

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1373-o

Tallinnas, 31. juulil 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi Pernod Ricard, S.A. (FR, esindaja volikirja alusel patendivolinik Olga Treufeldt) vaidlustusavalduse kaubamärgi „PERNAU” (taotlus nr M201000531, esitamise kuupäev 13.05.2010) registreerimise vastu Positsioon OÜ nimele klassides 32 (*õlu, sh alkoholivaba õlu; joogivesi, sh maitsestatud ja lõhnastatud; allikavesi, mineraalvesi sh gaseeritud (karboniseeritud), kali, limonaad, valmis alkoholivabad kokteilid ja aperitiivid, linnaseõlu, šerbett; puuviljajoogid ja -mahlad; marjajoogid ja -mahlad, spordijoogid, energiajoogid, kohviga maitsestatud alkoholivabad joogid ja teega maitsestatud alkoholivabad joogid, muud alkoholivabad joogid, siirupid ja teised joogivalmistusained*) ja 33 (*alkoholijoogid (v.a õlu), sh destilleeritud joogipiiritus ja piiritusjoogid, valge viin (vodka), viski, brändi ja brändijoogid, konjak, džinn, rumm, liköör, alkoholi sisaldavad kokteilid (valmis), riisiviin (sake), alkohoolsed bitterid, marja- ja puuviljavein, viinamarjavein, marja- ja puuviljavahuvein, viinamarjavahuvein, vermut, portvein, šerri, mõdu, siider, tequila*).

Asjaolud ja menetluse käik

1) 05.12.2011 esitas Pernod Ricard (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgile „PERNAU” (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Positsioon OÜ (edaspidi taotleja; esindaja patendivolinik Mart Enn Koppel) nimele. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati 03.10.2011 Eesti Kaubamärgilehes nr 10/2011 (vaidlustusavalduse lisad 1 ja 2). Vaidlustusavaldus registreeriti 12.12.2011 komisjoni menetluses nr 1373 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Vaidlustusavalduses märgitakse, et Group Pernod Ricard loodi 1975. a, kui kaks aniisiviina tootjat Pernod ja Ricard ühinesid, grupi peakorter asub Prantsusmaal ning gruppi kuulub 68 tütarettevõtet. Vaidlustaja tegevusalaks on veini ja kange alkoholi tootmine ning turustamine üle kogu maailma ning ta kuulub maailma kolme juhtiva ettevõtja hulka veini- ja alkoholiturul. Vaidlustaja on juhtiv tootja eurotsoonis ning kindlustanud oma koha ka Venemaa turul. Aasias ja Lõuna-Ameerikas ollakse teisel

positsioonil. Eestis tegutsetakse läbi Pernod Ricard Estonia OÜ, milline loodi Group Pernod Ricard'i tütarettevõtjana 1998. a veebruaris. Ettevõttes töötab 18 inimest, neist 7 müügiosakonnas.

Aniisiaperitiiv PERNOD loodi Henri-Louis Pernod poolt enam kui 200 aastat tagasi. Juba XIX sajandil võitis see jook Euroopa publiku seas mitte väiksema populaarsuse kui legendaarne absint. Sellest ajast on PERNOD kultust levitanud kõige lugupeetavamad kuulsused nagu Ernest Hemingway ja Antoine de Saint-Exupéry. PERNOD unikaalse maitse saladus peitub tema koostisainete harmoonilises ühenduses: Põhja-Vietnamist ja Lõuna-Hiinast toodav tähtaniis, till ning aroomitaimed. Tänapäeval on vana prantsuse aperitiiv PERNOD tunnistanud maailma üheks tuntuimaks margiks aniisipõhiste alkoholsete jookide seas (lisa 3).

Vaidlustaja vaidlustab taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile täies ulatuses juhindudes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 ning Pariisi konventsiooni art 6 *bis*. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt 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 kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. KaMS § 11 lg 1 p 1 kohaselt on varasem kaubamärk see kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem; sama lõike p 2 kohaselt loetakse varasemaks ka registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem ning p 6 kohaselt Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks vastandab vaidlustaja järgmised Eestis õiguskaitset omavad varasemad kaubamärgid (lisad 4-5), millele vaidlustaja on omandanud õiguskaitse enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks esitamise kuupäeva 13.05.2010:

- hiljemalt 13.05.2010 üldtuntuse omandanud sõnaline kaubamärk „PERNOD“;
- 13.08.1993 registreerimiseks esitatud, 02.08.1965 prioriteediga kaubamärgi „PERNOD“ registreering nr 10453 (klassis 32: *õlu, hele õlu, porter, mineraal- ja gaseeritud veed ning teised alkoholivabad joogid, siirupid ja teised jookide valmistamise ained; klassis 33: veinid, alkohoolsed joogid ja liköörid*);
- alates 29.09.2005 Eestis õiguskaitset omav Ühenduse kaubamärgi „PERNOD“ registreering nr 004660486 (klassis 33: *Alcoholic beverages (except beers)*).

Vaidlustaja omab registreeringutest tulenevalt kaitset kaupade suhtes, milliste tähistamiseks soovib taotleja kaitset vaidlustatud kaubamärgile, s.o registreerimistaotluses toodud kaubad on identsed vastandatud kaubamärkide registreeringutes toodud kaupadega. Vaidlustatud kaubamärgi kaupade

loetelu sisaldab terve hulga erinevaid klassidesse 32 ja 33 kuuluvaid tooteid, mis kõik on hõlmatud vastandatud kaubamärgi registreeringutes toodud vastavate kaupadega. Lisaks on vaidlustaja varasem üldtuntuse omandanud kaubamärk KaMS § 11 lg 1 tähenduses laiemas ulatuses kui seda on registrisse kantud kaubad. Eeltoodut arvestades on vaidlustaja seisukohal, et klassides 32 ja 33 taotletud kaupade näol on varasemate õigustega võrreldes tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete kaupadega. Kaubamärgi esmaseks funktsiooniks on majandus- ja äritegevuses kaupade eristamine teiste isikute samaliigilistest kaupadest (KaMS § 3). Kuivõrd taotleja taotleb kaitset kaubamärgile identsete kaupade tähistamiseks, milliste osas vaidlustaja juba omab kaitset, siis taotleja kaubamärk ei täida nimetatud eristavat funktsiooni.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-34/97 p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalik teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Vaidlustaja leiab, et KaMS tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104 21.12.1988 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuse C-251/95 p-s 22 leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse kohta peab tuginema kaubamärkide üldmuljel, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Otsuse p 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Seega, KaMS § 10 lg 1 p 2 tuleneb, et kaubamärgid on sarnased juhul, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Hilisem kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse identsete ja samaliigiliste kaupade jaoks ning see meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade kaubandusliku päritolu osas. Mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemiseks. Kohtu ja komisjoni praktikas on kinnistunud põhimõtte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1997 otsuse C-39/97 p 17, komisjoni otsused 999-o, 998-o, 1196-o). Käesoleval juhul on tegemist identsete kaupadega, mistõttu tuleb kaubamärkide võrdluse suhtuda eriti kriitiliselt. Võrreldavad kaubamärgid on sõnalised kaubamärgid. Mistahes täiendavad eristusvõimet rõhutavad elemendid puuduvad. Tegemist on

tervikuna äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, milliste puhul on tarbijapoolne eksitusse sattumise tõenäosus eriti suur.

Visuaalsel vaatlusel on piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelikule tarbijale tuvastatav tähistes sisalduvate sõnade suur kokkulangevus, mis tuleneb identsetest algusosadest. Tähistel on võrdne arv tähti ja silpe, identne algus PERN-, minimaalne kaashäälikute erinevus ja minimaalne täishäälikute erinevus. Minimaalne tähtede erinevus ei ole piisav kaubamärkide eristamiseks. Identsed algusosad omavad tähiste võrdlemisel olulist rolli, mis viib tähiste äravahetamiseni. Vaidlustatud kaubamärgi nägemisel seostab tarbija seda kohe varasema PERNOD kaubamärgiga, mistõttu ei suuda vaidlustatud kaubamärk täita kaubamärgi eristavat funktsiooni. Visuaalselt on tegu äravahetamiseni sarnaste ning assotsieeruvate kaubamärkidega. Tähiste kui tervikute hääldus on tulenevalt identsest silpide ja tähemärkide arvust ning identsete algusosade esinemisest äärmiselt sarnane. Loetletud elemendid on piisavad selleks, et tarbija vastavad tähised segi võiks ajada. Seetõttu on ka häälduslikult tähised äärmiselt sarnased. Nii vastandatud kui vaidlustatud kaubamärk ei oma Eesti tavatarbija jaoks tähendust, mistõttu semantilise aspektist kaubamärke võrrelda ei saa. Samas tähenduseta sõnad, mis ei oma vastava sihtrühma poolt tähisega kokku puutudes mingeid semantilisi seoseid, on kaubamärgiõiguse seisukohalt raskemini üksteisest eristatavad, kui tähised, millel on tarbija jaoks teatav tähendus või tuletatav sisu. Asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist Eesti linna saksapärase nimega, ei tee võrreldavaid kaubamärke eristatavateks, vaid pigem suurendab võrreldavate kaubamärkide sarnasust (assotsieerumist). Vaidlustaja leiab, et just sellist assotsiatsiooni taotleja usubki tarbijates tekitavat: kaubamärgiks on valitud sõna, mis kontseptuaalselt ei kannu endas mingit erilist tähendust, ent on foneetiliselt ja visuaalselt äärmiselt sarnane vaidlustaja üldtuntud kaubamärgiga. Toetudes osundatud kohtupraktikale: mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemiseks. Tulenevalt kõrge eristusvõimega varasemast üldtuntud kaubamärgist ning ka tähistega kaetud kaupade identsusest on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus eriti suur.

Vastavalt KaMS § 7 lg 2 loeb komisjon kaubamärgi üldtuntuks mh kaubamärgi kaitstavuse alase vaidlustusavalduse lahendamiseiga. KaMS § 7 sätestab üldtuntuse kriteeriumid. Nimelt üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris; kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut; registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides; hinnangulist väärtust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud üksnes valitud vaidlustaja ja tema kaubamärgi mainet ning üldtuntust kajastavad materjalid (lisa 3) ning arvukalt materjale tõendamaks kaubamärgi „PERNOD“ kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut ja registreerimist teistes riikides (KaMS § 7 lg 3 p 2 ja 3) (lisad 6-16). Pariisi konventsiooni art 6*bis* keelab registreerida ja kasutada märki, mis kujutab endast teise kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada nende märkide äravahetamise. Taotleja soovib vaidlustatud kaubamärgile kaitset vaidlustaja varasema üldtuntud kaubamärgiga äravahetamiseni sarnasele tähisele. On selge, et taotleja poolt äravahetamiseni sarnase ning assotsieeruva kaubamärgi registreerimiseks esitamine ning kasutusele võtmine põhjustab tarbijates segadust ning et taotluse esitamise eesmärk suure tõenäosusega ei olnud heauskne. Kui taotleja hakkaks kasutama oma kaupade tähistamisel äravahetamiseni sarnast kaubamärki, saavutaks ta eelise oma konkurentide ees ning seda just eelnevalt üldtuntuse omandanud kaubamärgi arvelt. Viitega varasema kaubamärgi eristusvõime aspektile leiab vaidlustaja, et taotleja püüet registreerida vaidlustatud kaubamärki enda nimele saab käsitleda kui varasema kaubamärgi eristusvõime ning maine kahjustamise katset, seega võib taotleja käitumises esineda pahauskuse tunnuseid. Seda eriti silmas pidades taotleja tegevusalasid, millistena on äriregistrile teatatud „konsultatsiooniteenuse osutamine“, s.o mitte klassides 32 ja 33 taotletud kaupade tootmine.

Arvestades eeltoodut on tõendamist leidnud vaidlustaja varasema kaubamärgi üldtuntus ning vaidlustatud kaubamärgile kaitse võimaldamise vastuolu vaidlustaja varasemate õigustega. Juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 2, Pariisi konventsiooni artiklist 6*bis* ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „PERNAU“ klassides 32 ja 33 Eestis kaitse võimaldamise kohta ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud (1) väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 10/2011, lk 27 (2) väljatrükk Patendiameti elektroonilisest andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi taotluse kohta; (3) väljatrükk PERNOD RICARD ESTONIA kodulehelt; (4) väljatrükk Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi reg nr 10453 kohta; (5) väljatrükk OHIM elektroonilisest andmebaasist CTM nr 004660486 kohta; (6) väljatrükk Telemedia veebilehelt Pernod Ricard Estonia andmete kohta; (7) väljatrükk www.tellikoju.ee toote PERNOD kohta; (8) väljatrükk Postimees Online 02.01.2009 artikli kohta „Pernod Ricard: Soome alkoholiaktsiisi tõus Eestit ei mõjuta“; (9-14) väljatrükkid Alkoporssi veebilehelt ja www.alko.ee, www.sadamamarket.ee, www.viinarannasta.ee, www.alcoexpress.ee, www.winestore.ee toote PERNOD kohta; (15) väljatrükk Alkoholiregistri elektroonilisest baasist

registreeritud toote PERNOD andmete kohta; (16) väljatrükk WIPO elektroonilisest andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi PERNOD kohta; maksekorraldus; volikiri.

2) 15.03.2012 esitas taotleja oma vastuse. Taotleja ei nõustu vaidlustusavalduses esitatud asjaolude ning väidetega ning leiab, et Patendiamet on teinud õige ja seadusele vastava kaubamärgi registreerimise otsuse. Puudub vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga.

Visuaalselt on kaubamärgid Pernau ja PERNOD piisavalt erinevad, et lugemisoskusega tarbija neil vahet teeks. Eesti keeles erinevate sõnade lõppude tõttu on arusaadavalt erinevad ka sõnade hääldused Eesti tarbija jaoks ning märgid on erinevad ka foneetiliselt. Semantilisel on märgid erinevad, kuna Pernau on Eestis tuntud kui Pärnu linna ja maakonna ajalooline ja saksapärase nimi (nagu tunnistab ka vaidlustaja oma vaidlustusavalduses, kusjuures sõna/nimi Pernau on ka tänapäeval küllalt laialdaselt kasutusel ärinimeses (vt väljavõtte e-äriregistrist, vastuse lisa 1) ning eestikeelses veebis; seevastu vaidlustaja märgil PERNOD mingit teadaolevat tähendust Eesti tarbija jaoks pole.

Arvestades märkide visuaalset, foneetilist ja semantilist erinevust, ei ole tõenäoline märkide äravahetamine tarbija poolt.

Taustinformatsioonina soovib taotleja lisada, et kaubamärk Pernau kuulub taotlejale kuuluvate ajalooliste/võõrkeelsete kaubamärkide komplekti, kuhu kuuluvad registreeritud kaubamärgid Harrien, Wiek, Jerwen, Wierland, Oesel, Fellin, Dorpat ja Werro (vt vaidlustusavalduse lisa 1). See tähendab, et taotleja eesmärgiks ei ole otsida sarnasust mõne varasema märgiga, vaid luua toodeteperekond, mis toetub Eestimaa erinevate piirkondade ajaloole.

Ei ole tõendatud, et vaidlustaja märk PERNOD oleks Eestis üldtuntud klassi 32 ja/või 33 kuuluvate kaupade osas.

Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et Eestis ja teistes riikides tegutseb alkoholikontsern Pernod Ricard (nt vaidlustaja lisa 8) ning mida on ka vaidlustaja väitnud oma vaidlustusavalduses. Asjaolust, et eksisteerib äriühing nimega Pernod Ricard, ei saa midagi järeldada tähise PERNOD tuntuse kohta klassi 32 ja/või 33 kuuluvate kaupade osas. Vaidlustaja pakutud tõenditest nähtub, et ainuke toode, mida Eestis on tähise PERNOD all pakutud, on aniisimaitseline piiritusjook PERNOD (vt lisad 7 ja 9 kuni 15), mis on ka ainukene alkoholiregistrisse kantud toode. Mistahes andmed selle toote müügimahtude, turuosa ja tuntuse kohta puuduvad, kuid on tõenäoliselt marginaalsed.

Alkoholikontserni Pernod Ricard kasutab oma toodete tähistamiseks mitmeid kaubamärke, kuid mitte PERNOD. Kuna ainuke müüdud toode on aniisimaitseline piiritusjook ei saa üldtuntus kõne alla tulla muude kaupade osas, sh klassi 32 kuuluvate alkoholivabade jookide ja õlle puhul. Veelgi enam, selgub, et muude kaupade puhul ei ole kaubamärki PERNOD Eestis kasutatud, mistõttu kaubamärk on klassi 32 kuuluvate kaupade osas ning ülejäänud klassi 33 kuuluvate kaupade peale aniisimaitselise piiritusjooi muutunud *de facto* vaidlustatavaks mittekasutamise tõttu (KMS §17 lg 1; EÜ nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta, artikkel 15.1), kuna vaidlustaja poolt viidatud märkide registreerimisest on möödunud üle viie aasta.

Küsimus, kas tähistus PERNOD RICARD on Eestis üldtuntud või mitte, ei ole antud vaidluses asjassepuutuv, kuna see ei mõjuta sõna PERNOD üldtuntust, sest üldtuntust tuleb hinnata kaubamärgi kui terviku, mitte aga selle osa suhtes.

Eelnevast tulenevalt ei ole tõendamist leidnud kaubamärgi PERNOD üldtuntus Eestis klassidesse 32 ja/või 33 kuuluvate kaupade osas. Märk Pernau on piisavalt erinev märgist PERNOD visuaalselt, semantiliselt ja foneetiliselt, et pole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Vastusele on lisatud (1) väljavõtte e-äriregistrist 5 juriidilise isiku kohta, kelle nimes esineb tähis „PERNAU“; volikirja koopia.

3) 15.06.2012 esitas vaidlustaja täiendavad tõendid ja seisukohad:

Lisa 1 - väljavõtted 2009. aastal ilmunud raamatust „VIINAD JA PEENEMAD NAPSID“ (autor Toomas Tiivel), mille lehekülgedel 90-91 käsitletakse vaidlustaja poolt toodetavat aniisiviina, PERNOD. Lisa 2 - väljatrükk BarProf OÜ veebisaidilt www.barprof.ee, kus tutvustatakse vaidlustaja kaubamärgiga PERNOD tähistatud aniisiviina. Väljatrüki paremas ülanurgas asub veebilehe populaarsusele viitav informatsioon. Nimelt oli kõnealusel veebisaidil alates 2007. a oktoobrist kuni 2012. a juunini 480 262 kodulehe külastajat ning erinevaid lehti vaadati tervelt 3514622 korda. Lisa 3 - Pernod Ricard Estonia poolt klientidele esitatud hinnakiri 2010. aastal, kus on selgelt toodud ka vaidlustaja kaubamärk PERNOD. Mis puutub taotleja väidetes selle kohta, et ärinime Pernod Ricard tundus ei ole käesolevas vaidluses asjassepuutuv, siis vaidlustaja antud seisukohaga ei nõustu. Viidates vaidlustusavaldusele ning sellele lisatud materjalidele, märgib vaidlustaja veelkord, et Pernod Ricard toodab ning turustab veini ja kanget alkoholi üle kogu maailma ning kuulub alkoholiturul maailma kolme juhtiva ettevõtte hulka. Lisatud on nii kaart Pernod Ricard kontserni ülemaailmse leviku kohta (lisa 4) kui ka turupositsiooni kohta kõigis maailmajagudes (lisa 5). Antu põhjal on ilmselge, et ärinimi Pernod Ricard on ülemaailmselt tuntud, sealhulgas ka Eestis. Kuivõrd vaidlustaja kaubamärk PERNOD

sisaldub täielikult ärinimes Pernod Ricard, saab järeldada, et ka nimetatud kaubamärk on vastavale kaubandussektorile ning sihtgrupile tuntud laiemalt kui lihtsalt aniisilikööri tähistamiseks (nagu väidab taotleja). Veel enam, ärinime Pernod Ricard lühendnimena kasutatakse sageli just tähist PERNOD (lisad 6-7: Businessweek artikkel „Pernod Tries to Rejuvenate Its Ricard Liquor Brand“, 13.06.2012; The Economic Times artikkel „Diageo leads Pernod in race into emerging markets“, 11.06.2012) ja seda ka Eestis (lisa 8: Äripäeva artikkel „Rootsi alkoholimonopoli ostnud Pernod kärbib riigi maksutulu“, 21.10.2010). Kuivõrd ärinimi Pernod Ricard on tuntud igal pool, on ülemaailmselt üldtuntud ka selles sisalduv tähis PERNOD.

Samas peab vaidlustaja ekslikuks taotleja seisukohta seonduvalt tähiste kasutamist kajastavate argumentidega. Nimelt taotleja on oma vastuses kokkuvõtvalt välja toonud alljärgnevad põhiargumendid: kuna ainuke müüdüd toode on aniisimaitseline piiritusjook, ei saa üldtuntus kõne alla tulla muude kaupade osas; muude kaupade puhul ei ole kaubamärk PERNOD Eestis kasutatud.

Vaidlustaja juhib tähelepanu asjaolule, et KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes kaubamärgi registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteludega. KaMS § 10 lg 1 p 2 ei sea kaitset takistava asjaolu esinemiseks kaubamärgi kasutamist õiguskaitse alase vaidluse ajal. Normi kohaldamiseks piisab, kui esineb tõenäosus vaadeldavate kaubamärkide äravahetamiseks, sh assotsieerumiseks. Seetõttu on taotleja väited vastandatud kaubamärgi väidetava mittekasutamise tõttu absoluutselt asjakohatud.

Vaidlustaja juhib komisjoni tähelepanu ka sellele, et PERNOD on firmanimetuse osana registreeritud praktiliselt igas riigis, kus kehtib kaubamärgiseadus. See üldtuntud kaubamärgiks muutunud firmanimetuse osa on saavutanud hea reputatsiooni kogu maailmas, kaasa arvatud Eestis. PERNOD on kasutatud pikaajaliselt nii etikettidel, dokumentidel kui ka kaupade pakkumisel müügiks. Samal ajal on sõna PERNOD lahutamatu seotud Pernod Ricard poolt toodetava aniisiviinaga PERNOD. PERNOD eelkäijateks peetakse ligi 7000 aastat tagasi peamiselt ravieesmärkidel valmistatud aniisimaitselisi jooke. 18. sajandil hakkas professionaalsel tasemel aniisimaitselist jooki valmistama härra Dubied. 1805. aastal avas ta lapselaps Henri-Louis Pernod Prantsusmaal destilleerimiskoja, tänu millele hakkas PERNOD väga kiiresti ülemaailmset populaarsust koguma (lisa 2). Vaidlustaja poolt Prantsusmaal toodetav aniisiviin oli ja on väga populaarne ning omab väga head reputatsiooni kogu maailmas, kaasa arvatud Eestis. On ajaloost teada, et seda jooki nautisid ka väga kuulsad kultuuriinimesed (Wilde, Picasso, Van Gogh, Poe, Rimbaud). Muuks tõenduseks, et PERNOD on kogu maailmas hästituntud, on fakt, et kontserni Pernod Ricard ärinimetuse on seotud selle nimega.

Ülaltoodu alusel ilmneb, et lisaks sellele, et kaubamärk PERNOD on ametlikult registreeritud, vastab see ka täielikult üldtuntud kaubamärgi kriteeriumitele: 1. seda tähist on Eestis aktiivselt kasutatud majandus- ja äritegevuses, nimelt kaupade pakkumisel müügiks ning dokumentidel ja reklaammaterjalides; 2. see kaubamärk on hästi tuntud valdavale enamusele Eesti tarbijaskonnast; 3. nimetatud kaubamärki on kasutatud Eestis pikaajaliselt. Patendiameti otsusega aga omandab taotleja õiguse vaidlustaja kaubamärgi hea eristatavuse ja maine põhjendamatuks ärakasutamiseks. Eestis omab vaidlustaja oma kaubamärgile PERNOD prioriteeti alates 1965. aastast ja see lubab tal kasutada juriidiliselt kinnitatud esmaõigust hilisemate sarnaste kaubamärkide suhtes. Kaubamärgi põhiülesandeks on toote või teenuse individualiseerimine, selle eristamine teistest pakutavatest kaupadest. Sealjuures on individualiseeriv toime eelduseks ka kaubamärgi teistele ülesannetele. Need tekivad seostest, mis kujunevad kaubamärgiomaniku traditsioonist oma kaubamärki kasutada ja assotsioonidest, mis sihtrühmal seoses kaubamärgiga tekivad. Kaubamärgil on ka maineväärtuse funktsioon. Kui kaubamärk on olnud kaua aega turul või kui see on muul viisil saanud sihtrühmas tuntuks, tekib selle iseseisev väärtus. Sellest tulenevalt hilisemalt antud õigused ei tohi kahjustada ühtki varem kehtivat õigust ega mõjutada võimalust teha õigused kättesaadavaks kasutuse alusel.

Taotleja väidab, et semantiliselt on kõnealused märgid erinevad, kuna Pernau on Eestis tuntud kui Pärnu linna ja maakonna ajalooline ja saksapärase nimi, kusjuures sõna/nimi Pernau on tänapäeval küllalt laialdaselt kasutusel ärinimeses ning eestikeelses veebis, seevastu vaidlustaja märgil PERNOD mingit teadaolevat tähendust Eesti tarbija jaoks pole. Mis puutub kõnealuste märkide semantilise erinevusse, siis vaidlustaja taotleja seisukohaga ei nõustu. Asjaolu, et taotleja poolt registreerimiseks esitatud tähise Pernau näol on tegu Pärnu linna ja maakonna ajaloolise nimega, ei muuda võrreldavaid kaubamärke eristatavateks, vaid pigem suurendab võrreldavate kaubamärkide sarnasust (assotsieerumist), sest taotleja kaubamärki Pernau on võimalik pidada vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi PERNOD vähemõnutatud teisendiks. Sellega võib taotleja saavutada tarbijate tähelepanu ja tal võib tekkida assotsiatsioon vaidlustaja üldtuntud kaubamärgiga ning sellega tähistatud kaupadega. Mis puudutab tähise Pernau kasutamist ärinimeses ja eestikeelses veebis, siis vaidlustaja nõustub taotleja seisukohaga nimetatud sõna laialdase kasutamise kohta. Sel põhjusel juhib vaidlustaja komisjoni tähelepanu ka KaMS § 9 lõike 1 punktile 4, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas.

Kuivõrd taotleja ise kinnitab, et tähis Pernau on laialdaselt kasutusel ärinimeses ning eestikeelses veebis, st muutunud tavapäraseks, peaks vaidlustaja hinnangul tähisele Pernau õiguskaitse andmisest KaMS § 9 lg 1 p 4 alusel keelduma. Patendiamet on kaubamärgi kaitstavuse hindamisel kohustatud

arvestama ka õiguskaitse andmise võimaldamise või õiguskaitse keeldumise aluseks olevat avalikku huvi ja käesoleval juhul pole põhjendatud anda õigus kasutada nii laialdaselt levinud tähist nagu Pernau ainult ühele ettevõtjale, st sisuliselt monopoliseerida tähis, mida kasutatakse taotleja enda sõnul nii ärinimeses kui ka eestikeelses veebis. Lisaks taotleja poolt esitatud Äriregistri väljavõttele tähist Pernau sisaldavate ärinimede kohta, osundab vaidlustaja siinkohal ka Pärnu muuseumi kodulehele www.pernau.ee, Pernau Rahwateatrile ja nende veebilehele www.pernaurahwateater.blogspot.com ning rullisuvõistlusele Pernau Session. Eeltoodu tõestab ilmekalt, et sõna Pernau kasutavad paljud inimesed erinevates valdkondades, mistõttu nimetatud tähis on muutunud tavapäraseks ning Patendiamet ei tohiks anda ainuõigust selle kasutamiseks ühele ettevõtjale.

4) 16.07.2012 esitas taotleja oma vastuse vaidlustaja täiendavatele tõenditele ja seisukohtadele. Taotleja ei nõustu vaidlustaja 15.06.2012 täiendavate seisukohtadega ning leiab jätkuvalt, et Patendiamet on teinud õige ja seadusele vastava kaubamärgi registreerimise otsuse ning vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

Vaidlustusavalduse esitaja täiendavad tõendid ei tõenda tähise PERNOD üldtuntust, mainet ja kasutamist Eestis järgmistel põhjustel.

Väljavõtte raamatust „Viinad ja peenemad napsud“ ei tõenda kaubamärgi PERNOD tuntust või kasutamist Eestis, üksnes sellenimelise aniisiviina eksisteerimist väljaspool Eestit. Väljavõtte veebilehelt barprof.ee tõendab PERNOD aniisiviina eksisteerimist maailmas, aga mitte selle tuntust või kasutamist Eestis; vaidlustusavalduse esitaja poolt toodud andmed veebilehe barprof.ee külastajate ja erinevate lehtede vaatajate kohta on teadlik katse komisjoni eksitada, kuna need numbrid võivad viidata vaid veebilehe kui sellise tuntusele, kusjuures puuduvad mistahes andmed, kas mõni külastaja (peale vaidlustusavalduse esitaja ja nüüd ka taotleja) on külastanud ka seda lehekülge, kus kirjeldatakse PERNOD aniisiviina. Hinnakiri, ei tõenda, et toodet oleks tegelikult Eestisse toodud ning siin müüdüd ning samuti millise tuntuse ja maine see on omandanud Eesti alkoholiturul. Lisad 4 kuni 8 on suunatud ärinime PERNOD RICARD tuntuse tõendamisele. Euroopa Liidu kaubamärgiõiguses on juurdunud põhimõtte, et sõnaühendi – PERNOD RICARD – tuntusest ei saa teha järeldusi selle komponentide – PERNOD või RICARD tuntuse kohta.

Vaidlustaja viide KaMS § 9 lg 1 punktile 4 tuleb jätta tähelepanuta. Tulenevalt TÕAS § 46 lg-st 1 võib vaidlustaja põhjendatud kirjaliku avaldusega teha lõppmenetluse alguseni parandusi ja täiendusi, mis ei laienda vaidlustusavalduse esitamise kuupäeval selles esitatud nõude alust ja sisu.

Vaidlustusavalduses puudus viide KaMS § 9 lg 1 punktile 4, mistõttu selle sissetoomine hiljem pole lubatud isegi põhjendatud kirjaliku avaldusega. Sisuliselt on vaidlustusavalduse esitaja väide alusetu. Kaubamärgi registreerimisel tuleb arvestada kaupu ja teenuseid, millel kaubamärgi registreerimist taotletakse ning puuduvad mistahes tõendid, et nende kaupade või teenuste osas oleks tegemist tavapäraseks muutunud tähisega.

Vaidlustaja peab esitama tõendid, mis kinnitavad vaidlustusavalduse aluseks olevaid asjaolusid (TÕAS §44 lg 3 p 3). Vaidlustaja pole tõendanud kaubamärgi PERNOD üldtuntust ja mainet Eestis klassi 32 ja/või 33 kuuluvate kaupade osas. Vaidlustaja pole tõendanud isegi kaubamärgi PERNOD tegelikku kasutamist Eestis KaMS tähenduses (maaletoomist, müüki). Ainukeseks tõendiks selle kohta on esitatud rida hinnakirjas, mis aga ei tõenda, et toodet oleks realselt maale toodud või müüdüd, rääkimata selle tuntusest ja mainest. Vaidlustaja pole tõendanud segiajamise tõenäosust. Märk Pernau on piisavalt erinev märgist PERNOD visuaalselt, semantiliselt ja foneetiliselt, et pole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Vaidlustaja on näinud vaeva ärinime PERNOD RICARD tuntuse tõendamiseks, kuid sõnaühendi tuntusest ei saa järeldada selle komponentide tuntust. Seetõttu palub taotleja jätkuvalt jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

5) 16.10.2012 esitas vaidlustaja täiendavad tõendid ja seisukohad: koondtabel PERNOD müüginumbritest viimase 5 aasta jooksul (lisa 1). Andmed on näidatud Pernod Ricard Estonia OÜ (tegu on Group Pernod Ricard tütarettevõttega Eestis) finantsaastate lõikes, st et aasta 2013 tähistab perioodi 2012. a juulist – 2013. a juulini.

Kuivõrd kõnealune tabel on moodustatud klientide kaupa, on sellest selgesti näha, et vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud aniisiviina pakutakse kõigis suuremates ja arvukates väiksemates kauplustes ning toitlustus-, meelelahutus- ja majutusasutustes üle Eesti. Mõningate näidetena võib välja tuua RIMI, hulgimüügikaupluse KAUPMEES, PRISMA Peremarketi, Selveri, Maxima, Tallinna Kaubamaja, Stockmanni, ööklubid Amigo, Deja Vu ning Arena 3 ja toitlustusasutused Molly Malones, Püssirohukelder, Vanemuise kohvik, Pärnu kuursaal jpm. Vaidlustaja rõhutab, et tegelike klientide nimekiri on märksa ulatuslikum kui toodud näited ning lisatud koondtabelist on näha kõik 524 ettevõtet, mis kaubamärgiga PERNOD tähistatud aniisiviina juba enne vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamist pakkusid. Eelneva koondtabeli täiendamiseks ning illustreerimiseks esitab vaidlustaja ka väljavõtted kaheksa Eesti toitlustus- ja meelelahutusasutuse kodulehekülgedel asuvatest menüüdest, kus on pakutavate jookide seas selgesti näha kaubamärk PERNOD (lisa 2).

Vaidlustaja esitab ka 3 väljatrükki Selveri ja Stockmanni kaupluse ning Santa Maria kodulehekülgedel asuvatest retseptikogumikest (lisa 3). Neilt väljatrükkidelt on näha, kuidas erinevate roogade valmistamisel soovitavad kokad kasutada PERNOD. Kuigi Selveri poolt pakutavas retseptis on ekslikult märgitud nimetus Perno, on enam kui kindlasti tegu trükiveaga, kuivõrd likööri nimega Perno Eesti turul ei eksisteeri. Kui vastaks tõele taotleja väide, et PERNOD Eesti turul ei müüda, ei soovitaks ükski Eesti kokk seda toidu valmistamisel kasutada, vaid asendaks selle mõne teise, tarbija jaoks kättesaadava sarnase alkohoolse joogiga. Kõnealused väljatrükkid osundavad aga selgelt vastupidisele. Kuigi Eesti turul pakutakse ka teisi aniisilikööre, soovitavad toodud retseptide koostajad kasutada just PERNOD – tarbijate jaoks tuntud ning hea mainega likööri, mida lisaks joogina nautimisele peetakse eriliste maitseomaduste tõttu heaks lisandiks nii soolastes kui magusates roogades. Lisas 4 esitatakse väljatrükk veebilehelt FoodReference.com PERNOD ajaloo, kasutamise ning populaarsuse kohta. Tegemine on toidualase veebilehega, mis tegutseb juba 1999. aastast ning mille keskmine vaadatavus on ligikaudu pool miljonit inimest kuus. Kõnealusel lehel on muuhulgas toodud, et PERNOD on tarbitud enam kui 200 aastat ning tänapäeval müüakse seda rohkem kui 170 riigis, mis teeb sellest ühe enimmüüdud aniisimaitselise piiritusjoo maailmas. Lisaks tuuakse ka sel veebilehel välja asjaolu, et PERNOD pole mitte üksnes rahvusvaheliselt tuntud aperitiiv, vaid seda kasutatakse ka koostisosana toidu valmistamisel köökides üle maailma.

Taotleja väidab oma 16.07.2012 vastuses järjekindlalt, et vaidlustaja pole tõendanud kaubamärgi PERNOD tegelikku kasutamist Eestis. Viidates nii vaidlustusavalduse lisadele kui ka 15.06.2012 esitatud täiendavatele tõenditele ja vastuse lisadele, on vaidlustaja hinnangul taoline seisukoht absoluutselt alusetu, kuivõrd eelviidatud materjalidest nähtub üheselt, et kaubamärk PERNOD on Eestis aktiivselt kasutusel.

Kuigi vaidlustaja kaubamärki on Eestis pikaajaliselt ja aktiivselt kasutatud, peab vaidlustaja aga vajalikuks ka märkida, et kaubamärgi üldtuntuks tunnistamiseks ei pea kaubamärk isegi olema vastaval territooriumil kasutatud. Vaidlustaja viitab eelkõige komisjoni otsusele nr 893/894-o. Seega ei ole nimetatud asjaolu takistuseks kaubamärgi üldtuntuks lugemisel (otsus nr 1136-o).

Teiseks väidab taotleja oma vastuses, et vaidlustaja pole tõendanud kaubamärkide segiajamise tõenäosust. Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast sõltub kaubamärkide segiajamise tõenäosus mitmetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest. Lisaks, kaupade väiksema sarnasuse võib kompenseerida kaubamärkide suurema sarnasuse aste ning vastupidi. Nagu ka taotleja on ise märkinud, siis KaMS § 10 lg 1 p 2

kohaldamiseks peab esinema kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Kuivõrd sõna „tõenäosus“ olemuslikult iseloomustab juhusliku sündmuse saabumise võimalikkust, jääb vaidlustajale arusaamatuks, kuidas saakski tõendada kaubamärkide äravahetamise tõenäosust ehk kuidas saab praegusel juhul tõendada tulevikus aset leida võiva sündmuse võimalikkust. Viidates 05.12.2011 esitatud vaidlustusavaldusele, on vaidlustaja enda hinnangul piisava põhjalikkusega selgitanud, miks võrreldavad kaubamärgid on sarnased ning nendega tähistatavad kaubad identsed. Eelnevale rajaneb ka oletus, et tarbijad võivad kaubamärgid omavahel ära vahetada, sealhulgas seostada taotleja kaubamärki vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Kuna KaMS § 10 lg 1 p 2 sõnastusest tulenevalt peab esinema kaubamärkide äravahetamise tõenäosus ehk võimalikkus, saab vaidlustaja üksnes veenda teisi asjaosalisi, et võrreldavad kaubamärgid ning nendega tähistatavad kaubad on turul koeksisteerimiseks liiga sarnased. Seda on vaidlustaja käesoleval juhul ka teinud.

Vaidlustaja viitab Riigikohtu 5.05.2009 lahendile nr 3-2-1-29-09, milles kohus kinnitas, et KaMS § 7 lg 1 p 6 (enne 1.05.2004 kehtinud KaMS, hetkel vastav säte KaMS § 9 lg 1 p 6) kohaldamiseks piisab tarbija eksitamise võimalusest. Tulenevalt sätte sõnastusest ei ole vaja tarbija eksitamist tõendada ning ei ole tähtis, kas tarbijat tegelikult eksitatakse või mitte. Viidatud sätte kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade omaduste suhtes. Kuigi käesoleval juhul on vaidlustusavalduse aluseks KaMS § 10 lg 1 p 2, on eeltoodud seisukoht kohaldatav ka antud kontekstis, kuivõrd konstruktsioon „mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada“ on analoogne „kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega“. Mõlema puhul on tegu mingi asjaolu esinemise võimalikkusega ehk oletusega ning mitte kummagi viidatud sätte sõnastus ei nõua tõendamist.

Mis puutub taotleja väitesse tähiste Pernau ja PERNOD erinevuse kohta, siis vaidlustaja jääb juba varem esitatud seisukohale, et nimetatud tähised on tervikuna sarnased, kuid soovib veel lisada ka järgnevat.

Vaidlustaja rõhutab, et vaadeldavad tähised on visuaalselt 2/3 osas identsed. Kusjuures, identne on just sõnade esimene pool, mistõttu tarbija tähelepanu pöördub esmajoones just sellele. Kuna vaidlustatud kaubamärk on sõnaline kaubamärk, on võimatu ette ennustada, millises kujunduses taotleja seda kasutama hakkab. Ka tarbija ei näe reaalses turusituatsioonis kaubamärki tavaliselt pelgalt sõnalisel kujul, vaid koos teatud disainiga juba kauba pakendile kantuna. Kuna võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad kuuluvad muuhulgas klassi 33, on vaidlustaja nende sarnasuse illustreerimiseks toonud mõlemad kaubamärgid alkoholipudeli etiketil. Samas toonitab vaidlustaja, et PERNOD on kaitstud ning Pernau taotletud ka klassi 32 kuuluvate kaupade osas ning tulenevalt

võrreldavate tähiste suurest sarnasusest eksisteeriks samasugune märkide segiajamise oht ka näiteks limonaadi- või veepudelil. Ka foneetiliselt võib võrreldavate tähiste koos turul eksisteerimine tekitada tarbijates segadust. Esiteks on sõnad PERNOD ja Pernau häälduslikult sarnased juba tulenevalt nende identsetest algusosadest. Teiseks, sõna PERNOD hääldamisel jäetakse D-täht hääldamata ehk et vaidlustaja kaubamärk kõlab tarbijale kui 'PERNO' (Lisa 5). Samas, ka tähist Pernau võiks võõrkeeli valdav inimene hääldada kui 'PERNO'. Kuigi eesti keeles on taotleja poolt viidatud Pärnu linna ajaloolise nime hääldus küll identne kirjapildiga, ei saa üheselt väita, et kõigile tarbijatele loob kaubamärk Pernau samasuguseid seoseid. Seega võib kujuneda olukord, et kuuldes näiteks raadioreklaamist või sõprade-tuttavate käest sõna 'PERNO', ei suuda tarbija poes sõnu Pernau ja PERNOD kõrvuti nähes vahet teha, millisest joogist jutt käis ning võib ekslikult osta teise tootja kaupu.

Teisest küljest, kui tarbijatele seonduks tähis Pernau üheselt Pärnu linna ajaloolise nimetusega, ei tohiks kõnealust tähist kaubamärgina registreerida tulenevalt KaMS § 9 lg 1 punktist 4. Kuigi taotleja viitab oma viimases vastuses TOAS §-le 46 lg 1, juhib vaidlustaja tähelepanu asjaolule, et tähise Pernau laialdast kasutamist kirjeldas taotleja oma esimeses vastuses ise.

Täiendavalt, kui Pernau looks tarbijates seoseid Pärnu linnaga, siis vaidlustaja peab oluliseks märkida asjaolu, et vene keeles on kõnealune Pärnu linna ajalooline nimetus Pernov (lisa 6). See tähendab, et, kui järgmise sammuna võtab taotleja kasutamisele ka venepärase ajaloolise Pärnu nimetuse või hakkab väitma, et õigus sellele kuulub talle automaatselt, siis muutuvad võrreldavad tähised veelgi sarnasemaks. Seega vaidlustaja, kaitstes oma õigusi, soovib kaitsta ka oma tarbija õigusi, hoolitsedes selle eest, et toode oleks tarbijale kergesti äratuntav, tehes end eristatavaks teistest ettevõtjatest ja takistades oma kaubamärgi nõrgestamist teiste kaubamärkide poolt. Vaidlustaja eesmärk on oma kaubamärgi renomee hoidmine ning Eesti tarbijate eksitamise vältimine.

Kolmandaks leiab taotleja, et vaidlustaja pole tõendanud kaubamärgi PERNOD üldtuntust Eestis. Ka taolise seisukohaga vaidlustaja ei nõustu. Taotleja väidab oma vastuses, et vaidlustaja poolt esitatud tõendid, nimelt väljavõtte raamatust „Viinad ja peenemad napsid“ ning väljavõtte veebilehelt www.barprof.ee, ei tõenda kaubamärgi tuntust Eestis, vaid sellenimelise aniisiviina eksisteerimist väljaspool Eestit. Esiteks ei osunda lisatud tõendid mitte ainult PERNOD eksisteerimisele mujal maailmas, vaid selle tuntusele ning laiale levikule. Vaidlustaja viitab siinkohal ka KaMS § 7 lg 3 punktidele 2 ja 3, mille kohaselt tuleb kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisel arvestada ka kaubamärgi kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut ja kaubamärgi registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides. Seega on asjakohased kõik tõendid, mis

puudutavad PERNOD kasutamist ning populaarsust väljaspool Eestit ja taotleja vastupidised väiteid tuleb jätta tähelepanuta. Lisaks sätestab KaMS § 7 lg 4, et üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest ehk teisisõnu: Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris. Tulenevalt WIPO ja Tööstusomandi kaitse Pariisi Liidu üldtuntud kaubamärkide kaitse alase ühissoovituse artiklist 2, kui kaubamärk on „hästi tuntud“ vähemalt ühes eelnimetatud sektoritest, peab pädev asutus tunnistama selle üldtuntust (Art 2 lg 2b). Kui kaubamärk on „tuntud“ vähemalt ühes mainitud sektoritest, võib pädev asutus tunnistada selle üldtuntust (Art 2 lg 2c).

Arvestades esitatud tõendeid, on vaidlustaja hinnangul selge, et kaubamärk PERNOD on Eesti asjassepuutuvas sektoris, st täisealiste tarbijate hulgas hästi tuntud kaubamärk. Eriti ilmekalt tõestab seda PERNOD pakuvate ettevõtete pikk nimekiri, kuhu teiste hulgas kuuluvad kõik Eesti suuremad supermarketid, kuid ka paljud hotellid, restoranid, ööklubid jne.

6) 12.12.2012 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad. 14.01.2013 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja teatab, et jääb vaidlustusavalduse nr 1373 menetluse jooksul esitatud argumentide ning nõuete juurde.

16.01.2013 edastas komisjon vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale, märkides ekslikult taotleja lõplike seisukohtade esitamise tähtpäevaks 15.02.2013.

7) 18.02.2013 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad. Taotleja märgib, et komisjon edastas 16.01.2013 vaidlustaja lõplikud seisukohad ja tegi taotlejale ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks. Vastavalt TÕAS § 54¹ lõikele 1 peab menetlusosaline esitama lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul arvates ettepaneku tegemisest. Seega on seadusekohane tähtpäev seisukohtade esitamiseks 18.02.2013.

Taotleja jääb varem esitatud seisukohtade juurde ega nõustu vaidlustusavalduses nr 1373, vaidlustaja täiendavates seisukohtades ja lõplikes seisukohtades esitatud väidetega ning leiab, et Patendiamet on teinud õige ja seadusele vastava vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsuse.

Kuigi vaidlustaja püüab jätta muljet, et talle kuulub Eestis tähisele PERNOD rohkem õigusi kui registreeritud kaubamärkidest tulenevad õigused, tuleb KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamisel lähtuda

vaidlustaja õiguste tegelikust mahust. Sellest on lähtunud ka Patendiamet ekspertiisi tehes ning leidnud õigesti, et suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud puuduvad.

Tähis Pernau on piisavalt erinev märgist PERNOD visuaalselt, semantiliselt ja foneetiliselt, et pole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Kõik vaidlustaja viited, et vaidlustaja märk PERNOD oleks Eestis üldtuntud klassi 32 ja/või 33 kuuluvate kaupade osas, on paljasõnalised ja ei pea taotleja hinnangul paika. Vaidlustaja esitatud tõendid ei näita kuidagi märgi PERNOD üldtuntust Eestis. Taotleja hinnangul tuleb märgi PERNOD üldtuntuse hindamisel tähelepanuta jätta kõik tõendid, mis käsitlevad klassi 32 või 33 kaupadel muid tähiseid kui PERNOD (nt tähist Pernod Richard). Isegi kui mõni tõend käsitleb tegelikkuses ka tähise PERNOD kasutamist, piirdub selle märgi kasutamine ühe aniisipiiritusjooži (mitte ühegi muu klassidesse 32 või 33 kuuluva kauba) tähistamisega. Ka nendel juhtudel ei saa esitatud tõenditest järeldada märgi üldtuntust Eestis, kuna tõenditest nähtub kauba kättesaadavus väga vähestest kohtadest (üle Eesti paarkümmend kohta) ning väga väike müügiimaht (vt vaidlustaja 16.10.2012 tõend lisa 1 - suurusjärgus 2,5 liitrit päevas).

02.07.2013 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Vaidlustuse aluseks oleva KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt 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 kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlust ei ole selles, et puudub vaidlustaja kui varasemate õiguste omaniku luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused tulenevalt Eesti kaubamärgiregistreeringust nr 10453 ja Ühenduse kaubamärgist „PERNOD“ nr 004660486. Varasema Eesti kaubamärgiregistreeringuga on kaetud samad kaubad, mis vaidlustatud kaubamärgi „PERNAU“ (taotlus nr M201000531) klassides 32 ja 33; varasema Ühenduse kaubamärgiga on kaetud kõik klassi 33 kaubad, mis on loetletud vaidlustatud kaubamärgi taotluses.

Sisulist vaidlust ei ole selles, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad klassides 32 ja 33 on identsed (või sarnased, mis annab õiguslikult sama tagajärje) kaupadega, mille suhtes on kaitstud

varasemad registreeritud kaubamärgid. Asjaolu, kas vaidlustaja on kasutanud KaMS § 17 tähenduses oma kaubamärki kõikide kaupade suhtes, mille kohta on tehtud registreering, ei ole asjakohane, kuna teadaolevalt ei ole taotletud vaidlustaja õiguste lõppenuks tunnistamist mittekasutamise tõttu ning komisjon saab lähtuda registrisse kantud andmetest.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks on vajalik, et vaidlustatud tähis oleks identne või vähemalt sarnane varasema kaubamärgiga. Komisjon on veendunud, et varasemad registreeritud sõnalised kaubamärgid ning vaidlustatud kaubamärk on visuaalselt sarnased identse algusosa PERN- ja sarnase pikkuse poolest. Kaubamärgi sõnaliste osade alguse identsus või sarnasus raskendab oluliselt nende eristamist, mis on aga kaubamärgi primaarse funktsiooni täitmiseks vajalik. Erinevus sõnalise osa lõpus ei ole keskmise tähelepanelikkusega tarbija jaoks niivõrd otsustav. Võrreldavate sõnade pikkuse sarnasus omakorda mõjub nende üksteisest eristamise võimalust vähendavana.

Foneetiliselt on võrreldavad kaubamärgid sarnased. Vastandatud kaubamärgid võivad häälduda nii algupäraselt [pern'o:] kui eesti kirjapildile vastavalt [pernod], varieeruva rõhutusega; vaidlustatud kaubamärk võib häälduda nii saksa algupärale vastavalt ['pernau] kui ka mingil muul viisil. Ei saa välistada, et osa tarbijaist, kas vastandatud kaubamärkide mõjul või teades, et mõnes vöörkeeles hääldub ühend 'au' kui [o:], hääldab vaidlustatud kaubamärki kujul [perno:], st identselt vastandatud kaubamärkide korrektse hääldusega. Nii ehk teisiti on võrreldavad kaubamärgid foneetiliselt sarnased.

Semantiliselt on komisjoni hinnangul võrreldavad kaubamärgid erinevad. Arvestades seda, et Pärnu on üks Eesti suuremaid linnu ning selle linna ajalooline ja saksakeelne paralleelnimi on siiski mingil määral kasutusel (mida viitavad ka menetlusosalised), saab pidada tõenäoliseks seda, et suur osa tarbijaist tajub tähist „PERNAU“ viitena kauba geograafilisele päritolule või seostab seda muul viisil Pärnu linnaga. Vastandatud kaubamärkide kontseptuaalne algupärane sisu puudub. Seega on võrreldavad kaubamärgid semantiliselt pigem erinevad.

Tuvastamiseks sõnaliste kaubamärkide sarnasust, on praktikas loetud piisavaks, kui võrreldavad sõnad on sarnased vähemalt visuaalselt ja foneetiliselt. Kaubamärkide sarnasust rõhutab asjaolu, et nendega tähistatavad kaubad on identsed. Identsete kaupade pakkujate eristamiseks peaks kaubamärgid olema teineteisest selgemini eristatavad.

Sõnaliste kaubamärkide korral puuduvad ka kujunduslikud täiendused, mis võiksid kaubamärkide segiajamist vältida. Komisjon saab lähtuda üksnes kaubamärkide registrisse kantud kujust, mitte

võimalikest täiendavatest elementidest või nende kasutamise tõenäosusest. Kaubamärkide selline sarnasus ja kaubamärkidega tähistatavate kaupade identsus toob vältimatult kaasa ohu, et informeeritud ja keskmise tähelepanelikkusega tarbijad, tajudes võrreldavaid kaubamärke eraldi, võivad need ära vahetada, sealhulgas uskudes, et kaup pärineb ühelt ja samalt ettevõtjalt või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt. Vaidlustajal on varasemate kaubamärkide omanikuna seejuures õigusega kaitstud eelis ning hilisemat, varasema kaubamärgiga sarnast ja konfliktset kaubamärki võib kaitsta ja kasutada vaid tema loal.

Komisjon ei pea antud vaidlustusavalduse lahendamisel vajalikuks lugeda vaidlustaja kaubamärki üldtuntud kaubamärgiks, kuna tema õiguste kaitse on tagatud varasemate kaubamärgiregistreeringute alusel.

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „PERNAU“ (taotlus nr M201000531) registreerimise kohta taotleja nimele ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata 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:

T. Kalmet

P. Lello

K. Tillberg