vältimaks /.../ toodetele lisatava geograafilise tähise kasutamist ühenduses nende toodete puhul, mis ei ole pärit kõnealuse geograafilise tähisega tähistatavast kohast, isegi kui kõnealuse kauba tegelikule päritolule osutatakse või kõnealust geograafilist tähist kasutatakse tõlkes /.../. Kuna tähis ШАМПАНСКОЕ on päritolutähise CHAMPAGNE vaste vene keeles, on keelatud nimetatud tähise kasutamine vahuveinide osas, mis ei ole pärit Prantsusmaalt, Champagne piirkonnast.

Kõigele käesolevas asjas esitatule tuginedes jääb vaidlustusavalduse esitaja DUNKRI KAUBANDUSE AS vaidlustusavalduse juurde ning palub see rahuldada.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja märgib lõplikes seisukohtades, et analoogselt TsMS § 436 lg 7 sätestatuga, ei ole apellatsioonikomisjon otsust tehes seotud poolte esitatud õiguslike väidetega, so vaidluse õigusliku

kvalifikatsiooni annab poolte esitatud asjaolude ja tõendite pinnalt apellatsioonikomisjon. Seega, analoogselt TsMS § 438 lg 1 sätestatule, hindab apellatsioonikomisjon tõendeid, otsustab, mis asjaolud on tuvastatud, millist õigusakti tuleb asjas kohaldada ja kas vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Nimetatu veelkordseks kinnitamiseks lisab vaidlustaja täiendava väljatrüki alkoholiregistrist ja vaidlustusavalduse esitaja veebilehelt (Lisad 1 ja 2).

Taotleja on 26. jaanuari2007 vastuses omaks võtnud kaubamärgi „СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ + kuju“ sõnalise osa kirjeldavuse ning kinnitanud, et ei pretendeeri sõnakombinatsiooni СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ ja ГОСТ 13918-88 kaitsele.

Kooskõlas KaMS § 38 lg-le 4, kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis § 9 lõike 3 kohaselt loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks ja see tähis võib põhjustada kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes, teatab Patendiamet sellest taotlejale ja annab vähemalt kahekuulise tähtaja mittekaitstava osaga nõustumiseks või selgituste andmiseks.

Nimetatule tuginedes ja arvestades, et vaidlustatud kaubamärk juba sisaldab mittekaitstava osa määratlust (sõnad ШАМПАНСКОЕ ja ПОЛУСЛАДКОЕ), taotleb vaidlustaja käesolevaga ka sõna СОВЕТСКОЕ ning tähise ГОСТ 13918-88 sõnaselget arvamist kaubamärgi mittekaitstavasse osasse juhul, kui apellatsioonikomisjon ei pea võimalikuks tühistada Patendiameti registreerimisotsust vaidlustatud tähise „СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ + kuju“ tavapärasuse ja/või eksitavuse tõttu.

Taotleja põhiseisukohad

Taotleja, AS Latvijas Balzams õiguseellane A/S Rigas Vini (ühendatud äriühing) esitas 5. augustil 1997 taotluse nr 9701748 registreerida kaubamärk SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE + kuju klassi 33 kaupadele „alkoholjoogid, nimelt vahuveinid“. Hilisema kaubamärgi registreerimise käigus piirati kaupade loetelu ning piiratud kaupade loetelu sisaldab kauba “vahuveinid”. 12. novembril 1999 võttis Patendiamet vastu kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE + kuju registreerimisotsuse. OÜ Estodes poolt 3. märtil2000 esitatud kaebuse nr 353 alusel, tuvastanud KaMS § 7 lg 1 p 4 rikkumise, otsustas apellatsioonikomisjon oma 30. märtsi2001 otsusega nr 353-o nimetatud äriühingu kaebuse rahuldada ning Patendiameti 12. novembri1999 otsuse tühistada. TOAK leidis oma otsuses, et: “tähist “Sovetskoje Shampanskoje” on kasutatud vahuveini tähistamiseks endise NSVL-i territooriumil, s.h Eestis pikka aega, mistõttu eelnimetatud tähis on muutunud Eestis keelekasutuses tavapäraseks teatud kauba (teatud vahuvein) suhtes, mille tähistamiseks kaubamärk “Sovetskoje Shampanskoje

(slaavi t.) + kuju” registreeriti. Seega on Patendiamet oma 12. novembri 1999. a. otsusega nr 7/9701748 rikkunud KaMS § 7 lg 1 p 4.

Kaebuse Patendiametile 12. novembri 1999 registreerimisotsusele esitas muuhulgas ka Dunkri Kaubanduse AS (03. märts2000, kaebus nr 355), kuid apellatsioonikomisjon lõpetas kaebuse menetlemise 12. märtsil2002 tulenevalt asjaolust, et Dunkri Kaubanduse AS võttis kaebuse tagasi. Seega ei saa olla antud vaidluse senine kulg ning kaubamärgi varasemad registreerimisotsused vaidlustajale teadmata. Tuginedes apellatsioonikomisjoni 30. märtsi 2001 otsusele nr 353-o võttis Patendiamet 11. detsembril2001 vastu kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE + kuju registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/9701748. Taotleja vaidlustas Patendiameti 11. detsembri2001 otsuse keelduda kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE + kuju registreerimisest apellatsioonikomisjonis 11. veebruaril 2002. Apellatsioonikomisjon leidis 5. septembri 2003 otsuses nr 538-o, et esitatud dokumendid ei tõenda AS Latvijas Balzams kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE + kuju üldtuntust 05. augustini 1997, siis ei ole ka KaMS § 7 lg 2 rakendatav. Taotleja vaidlustas 4. detsembril 2003 apellatsioonikomisjoni 5. septembri 2003 otsuse nr 538 Tallinna Halduskohtus, kes oma 21. aprilli 2004 otsusega rahuldab kaebuse ning leidis muuhulgas, et:

- apellatsioonikomisjoni esimene 30. märtsi 2001 otsus nr 353-o ei ole Patendiametile lõplikult siduv;
- apellatsioonikomisjoni kriitika kaebaja materjalidele kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE + kuju kasutamise kohta ei ole õigustatud;
- puudub seisukoht KaMS § 7 lg 3 rakendamise asjakohasuses;
- vajalik on uus hinnang KaMS § 7 lg 2 rakendatavuse osas.

Nimetatud Tallinna Halduskohtu otsuse alusel võttis apellatsioonikomisjon 22. veebruaril 2005 vastu otsuse nr 538-o2, millega tühistas Patendiameti 11. detsembri 2001 keeldumisotsuse. Taotleja ja Patendiameti vahelise kirjavahetuse (milles muuhulgas käsitleti kohaldatava õiguse küsimust) tulemusena võttis Patendiamet 16. märtsil 2006 uuesti vastu kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE + kuju registreerimise otsuse.

Taotleja on seisukohal, et vaidluse lahendamisel kuuluvad kohaldamisele enne 1. maid. 2004 kehtinud KaMS sätted. Enne 1. maid 2004 võttis Patendiamet vastu antud taotlusega seonduvalt kaks otsust – esmalt 12. novembril 1999 otsuse kaubamärk registreerida ning järgnevalt 11. detsembril 2001 otsuse keelduda märgi registreerimisest. Taotleja vaidlustas Patendiameti 11. detsembri 2001 registreerimisest keeldumise otsuse ning vaidlusele järgnevalt tegi Patendiamet järgmise otsuse 16. märtsil 2006, mille alusel on tekkinud käesolev vaidlus. Samas kõnealune 16. märtsi 2006 kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE + kuju registreerimise otsus on enne 1. maid. 2004 tehtud otsuse vaidlustamise tulemusel tehtud „uus otsus“ KaMS 72 lg 5 mõistes, millele kohalduvad KaMS § 72 lg 5 alusel vana KaMS registreerimisest keeldumise alused. Seega Patendiameti 16. märtsi 2006

registreerimisotsus on tehtud kaubamärgiseaduse § 72 lg 5 tulenevalt eelmisest kaubamärgiseadusest tulenevate ja 11. detsembril 2001 kehtinud KaMS materiaalõigusnormide alusel. Antud juhul kuuluvad seega kohaldamisele Patendiameti 11. detsembri 2001 otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Siinjuures on oluline märkida, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused ei ole piiritletud üksnes konkreetsete KaMS sätetega (§ 7 ning § 8), vaid juhul, kui vastavad kaubamärgiseaduse sätted viitavad teisele õigusaktile (ehk tegemist on blanketsete õigusnormidega kaubamärgiseaduses, nagu näiteks eelmise KaMS § 7 lg 1 p 11 või kehtiva KaMS § 9 lg 1 p 12), siis tuleb asuda seisukohale, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused moodustavad nii vastavad sätted KaMS, kui ka viidatavates õigusaktides. Hilisemate õigusnormide kohaldamine antud juhul on vastuolus KaMS § 72 lg 5, mille kohaselt kohaldamisele kuuluvad üksnes Patendiameti otsuse tegemise ajal (s.o 11. detsembril 2001) kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused (s.t vastavad kaubamärgiseaduse normid ning neile lisaks asjassepuutuvad tol ajahetkel kehtinud viidatavad õigusnormid). Tegemist on taotleja õiguste kaitsega – mitte olla paigutatud seadusemuudatustest tulenevalt õiguslikult kehvemasse olukorda, kui see, mis kehtis enne uue seaduse vastuvõtmist.

Kui vaidlustaja leiab, et analoogia korras on rakendatav TsMS § 436 lg 7, et TOAK ei ole seotud vaidlustaja (ebakorrekse) õigusliku kvalifikatsiooniga, siis taotleja märgib, et sellisel juhul tuleks samamoodi lähtuda TsMS § 371 lg 1 p 4, mille kohaselt vaidlust ei menetleta, kui sama isik on varasemalt sama vaidluse algatanud ning selle kohta on tehtud otsus või menetluse lõpetatud. Antud juhul esitas vaidlustaja 3. märtsil 2000 kaebuse nr 355 taotleja kaubamärgitaotluse nr 9701748 vastu ning selle menetlus on lõpetatud tulenevalt sellest, et vaidlustaja võttis kaebus tagasi. Kuna vaidlustaja asub õigusliku kvalifikatsiooni määramisel seisukohale, et nemad on vaidlustanud kaubamärki, mitte Patendiameti haldusakti (mis tehti vana seaduse alusel), siis tuleb tõdeda, et tegemist on ka sama asjaga TsMS § 371 lg 1 p 4 mõistes ning vaidlustusavaldus tuleb üldse jätta läbi vaatamata.

Vaidlustusavalduses nr 1007 esitatud argumendid näitamaks vaidlustaja asjast huvitatust põhinevad vaidlustaja poolt erinevate "Sovetskoje" vahuveinide ning Champagne geograafilist tähist kandvate alkoholsete jookide importimise faktil. Kuid puudub informatsioon selle kohta, et geograafilist tähist Champagne kasutama õigustanud isikud oleksid vaidlustajat volitanud oma õigusi kaitsma. Kaubamärgi registreerimine ei mõjutaks mingil määral vaidlustaja õigust edasi importida Champagne geograafilisest piirkonnast pärinevaid ning vastava geograafilise tähisega tähistatud alkoholseid jooke. Erinevate "Sovetskoje" vahuveinide turustamine ei ole antud juhul määrav ega piisav, kuna taotleja ei pretendeeri ainuõigustele tähisele SOVETSKOJE, millise sõna osas õiguskaitset välistavad asjaolud on eelnevalt tuvastatud tänaseks jõustunud apellatsioonikomisjoni 9. jaanuari 2006 otsusega

nr 759-o (SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju). Kaubamärgiseaduse normid ei võimalda vaidlustada kaubamärgi registreerimisotsuseid "avalikust huvist" ega "igaks juhuks".

Taotleja ei pretendeeri ainuõigusele antud kaubamärgi sõnalistele ja numbrilistele tähistele, sealhulgas sõnale SOVETSKOJE, mis seni on Patendiameti poolt formaalselt kaubamärgi mittekaitstavaks osaks määramata jäänud, kuid millise sõna osas õiguskaitset välistavad asjaolud on eelnevalt tuvastatud tänaseks jõustunud apellatsioonikomisjoni 9. jaanuari 2006 otsusega nr 759-o (SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju). Mittekaitstava osa märkimine on administratiivne ja menetluslik meede, millises küsimuses saab KaMS § 72 lg 5 alusel kohaldada kehtivat õigust. Viidates KaMS § 38 lg-le 3 leiab taotleja, et tähise SOVETSKOJE saab lugeda märgi mittekaitstavaks osaks ning selles osas ei ole vajalik Patendiameti 16. märtsi 2006 otsuse tühistamine ega muutmine. Antud juhul taotleb AS Latvijas Balzams õiguskaitset kaubamärgile kui tervikule, s.o erinevate elementide kombinatsioonile.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi reproduktsioon kui tervik on tavapärane. Oma väite tõendamiseks väidab vaidlustaja, et "identsed või praktiliselt identsed täised on olnud kasutusel Nõukogude Liidus ning sellega ka Eesti territooriumil, aga ka samuti pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal". Tõendeid esitatud ei ole. Olukorras, kus oma väidete tõendamiseks oleks ainus võimalus esitada need "identsed ja praktiliselt identsed" etiketid hinnangu andmiseks on vaidlustaja jäänud paljasõnaliseks. Sellises olukorras puudub ka taotlejal võimalus esitatud väidetele sisuliselt vastata. Oluline on, kas antud etikett võis olla Eestis tavapärane 05. augustil 1997 ja etiketi tavapärasus eeldab ka, et need erinevad etiketid oleksid ikka "tõesti identsed".

Nagu varasemalt viidatud on nii Harju Maakohus, kui ka Tallinna Ringkonnakohus analoogses SOVETSKOJE IGRISTOJE + kuju vaidluses leidnud, et sellist tavapärasust ei esinenud 05. augustil 1997.

Vaidlustaja viited ŠAMPANSKOJE elemendile ei ole asjakohased, kuna nimetatud sõna on Patendiameti poolt määratud mittekaitstavaks ning lisaks ei ole CHAMPAGNE Eestis kaitstud geograafilise tähisena viisil, et ta omaks prioriteeti taotluse nr 9701748 ees. Taotleja kasutab ning registreerib kaubamärki SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE + kuju tulenevalt asjaolust, et ta on seda märki juba aastakümneid heauskselt kasutanud. Sealhulgas kasutanud, kui omaaegselt standardiseeritud vahuveini tootmismeetodi nimetust mitte, kui geograafilist tähist. Kuid, nagu ka eelpool põhjendatud, Dunkri Kaubanduse AS asjast huvitatus ning volitused ei saa olla puutumuses Champagne geograafilise tähisega.

Taotleja on lisaks esitanud tõendid, mis näitavad, et taotleja kaubamärk on päritoluriigis registreeritud ning vastupidiselt vaidlustaja väidetele tõendavad taotleja kaubamärgi registreeritust päritoluriigis ning ka taotleja kaubamärgiõiguste rakendatavust selliste kaubamärgiõiguste rikkujate vastu. Taotleja kaubamärk on kaitstud päritoluriigis Lätis ning sellest tulenevalt taotleb taotleja selle

kaubamärgi registreerimist Eestis Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies alusel. Teisalt, kui vaidlustaja ise väidab, et ŠAMPANSKOJE (kirillitsas) omab kindlat kaupade omadusi kirjeldavat tähendust, mis tuleneb omaaegsest Nõukogude Liidu standardist, mida kõik teavad, kuidas siis saab see nüüd osutada eksitavaks suhtes Champagne piirkonnaga Prantsusmaal. Kui silmas on peetud üksnes turistide huvide kaitsmise vajadust, siis vaidlustaja poolt on tähelepanuta jäetud fakt, et välituristid vene keelt ei valda ning sõna ШАМПАНСКОЕ seostamine nimetusega CHAMPAGNE on ülimalt ebatõenäoline.

Väited seoses Champagne geograafilise tähisega ei ole aga asjakohased arvestades vaidlustaja õigustatud huvi puudumist selle geograafilise tähise osas. Vaidlustaja viitab läbi kaubamärgiseaduse Euroopa Liidu õigusaktile, mis omandas Eesti suhtes õigusjõu alles 1. mail 2004. Nagu varasemalt oleme põhjendanud, kuuluvad käesoleval juhul rakendamisele 11. detsembril 2001 kehtinud KaMS sätted ning KaMS kaudu viidatud õigusnormid, milliste hulka aga ei saa kuuluda vaidlustaja poolt viidatud komisjoni määrus nr 554/95K/EMÜ, milline omandas Eestis õigusjõu 1. mail 2004.

Taotleja on esitanud Läti Riigiarhiivist pärinevad tõendid koos tõlgetega kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE + kuju TRIPS lepingu artikkel 24 Ig-test 4 ja 5 tuleneva varemkasutusõiguse ja registreerimisõiguse kohta:

- Riia Vahuveinitehase 1960. aasta tootmisplaani täitmise aruanne, mille kohaselt toodeti 1.348.000 pudelit (0,8l) SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE vahuveini, millest tarniti Eestisse 14100 dekaliitrit (s.o 176.250 0,8l pudelit);
- Riia Vahuveinitehase 1961. aasta tootmisplaani täitmise aruanne, mille kohaselt toodeti 1.376.500 pudelit (0,8l) SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE vahuveini, millest tarniti Eestisse 15000 dekaliitrit (s.o 187.500 0,8l pudelit);
- Riia Vahuveinitehase 1962. aasta tootmisplaani täitmise aruanne, mille kohaselt toodeti 1.442.000 pudelit (0,8l) SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE vahuveini, millest tarniti Eestisse 15700 dekaliitrit (s.o 196.250 0,8l pudelit);
- Riia Vahuveinitehase 1963. aasta tootmisplaani täitmise aruanne, mille kohaselt toodeti 1.518.400 pudelit (0,8l) SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE vahuveini, millest tarniti Eestisse 14100 dekaliitrit (s.o 176.250 0,8l pudelit);
- Riia Vahuveinitehase 1964. aasta tootmisplaani täitmise aruanne, mille kohaselt toodeti 1.546.600 pudelit (0,8l) SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE vahuveini, kuid Eestisse (ega teistesse riikidesse) saadetud kogust pole aruandes märgitud;
- Aruanne 1964. aasta 3. kvartalis tarnitud vahuveinide kohta, mille kohaselt Eestisse tarniti vahuveine 1505 dekaliitrit;

- Riia Vahuveinitehase 1965. aasta tootmisplaani täitmise aruanne, mille kohaselt toodeti 1.582.600 pudelit (0,8l) SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE vahuveini, kuid Eestisse (ega teistesse riikidesse) saadetud kogust pole aruandes märgitud;
- Riia Vahuveinitehase 1966. aasta tootmisplaani täitmise aruanne, mille kohaselt toodeti 1.696.900 pudelit (0,8l) SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE vahuveini, kuid Eestisse (ega teistesse riikidesse) saadetud kogust pole aruandes märgitud;
- Riia Vahuveinitehase 1992. aasta toodangu realiseerimise aruanne, mille kohaselt tarniti Eestisse (Läti k - Igaunija) 35 tellimise aluse SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE vahuveini 16.679.492 rubla ja 69 kopika eest;
- Aktsiaselts "RIGAS VINI" ja aktsiaselts "REANEX" vahel 19. jaanuaril 1994 sõlmitud leping ning selle 27. detsembril 1994, 18. aprilli 1995 ja 19. aprilli 1995 muudatused, mis käsitlevad kohustust tarnida vahuveini SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE;
- Aktsiaselts "RIGAS VINI" ja aktsiaselts "TIROLEK" vahel 2. veebruaril 1995 sõlmitud leping, mille kohaselt AS "RIGAS VINI" kohustus tarnima 1995. aasta jooksul 15,000 pudelit vahuveini [SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE];
- Aktsiaselts "RIGAS VINI" ja aktsiaselts "AROX" vahel 25. mail 1995 sõlmitud leping, mille kohaselt AS "RIGAS VINI" kohustus tarnima 1995. aasta jooksul 63,000 pudelit vahuveini SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE.

Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja esitas lõplikud seisukohad 22. jaanuaril 2012, jäädes varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Täiendavalt vaidlustas taotleja uute tõendite esitamise vaidlustaja poolt. Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54¹ lg 4 lõplikes seisukohtades võib viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist apellatsioonikomisjonile esitatud. Nimetatud seadusesäte jõustus 8. aprillil 2005, s.o enne käesoleva vaidlustusavalduse esitamist 3. juulil 2006.

Vaidlustaja on eeltoodut eirates koos lõplike seisukohtadega esitanud alljärgnevad täiendavad tõendeid: väljatrükk alkoholiregistrist, väljatrükkid Dunkri Kaubanduse AS veebilehelt.

TÕKS § 54¹ lg 4 tulenev keeld on absoluutne ning erandeid välistav. Vaidlustajal oli terve 5,5 aastase menetluse ajal võimalus esitada täiendavaid tõendeid, mida aga tehtud ei ole. Eeltoodu kehtib ka lõplikes seisukohtades esitatud seisukohtade ning informatsiooni kohta – lõplike seisukohtade leheküljel 4 on esitatud erinevaid Sovetskoje silte, kuid neid ei ole enne tõenditena esitatud ning puudub üldse info nende päritolu kohta. Taotleja leiab, et nimetatud tõendid on esitatud kehtivat menetluskorda eirates ning taotleb apellatsioonikomisjonilt, et neid ei arvestataks ning need eemaldataks vaidlustusavalduse materjalide hulgast. Taotleja palub jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud poolte seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikus seoses, märgib järgmist.

Põhjendatud on taotleja seisukoht jätta tähelepanuta vaidlustaja lõplikes seisukohtades esitatud uued väited seoses nõukogude ajal kasutusel olnud Sovetskoje siltidega ja lõplikele seisukohtadele lisatud tõendid. PLõplikes seisukohtades esitatud ja varem käsitlemata seisukohad ning tõendid jätab apellatsioonikomisjon TÕAS § 54¹ lg 4 alusel tähelepanuta.

Pooled vaidlevad selle üle, milline KaMSi redaktsioon kuulub vaidlustusavalduse läbivaatamisel kohaldamisele. Asja materjalidest nähtuvalt esitas taotleja Patendiametile kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE POLUSLADKOJE + kuju registreerimise taotluse nr 970148 5. augustil 1997. Patendiamet on erinevatel aegadel võtnud taotluse suhtes vastu järgmised otsused:

- Patendiameti 12. novembri 1999 otsus nr 7/9701748 kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE POLUSLADKOJE + kuju registreerimise kohta;
- Patendiameti 11. detsembri 2001 otsus nr 7/9701748 kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE POLUSLADKOJE + kuju registreerimisest keeldumise kohta;
- Patendiameti 16. märtsi 2006 otsus nr 7/9701748 kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE POLUSLADKOJE + kuju registreerimise kohta.

-

Patendiameti 12. novembri 1999 ja 11. detsembri 2001 otsused on tühistatud. Käesolevas asjas on vaidlustatud Patendiameti 16. märtsi 2006 otsus nr 7/9701748, mis on tehtud sama kaubamärgitaotluse nr 9701748 suhtes.

Kehtiv KaMS § 72 lg 1 sätestab, et uut kaubamärgiseadust kohaldatakse varasematele kaubamärkidega seonduvatele õigustele ja kohustustele, kui samas seaduses ei sätestata teisiti. Paragrahv 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Patendiamet on enne 2004. aasta 1. maid teinud kaks SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE POLUSLADKOJE + kuju registreerimist käsitlevat otsust. Patendiameti 16. märtsi 2006 otsus on vastu võetud, kuna mõlemad varasemad otsused on vaidlustatud ja tühistatud. KaMS § 72 lg-s 5 käsitletakse „*Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alustena*“ seaduse redaktsiooni, mis kehtis enne 1. maid 2004 vastu võetud otsuste ajal. Patendiameti 16. märtsi 2006 otsus on käsitletav uue otsusena KaMS § 72 lg 5 mõistes, mille vastuvõtmisel kuuluvad kohaldamisele esialgselt vaidlustatud otsuste tegemise ajal kehtinud vana KaMS §-des 7 ja 8 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Patendiameti ja taotleja vahelisest

kirjavahetusest nähtuvalt on ka Patendiamet kaubamärgitaotluse registreerimistaotluse lahendamisel kohaldanud kuni 30. aprillini 2004 kehtinud KaMS-i (vt Patendiameti 28. novembri 2005 teade nr 7/9701748, 08. juuli 2005 teade nr 7/9701748). Järelikult tuleb ka Patendiameti 16. märtsi 2006 otsuse seaduslikkust hinnata enne 1. maid 2004 kehtinud KaMS §-des 7 ja 8 sätestatud keeldumisaluste valguses.

Vaidlustusavalduse lahendamisel ei ole antud juhul määravat tähtsust asjaolul, et vaidlustaja on osundanud kehtivas KaMS-is sätestatud absoluutsetele õiguskaitset välistavatele asjaoludele, kuivõrd samasisulised materiaalõiguse normid olid olemas kuni 30. aprillini 2004 kehtinud KaMS-s. Vastavalt TÕAS § 59 lg-le 3 ja lg 4 punktidele 5 ja 6 otsustab vaidlustusavalduse põhjenduste ja nõuete piires seaduse kohaldamise üle apellatsioonikomisjon. Kohaldamisele kuuluva õigusnormi üle otsustamine ei ole käsitletav vaidlustusavalduse täiendamise, kitsendamise või muutmisena. Seejuures märgib apellatsioonikomisjon, et antud põhimõtte rakendamiseks ei ole vaja analoogia korras kohaldada tsiviilkohtumenetluse sätteid, kuna apellatsioonikomisjoni pädevus on kohasel viisil reguleeritud TÕAS §-s 59.

Mis puudutab taotleja väidet kohaldamaks analoogia korras TsMS § 371 lg 1 punkti 4 ja jätta vaidlustusavaldus läbivaatamata, kuna vaidlustaja võttis kaebuse nr 355 tagasi ja loobus kaubamärgitaotluse nr 9701748 vaidlustamisest, siis tuleb märkida, et tegemist ei ole samas asjas tehtud otsuse teistkordse vaidlustamisega. Vaidlustusavalduse tagasilükkamise alused on reguleeritud TÕAS § 47 lg-s 3. Selle punkt 5 kohaselt kaebus või vaidlustusavaldus lükatakse apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikulise otsusega tagasi ja otsuse ärakiri saadetakse viivitamata kaebuse või vaidlustusavalduse esitajale ning Patendiametile, kui samade poolte vahel on sama eseme kohta samal alusel apellatsioonikomisjoni kehtiv otsus. Esiteks, taotleja viidatud otsus nr 353-o on tehtud OÜ Estodes kaebuse alusel, seega ainuüksi menetlusosalised olid erinevad. Teiseks, apellatsioonikomisjoni 30. jaanuari 2001 otsusega nr 353-o tühistati Patendiameti 12. novembri 1999 otsus ja saadeti kaubamärgitaotlus Patendiametile uuesti lahendamiseks. Apellatsioonikomisjoni otsusega nr 353-o ei lahendatud kaubamärgile SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE POLUSLADKOJE + kuju õiguskaitse andmise küsimust lõplikult, vaid saadeti tervikuna Patendiametile uue otsuse tegemiseks, kaubamärgitaotluse sisuliseks uuesti lahendamiseks. Patendiamet ongi teinud asjaomase tähise registreerimise küsimuses tervikuna uue otsuse, mis erineb seejuures 12. novembri 1999 otsusest (võrreldes varasemaga on osa tähisest loetud mittekaitstavaks). Sellest tulenevalt ei esine käesoleval juhul TÕAS § 47 lg 3 p 5 sätestatud vaidlustusavalduse tagasilükkamise aluseid või asjaolusid, mis võimaldaks analoogia korras kohaldada TsMS-i sätteid.

Pooled vaidlevad selle üle, kas vaidlustaja on asjast huvitatud isikuks, kes on õigustatud taotlema Patendiameti 16. märtsi 2006 otsuse tühistamist. Taotleja leiab, et kaubamärgi registreerimine ei

mõjutaks mingil määral vaidlustaja õigust edasi importida Champagne geograafilisest piirkonnast pärinevaid ning vastava geograafilise tähisega tähistatud alkohoolseid jooke.

Apellatsioonikomisjon märgib, et isikul on õigus vaidlustada taotleja õigus kaubamärgile ainult siis, kui tähisele ainuõiguse andmine seondub vaidlustaja õigustega, st ta on asjast huvitatud isik (uus KaMS § 41 lg 2). Nii nagu vaidlustaja on põhjendanud, on tema põhiliseks tegevusalaks alkohoolsete jookide import, hulgimüük ja turustamine. Vaidlustaja selgituse kohaselt tegeleb ta vahuveinide, sh markeeringuid „Sovetskoje“ ja Champagne sisaldavate, impordiga eri riikidest ning nende turustamisega Eestis, mida taotleja vaidlustanud ei ole. Absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid sisaldavate kaubamärkide registreerimine, mille tulemusena võidakse kaubamärke kasutada vaidlustaja pakutavate konkureerivate toodete (nt vahuveinide) tähistamiseks, kaupade turustamiseks ja läbimüügi suurendamiseks, võib mõjutada vaidlustaja majandushuve tema poolt sarnaste toodete müügiks pakkumisel ning tegutsemisel samas alkoholimüügi valdkonnas. Sellest tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isikuks KaMS § 41 lg 2 mõistes.

Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse tuginedes uue KaMS § 9 lg 1 p-de 2, 3, 4, 6, 12, lg-le 3; alkoholiseaduse §-le 4; Euroopa Ühenduse Nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 artiklitele 49-54, määruse lisadega III ja VIII (ja vastavad sätted seda muutvates Nõukogu määrustes nr 479/2008, nr 1234/2007 ja 491/2009). Apellatsioonikomisjon analüüsib esitatud viiteid järgmiselt. Esiteks tuleb leida viidatud uue KaMS sätete vasted kaubamärgiseaduses, mille alusel Patendiameti otsus on tehtud. Uue KaMS § 9 lg 1 p-dele 2, 3, 4 ja 6 vastavad vana KaMS § 7 lg 1 p-d 2, 3, 4 ja 6. Uue KaMS § 9 lg 1 p-le 12 vastab vana KaMS § 7 lg 1 p 11, mis viitab omakorda teistele seadustele, mis keelavad kaubamärgi kasutamise või registreerimise. Teiseks, alkoholiseaduse viited ei ole asjakohased ning jäävad igal juhul väljapoole komisjoni pädevust. Veinituru ühise korralduse määrus nr 1493/1999 omab Eesti Vabariigis õiguslikku jõudu alates 1. maist 2004. Selle määruse puhul on oluline eeskätt artikkel 50, mille kohaselt liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed vältimaks TRIPs-lepingu artiklites 23 ja 24 sätestatud tingimustel veinile lisatava geograafilise tähise kasutamist ühenduses nende toodete puhul, mis ei ole pärit kõnealuse geograafilise tähisega tähistatavast kohast, isegi kui kõnealuse kauba tegelikule päritolule osutatakse või kõnealust geograafilist tähist kasutatakse tõlkes või sellega on kaasas sellised väljendid nagu "liik", "tüüp", "meetod", "imitatsioon" vms. Seejuures tähendab termin "geograafilised tähised" tunnuseid, millega identifitseeritakse toote päritolu Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmeks oleva kolmanda riigi territooriumilt, või selle territooriumi piirkonnast või alalt, juhul kui teatav toote kvaliteet, maine või muud omadused on omistatavad eelkõige just sellele geograafilisele päritolukohale. Neid reegleid kohaldatakse olenemata ühenduse õigusaktide muudest konkreetsetest sätetest, millega on ette nähtud määruses osutatud toodete nimetamise ja esitusviisi eeskirjad. Vaidlustaja ei ole selgitanud, kuidas selle määruse nõuded rakenduvad vaidlustatud kaubamärgile, sealhulgas kooskõlas vana KaMS § 7 lg 1 p-ga 11, mille

kohaselt kaubamärgina ei registreerita tähiseid, mille kasutamine või registreerimine kaubamärgina on keelatud teiste seaduste kohaselt, ning seda juhul kui määrusest kui „teisest seadusest“ tulenev keeld on õiguskorda lisandunud kaubamärgitaotluse menetlemise ajal.

Järgnevalt analüüsib apellatsioonikomisjon vaidlustaja sisulisi seisukohti, seostades neid õigusliku alusega. Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgitaotlus sisaldab geograafilist tähist või on sellega eksitavalt sarnane. Sõna „ŠAMPANSKOJE“ vaste prantsuse ja inglise keeles on Champagne ning see tähendab eesti keeles 'šampus, šampanja'. Nimetatud sõnade tähendus on tarbijale kaheldamatult mõistetav, tegemist on rahvusvahelise sõnaga, mis mitmetes keeltes on äratuntavalt sarnane ning omab sama tähendust – tegemist on viitega Prantsusmaal, Champagne'i piirkonnas toodetud vahuveinidele. Seetõttu võib käesolevas asjas vaidlustatav tähis eksitada tarbijaid vahuveinide osas, mis ei pärine Prantsusmaalt Champagne'i piirkonnast. Vaidlustaja nimetatud põhjendused vastavad vana KaMS § 7 lg 1 punktides 6 ja 6¹ sätestatud absoluutset õiguskaitset välistavatele alustele. Vana KaMS § 7 lg 1 p 6 sätestab, et kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes. Poolte vahel ei ole vaidlust selles, et Champagne maakond Prantsusmaal on ülemaailmselt tuntud kui „šampanja“ nimelise viinamarjadest valmistatud veinijoogi päritolukoht. Tähis „Champagne“ on geograafiline tähis ja päritolutunnus, millega tähistatakse sellest geograafilisest piirkonnast pärit ainult teatud kindlatest viinamarjasortidest valmistatud veinijooki, millel on kindlaksmääratud omadused (need sõltuvad selle piirkonna kliimast, pinnasest, viinamarjasortidest, valmistusmeetodist jms) ning maine ja muud iseloomustavad tunnused, mis seostavad toodet selle geograafilise päritoluga. Nendele asjaoludele ei ole taotleja vastu vaieldud. Taotleja peamine vastuväide seisneb selles, et element „ŠAMPANSKOJE“ on määratud Patendiameti poolt mittekaitstavaks ning lisaks ei ole Champagne Eestis kaitstud geograafilise tähisena viisil, et ta omaks prioriteeti taotluse nr 9701748 ees.

Taotleja kaubamärk koosneb sõnalisest ja kujunduslikust osast. Sõnalisest osast on domineerival kohal tähise keskele paigutatud trükitähtedega kirillitsas sõnad „SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE POLUSLADKOJE“, mis tõlkes tähendab nõukogude poolmagus šampus (või šampanja). Ka prantsusekeelne geograafiline nimi, konkreetset veinipiirkonda tähistav Champagne on omandanud määramatutest aegadest spetsiifilise vahuveini tähenduse. Seega on vaidlustatud kaubamärgis kasutatud sõna ja Prantsusmaa ajaloolise veinipiirkonna nime tähendused identsed. Pole kahtlust, et Eesti keskmine tarbija mõistab mõlema nimetatud sõna tähendust.

Apellatsioonikomisjon leiab, et vaidlusaluses kaubamärgis Prantsusmaa ajaloolisele vahuveini tootmise piirkonnale viidates võib tarbijal tekkida mulje, et taotleja kaubamärgiga tähistataval

vahuveinil on Champagne vahuveinidele iseloomulikud kõrged maitse- ja kvaliteediomadused. Kuigi taotleja kasutab oma kaubamärgis sõna „ŠAMPANSKOJE“, mis selgelt viitab Champagne piirkonnast pärinevale kindla kvaliteedi ja mainega vahuveinile, ei väida ta, ning pole ka tõendanud, et tema kaubamärgiga tähistatavaid vahuveine valmistatakse Champagne geograafilisele piirkonnale omasel moel, sellele ajaloolisele vahuveini tootmise piirkonnale omasel meetodil seal kasvatatud viinamarjadest ning et taotleja vahuveinil on Champagne'le omane kõrge kvaliteet ja maine. Veelgi enam, taotleja seisukohtadest ja tema kodulehe www.balzams.lv infost nähtuvalt puudub taotleja toodetel seos Champagne ja šampusega ning tema väite kohaselt puudub vajadus kaubamärgis sõna „ŠAMPANSKOJE“ kasutamiseks. Apellatsioonikomisjon leiab, et veinisektoris on tarbija sageli eriti huvitatud kauba täpsest geograafilisest päritolust, veinitootja isikust ja kvaliteedi omadustest, võttes arvesse, et nende kaupade maine on sageli seotud asjaoluga, et neid toodetakse teatavas geograafilises piirkonnas teatava veinitootja poolt sellele piirkonnale omasel viisil ning tavasid ja meetodeid järgides. Kui taotleja kaubamärk sisaldab infot, mida võib mõista kui viidet teatud kauba liigile ja omadustele, sealhulgas geograafilisele päritolule, samas selle alaga seost omamata, võib see anda tarbijale valeteavet kaupade ja teenuste, liigi, kvaliteedi ja maine ning muude omaduste kohta, millega kaasneb tõsine tarbijate eksitamise oht. Arvesse tuleb võtta sedagi, et vaidlusalust kaubamärki soovitakse registreerida klassis 33 nimetatud vahuveinide suhtes, mistõttu esineb tugev seos sõna „ŠAMPANSKOJE“ ja kaitstavate kaupade (vahuveinid) vahel. Lähtudes eeltoodust leiab apellatsioonikomisjon, et vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 7 lg 1 punktiga 6, kuna eksitatakse vaidlusaluse kaubamärgiga tarbijat kauba liigi, samuti kvaliteedi, väärtuse, maine ning teiste omaduste suhtes. See omakorda võib aga mõjutada tarbijate edaspidist käitumist ja valikuid Champagne vahuveinide tarbimisel ning kahjustada nende toodete mainet.

Kui kaubamärgi koosseisus on tähis, mille osas kohaldub vana KaMS § 7 lg 1 p 6, ei ole võimalik seda tähist määrata mittekaitstavaks ja kaubamärki tervikuna siiski kaitsta, vaid mittekaitstavaks tuleb tunnistada kogu kaubamärk. Seetõttu pole olulised taotleja selgitused, et sõna „ŠAMPANSKOJE“ on Patendiameti 16. märtsi 2006 otsusega märgitud mittekaitstavaks osaks. Patendiameti otsusest nähtuvalt on sõna „ŠAMPANSKOJE“ kantud kaubamärgi reproduktsioonile. Patendiameti poolt nimetatud sõna mittekaitstavaks osaks lugemine tähendab, et sõnale „ŠAMPANSKOJE“ ei laiene kaubamärgiomaniku ainuõigus (nt kehtivas KaMS-is § 14 ja § 16 lg 1 p 5). Seega kaubamärgiomanikul puudub küll õigus keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides tähise vastava osa kasutamist, kuid see ei muuda olematuks fakti, et sõna „ŠAMPANSKOJE“ on kaubamärgi reproduktsioonil ja tähise üheks selgelt tajutavaks elemendiks. Sel põhjusel ei ole ka seadusandja avalikkuse, sh tarbijate huvide kaitse eesmärgil võimaldanud kaubamärgi eksitava elemendi määratlemist mittekaitstavaks osaks, mis võimaldaks kaubamärgi kui terviku kaitset. Ainuõiguse puudumine ei välista, et kaubamärgis eksitava elemendi kasutamine võib rikkuda konkreetse

kolmanda isiku õigusi, nagu käesoleval juhul. Selline seisukoht on kooskõlas nii vana kui ka käesoleval ajal kehtiva KaMS-ga (vt kehtiva KaMS § 12 lg 5).

Apellatsioonikomisjon nõustub, et ennekõike vanemate tarbijate hulgas võidakse sõnasid „SOVETSKOJE“ ja „ŠAMPANSKOJE“ seostada ka kunagi Nõukogude Liidus toodetud SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE POLUSLADKOJE vahuveini margiga, kuid see ei välista siiski vaidlusaluse tähise mittekaitstava osa seostamist Champagne veinipiirkonnas toodetava vahuveini omadustega (sh toote liigi, valmistamise viisi, kvaliteedi ja mainega) ning sellega kaasnevat tarbija tõsise eksitamise ohtu. KaMS § 7 lg 1 p 6 kohaldamiseks piisab tarbija eksitamise võimalusest. Apellatsioonikomisjon leiab, et mida aeg edasi, seda enam on tõenäoline sõnaga „ŠAMPANSKOJE“ tähistatud vahuveinide seostamine just Champagne piirkonnast tuntud vahuveini omaduste ja sellest tuleneva kvaliteedi ning mainega ning „ähmastub“ seos Nõukogude Liidus arendatud vahuveini margiga. Kehtiva KaMS § 53 lg 1 p 2, mis on rakendatav ka vaidlustatud kaubamärgitaotlusele, võimaldab niigi asjast huvitatud isikul nõuda ainuõiguse lõppenuks tunnistamist, kui kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tarbijat eksitavaks kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

KaMS § 7 lg 1 p 11 kohaselt kaubamärgina ei registreerita tähiseid, mille kasutamine või registreerimine kaubamärgina on keelatud teiste seaduste kohaselt. Eesti Vabariigile siduvast kohustusest, nimelt Pariisi konventsiooni artiklist 6 *quinquies* B (3) tuleneb, et kaubamärgi registreerimine lükatakse tagasi muuhulgas siis, kui kaubamärgil on avalikkust eksitav iseloom. Apellatsioonikomisjon tuvastas, et vaidlustatud kaubamärgiga võidakse eksitada tarbijat kauba liigi, samuti kvaliteedi, väärtuse, maine ning teiste omaduste suhtes. Taotleja on nimetatud Pariisi konventsiooni artiklile viidanud.

Mis puudutab käesoleva vaidluse seoseid apellatsioonikomisjoni otsustega nr 353 ja 538-o1, siis tuleb märkida, et nende vaidluste pooled on erinevad, mistõttu ei saa juba formaalsetel põhjustel olla nimetatud otsuste järeldused siduvad käesolevas asjas. Lisaks on erinevad vaidluste asjaolud, kuna käesolevas asjas on Patendiameti otsus vaidlustatud osaliselt teistel kaalutlustel, kui varasemates otsustes. Kui otsuses nr 353 oli vaidluse keskmes küsimus, kas kaubamärk SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE POLUSLADKOJE + kuju on eksitav konkreetselt kauba geograafilise päritolu suhtes, siis käesolevas asjas tuvastas apellatsioonikomisjon kaubamärgi eksitavuse kauba liigi, valmistamise viisi, väärtuse, kvaliteedi, maine ja teiste omaduste suhtes. Samuti tuleb märkida, et otsustega nr 353 ja 538-o1 ei lahendatud kaubamärgile SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE POLUSLADKOJE + kuju õiguskaitse andmist lõplikult, vaid kaubamärgi registreerimistaotlus saadeti Patendiametile uueks lahendamiseks.

Kuna apellatsioonikomisjon rahuldab vaidlustusavalduse vana KaMS § 7 lg 1 punktide 6 ja 11 alusel, siis ei pea apellatsioonikomisjon vajalikuks käsitleda vaidlustusavalduse ülejäänud põhjendusi Patendiameti otsuse tühistamiseks.

Apellatsioonikomisjon ei nõustu taotleja seisukohaga, et vaidlustusavaldusele lisatud volikirjadest ei nähtu kõigi esindajate esindusõigus. Taotleja on arvamisel, et lõplikud seisukohad esitanud patendivoliniikul Villu Paveltsil puudub volitust tõendav dokument, kuna see on väidetavalt antud Eesti Leivaliidu esindamiseks. Vaidlustusavalduse esitasid patendivoliniikud Villu Pavelts ja Mart Enn Koppel. Vaidlust ei ole selles, et Dunkri Kaubanduse AS 9. juuni 2006 volikirja kohaselt on vaidlustaja volitanud patendivoliniik Mart Enn Koppelit esindama vaidlustajat kõigis tööstusomandi (sh kaubamärgi) õiguskaitse küsimustes, sh haldusasutustes (sh tööstusomandi apellatsioonikomisjonis) ja kohtutes. Seega on vaidlustusavalduse esitanud patendivoliniik, kelle esindusõiguse üle vaidlust ei ole. Dunkri Kaubanduse ASi teises, samuti 9. juunil 2006 dateeritud volikirjas märgitakse, et volikiri on antud Patendibüroole Lasvet ning selle patendivolinikele, sh Villu Paveltsile. Volikirja on välja andnud Dunkri Kaubanduse AS, kes kinnitab volikirja tekstis oma nõusolekut kõigi esindaja poolt õiguspäraselt sooritavate ja sooritamata jäävate toimingutega. Kuigi volikirja tekstis on lisaks viidatud mittetulundusühingule Eesti Leivaliit, nähtub eelkirjeldatud asjaoludest piisavalt selgelt Dunkri Kaubanduse ASi tegelik tahe volitada patendibürood Lasvet esindama ennast tööstusomandi õiguskaitse küsimustes. Asja materjalidest ei tulene vaidlustaja seos eelnimetatud mittetulundusühinguga ja õigus tema nimel anda volitusi kolmandatele isikutele ning pigem on tegemist ebatäpsusega, mis ei takista esindaja isiku ja tema esindusõiguse sisu tuvastamist. Sellest tulenevalt leiab apellatsioonikomisjon, et patendibüroo Lasvet patendivoliniikul oli õigus esindada vaidlustajat lõplike seisukohtade esitamisel.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes TÕAS §-st 61 ning vana KaMS § 7 lg 1 punktide 6 ja 11, ning kehtiva KaMS § 41 lg-st 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

Rahuldada vaidlustusavaldus.

Tühistada Patendiameti 16. märtsi 2006 otsus nr 7/9701748 kaubamärgi SOVETSKOJE ŠAMPANSKOJE POLUSLADKOJE + kuju, taotlus nr 9701748 registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit jätkamata selles osas menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatud asjaolusid arvestades.

Komisjon juhhib menetlusosaliste ja Patendiameti tähelepanu asjaolule, et komisjoni menetluses on veel vaidlustusavaldus nr 1006 sama kaubamärgi registreerimise otsuse tühistamiseks.

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:

P. Lello

R. Laaneots

T. Kalmet