

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1097-o**

Tallinnas 27. aprillil 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise vaidlustusavalduse esitaja ALTIA EESTI AS, aadressiga Tammi tee 30, Laabi küla, Harku vald, 76901 Harju maakond, EE, vaidlustusavalduse kaubamärgi **Veski -meisteri + kuju** (taotlus nr M200600203) registreerimise kohta klassides 16, 32, 33 ja 43 AS Onistar Trading nimele.

**Asjaolud**

Komisjonile laekus 30.08.2007. a vaidlustusavaldus ALTIA EESTI AS-lt (edaspidi vaidlustaja), keda esindab patendivolinik Reet Maasikamäe, Patendibüroo OÜ Kaitsepurus, Mulla 4-3, 10611 Tallinn. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1097 all.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 06.09.2007. a vaidlustusavalduse eelmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneots'a.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Veski -meisteri + kuju** (taotlus nr M200600203) klassides 16, 32, 33 ja 43 AS Onistar Trading (edaspidi taotleja) nimele, keda esindab patendivolinik Kalev Käosaar.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse nr 7/M200600203 kaubamärgi **Veski -meisteri + kuju** (taotlus nr M200600203) taotleja nimele registreerimise kohta klassides 16, 32, 33 ja 43 seadusvastaseks tunnistamist ja tühistamist.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, tõendid 8 lisa kujul 21 lehel ja maksekorraldus nr 1504 riigilõivu tasumise kohta.

**Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult ja menetluse käik**

Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2007 avaldatust nähtub, et taotleja soovis klassides 16, 32, 33 ja 43 õiguskaitset kaubamärgile **Veski -meisteri + kuju** ning Patendiamet otsustas selle kaubamärgi registreerida taotleja nimele.

Vaidlustaja vaidlustab Patendiameti otsuse nr 7/M200700069, millisega taotleja omandab klassides 16, 32, 33 ja 43 ainuõiguse kaubamärgi **Veski -meisteri + kuju** kasutamiseks Eestis, juhindudes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 7 lg 2, § 7 lg 3, § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 1 p 3.

Patendiamet on vaidlustatud tähise registreerimisel jätnud kasutamata oma õiguse ja kohustuse tunnistada vaidlustaja Eesti tuuleveski kujutisega viina kaubamärk (nr 25971 ja nr 34119) Eestis üldtuntud kaubamärgiks ja vaidlustatud kaubamärk **Veski -meisteri + kuju** vaidlustaja õigusi rikkuvaks kaubamärgiks. Patendiamet on jätnud vaidlustatud kaubamärgile vastandamata vaidlustaja nimele registreeritud tuuliku kujutisega üldtuntud kaubamärgid, viinaetiketid, mida tuntakse “tuulikuviin” nime all (nr 25971 ja nr 34119) ja üldtuntud

kaubamärgi peamise kujundusliku elemendi, tuuliku kujutise, millele vaidlustaja on saanud ainuõiguse kaubamärgi registreeringuga nr 43333 klassides 16, 32, 33, 35, 39, 42 ja 43.

KaMS § 7 lg 2 kohaselt Patendiamet tunnistab kaubamärgi üldtuntust ainult seoses selle või muu kaubamärgi registreerimise menetlusega. Seejuures komisjon loeb kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamisega.

KaMS § 7 lg 3 kohaselt tuleb kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisel arvestada kaubamärgi 1) 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 teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris; 2) kasutamise ja tutvustamise kestvust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut; 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides; 4) hinnangulist väärtust.

KaMS § 7 lg 3 kohaselt üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte selle paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Vaidlustaja leiab, et on ebaõige, et Patendiamet ei ole tunnustanud taotleja kaubamärgi **Veski -meistri + kuju** menetluse käigus vaidlustaja kaubamärgi Saaremaa Vodka üldtuntust. Üksnes asjaolust, et vaidlustatud märk sisaldab samuti tuuliku kujutist nagu Eesti viinade TOP 3 hulka kuuluv Saaremaa Vodkagi, oleks pidanud piisama, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimisest oleks keeldutud või oleks nõutud nõusoleku esitamist.

Patendiamet on teinud vaidlustatud kaubamärgi, viina etiketi, kohta registreerimise otsuse arvestamata seda, et kaubamärk peab eristama ühe isiku kaupa (viina) või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast (viinast) või teenusest (KaMS § 3). Patendiamet on eiranud või ebaõigesti kohaldanud kaubamärgi suhtelisi õiguskaitset välistavaid sätteid:

KaMS § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine varasema kaubamärgiga;

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

KaMS § 10 lg 1 p 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui kaubamärgi registreerimiseks on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba (KaMS § 10 lg 2).

Patendiametile ei olnud vastavat kirjalikku luba esitatud.

KaMS § 11 lg 1 p 1, 2, 3 järgi loetakse varasemaks kaubamärgiks kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem; registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem; registreerimiseks esitatud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

Kaitstav kaubamärk KaMS § 5 lg 1 p 1 ja 2 järgi on kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses; kaubamärk, mille kohta on tehtud registreering registris (registreeritud kaubamärk).

KaMS § 4 lg 2 kohaselt võib registreeritud kaubamärgi suhtes ainuõigust teostada ainult kaubamärgiomanikuna kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud isik, kui seadus ei sätesta teisiti.

Kaubamärgile ainuõigust omava isiku õigust kaubamärgile tuleb tunnustada ja kaitsta õiguslike vahenditega (KaMS § 4 lg 1).



Vaidlustaja leiab, et Patendiamet on vaidlustaja õigust kaubamärgile eiranud, pole tunnustanud tema ainuõigust kaubamärgile, pole kaitsnud kaubamärgiomaniku ainuõigust selleks ettenähtud õiguslike vahenditega. Mainitud otsusega julgustab Patendiamet tahtmatult ebaausat konkurentsi, soodustab tahtmatult üldtuntud ja registreeritud kaubamärgi maine ebaausat ärakasutamist ja eristusvõime kahjustamist.



Alljärgnevalt esitatud tabelis on vaidlustaja esitanud võrdlevad andmed vaidlustatud kaubamärgi ja varasemate kaubamärkide kohta.

Tabel

Kriteerium	Vaidlustatud kaubamärk	Varasemad kaubamärgid
Vaidlustatud kaubamärk on hilisem kaubamärk (KaMS § 11 lg 1 p 1 ja p 2)	Taotlus nr M200600203 Tuuliku kujutisega kaubamärgi viinaetiketi esitamise kuupäev 23.02.2006	Reg nr 25971, 34119, 43333 1) Tuuliku kujutisega esimese kaubamärgi Saaremaa Vodka viinaetiketi esitamise kuupäev 21.10.1996 - reg nr 25971; 2) Tuuliku kujutisega teise kaubamärgi Saaremaa Vodka viinaetiketi esitamise kuupäev 21.01.2000 - reg nr 34119; 3) Tuuliku kujutis Saaremaa Vodka on tarbijate seas tuntuks saanud kui "tuulikuviin" põhielemendi, tuuliku kujutise kohta eraldi taotluse esitamise kuupäevast 28.10.2005 - reg nr 43333.
Kaubamärgi tuntus (KaMS § 7 lg 2, lg 3, lg 4; KaMS § 10, lg 1 p 3)	Taotlus nr M200600203 <i>Veski -meistri</i> viin toodi turule 2006. a. Tegemist on taotleja reatootega ja tundmatu kaubamärgiga, mida võib leida neist kauplustes, kuhu taotleja turustab oma kaupa. Müügikoguste kohta puuduvad andmed. Kuid eeldavasti jääb see 3 % ringi. Reklaami kohta tähelepanekud ja faktid puuduvad.	Reg nr 25971, 34119, 43333 Toodi turule aastal 1995. Tegu on vaidlustaja peamise tootega ja nende kõige tuntuima ning väärtuslikuma kaubamärgiga. TNS Emor poolt detsembris 2005 korraldatud uuring "Saaremaa Vodka vs Talu Viin" kinnitab, et Saaremaa Vodka, nn. "tuulikuviin", on Eesti kolme kõige tuntuma viinamärgi TOP3 hulgas. Tuuliku kujutist peetakse kaubamärgi peamiseks kujunduslikuks elemendiks (63 % vastajaist). Rohkem kui pooled (55 %) küsitletuist pidasid Saaremaa Vodkat mainekaks tooteks. Talu viina tundis ainult 5 % küsitletuist, see on 7 korda vähem kui Saaremaa Vodkat. Tuuliku kujutise tõttu Talu Viina etiketil arvasid 37 % küsitletuist, et Talu Viina toodab sama tootja, kes toodab Saaremaa Vodkat; on Saaremaa Vodka tootjaga majanduslikult seotud; või on tegemist tootjaga, kes tahab, et tema viina seostataks Saaremaa Vodkaga. Saaremaa Vodkat on reklaamitud aastaid pea kõikides meedia

<p>Kaubamärgi maine (KaMS § 7 lg 4; § 10 lg 1 p 3)</p>	<p>Taotlus nr M200600203  Vaidlustatud kaubamärk on üks paljudest uutest reaviina nimetustest. Veskimeistri viin on suhteliselt tundmatu ja selle iseseisev maine pole väljakujunenud.  Veskimeistri ehk veskimehe kujutis ega nimi ei müü või müüb kehvasti. Müüb tuuliku kujutis, sest “tuulikuviin” ehk Saaremaa Vodka on tuntud ja mainekas viin.  Kaubamärgi üldtuntuse ja mainekuse parimaks tõestuseks loetakse konkurentide katseid kasutada ära üldtuntud kaubamärgi mainet oma kasuks.  Taotleja kasutab tuntud ja mainekast kaubamärgist kiireks ja teenimatuks kasusaamiseks kõige enam kasutatavat võtet, oma kaubamärgi seostamist üldtuntud kaubamärgiga. Ta kasutab elementi, mida tarbijad loevad üldtuntud kaubamärgi juures peamiseks, so tuuliku kujutist. Sellega seostab ta oma viina viinaga, mis on tarbijate seas tuntud “tuulikuviinana”.</p>	<p>väljaannetes, massiüritustel, välireklaamikandjatel, reklaamtrükistega, sh kalendritega jne.</p> <p>Reg nr 25971, 34119, 43333  Tuuliku kujutis ei ole viina liiki näitav eristusvõimetus tähis, mida kõik viinaproduktid võivad oma viina tähistamiseks suvaliselt kasutada ja oma nimele registreerida.  Tuuliku kujutis, kui peamine kujunduslik element, kannab Saaremaa Vodka mainet.  Tuuliku kujutis on inspireerinud tarbijaid nimetama Saaremaa Vodka “tuulikuviinaks.”  Vaidlustaja kaitseb aktiivselt oma kaubamärgiõigusi ja hoolitseb oma kaubamärgi maine eest.  Peale antud vaidlusavalduse on vaidlustaja esitanud vaidlusavalduse nr 985 kaubamärgi “Talu Viin + tuuliku kujutis” registreerimise otsuse ebaseaduslikuks tunnistamiseks ja tühistamiseks ning vaidlustab kohtus kaubamärgi “Rukki Viin + tuuliku kujutis” (reg nr 38954) registreeringu.</p>
<p>Kaubamärkide sarnasus -visuaalne sarnasus; -semantiline sarnasus (KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3; KaMS § 12)</p>	<p>Taotlus nr M200600203  1) tuuliku visuaalne kujutis  2) peamise kujundusliku elemendi sõnaline väljendus (semantiline tähendus) ja tekkivad seosed on identsed või sarnased: “tuulik”-“tuulikuviin”.  Vaidlustatud kaubamärgil on visuaalne sarnasus varasema kaubamärgiga, konkurenti nimele registreeritud ja Eestis üldtuntud kaubamärgi peamise kujundusliku elemendiga.  Vaidlustatud kaubamärgil on semantiline sarnasus varasema kaubamärgiga, üldtuntud kaubamärgi peamise kujundusliku elemendiga, üldtuntud kaubamärgi</p>	<p>Reg nr 25971, 34119, 43333  1) tuuliku visuaalne kujutis  2) peamise kujundusliku elemendi sõnaline väljendus (semantiline tähendus) ja tekkivad seosed on identsed või sarnased: “tuulik” - “tuulikuviin”.  Vaidlustatud kaubamärk sarnaneb tuuliku kujutise tõttu visuaalselt ja semantiliselt vaidlustaja nimele registreeritud tuuliku kujutist omavate kaubamärkidega, sealhulgas tuuliku kujutisega registreeringul nr 43333.  Kuna vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegu samuti viinaetiketiga, siis kaupade identsuse tõttu suureneb tuuliku kujutisega kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise</p>

<p>Patendiameti poolt klassifitseeritud kaubamärkide kujutiste klasside kattuvus</p>	<p>rahvapärase nimetusega "tuulikuviin". Semantiline sarnasus puuduks, kui oleks kujutatud inimest, veskimeistrit.</p> <p>Taotlus nr M200600203 06.19.15-Maastik tuuleveski(te)ga; 07.01.13-Tuuleveski(d) või vesiveski(d); 25.01.15-Etiketid, pudelikaelaetiketid.</p>	<p>tõenäosus vaidlustaja kaubamärkidega veelgi.</p> <p>Vaidlustatud kaubamärgiga kasutatakse ebaausalt ära ja kahjustatakse vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet, rikutakse vaidlustaja ainuõigust oma kaubamärgile.</p> <p>Reg nr 25971 ja nr 34119 06.19.15-Maastik tuuleveski(te)ga; 07.01.13-Tuuleveski(d) või vesiveski(d); 25.01.15-Etiketid, pudelikaelaetiketid. Reg nr 43333 07.01.13-Tuuleveski(d) või vesiveski(d); 25.01.15-Etiketid, pudelikaelaetiketid.</p>
<p>Kaupade ja teenuste identsus või samaliigilisus (KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3; § 12)</p>	<p>Taotlus nr M200600203; klass 16: paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseliiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantselitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitiüübid; kliseed; klass 32: õlu; mineraal- ja gaseerved ning muud alkoholivabad joogid; klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu); klass 43: toitlustusteenused; tähtjaline majutus.</p>	<p>Reg nr 25971, klass 33; Reg nr 34119, klass 33; Reg nr 43333, klass 16: paberist, papist ja plastist pakkematerjal; paberist, papist, plastist pakendid, mis ei kuulu teistesse klassidesse; etiketid (v.a tekstiilist); klass 32: õlu; mineraal- ja gaseerved ning muud alkoholivabad joogid; klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu); klass 43: toitlustusteenused; tähtjaline majutus; baariteenused; kantiinid, asutuste sööklad; restoranid; selvestoranid; kohvikud; selvekohvikud; toidubaarid, püstijalabaarid, einelaud; kiirtoitlustusteenused.</p>
<p>Kaubamärgi kujutis (KaMS § 12 lg 1 p1 ja p2)</p>	<p>Taotl nr M200600203</p> 	<p>Reg nr 25971</p> 

		<p>Reg nr 34119</p>  <p>Reg nr. 43333</p> 
--	--	---

Patendiamet ei ole vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsuse tegemisel kohaldanud kaubamärgiseaduse eelmainitud sätteid (KaMS § 3, KaMS § 5, KaMS § 7, KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3, KaMS § 10 lg 2, KaMS § 11, lg 1 p 1 ja 2, KaMS § 12 ) või on neid ebaõigesti kohaldanud. Patendiamet on jätnud realiseerimata oma õiguse ja täitmata oma kohustuse tunnustada tuuliku kujutisega kaubamärk Saaremaa vodka vaidlustatud kaubamärgi menetluse käigus üldtuntuks kaubamärgiks. KaMS § 4 lg 1 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitses on kaubamärgi ainuõigust omava isiku õiguste tunnustamine ja kaitse õiguslike vahenditega. Patendiamet on jätnud vaidlustatud kaubamärgile vastandamata varasema, tuuliku kujutisega üldtuntud registreeritud kaubamärgi.

Antud juhtumi lahendamisel soovib vaidlustaja komisjonil eeskujuks võtta Euroopa Kohtu lahendit (C-408/01 Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BX v. Fitnessworld Trading Ltd.), milles kohus leidis, et Kaubamärgidirektiiv nr 89/104 EMÜ Artikkel 5(2) kohustab tagama maineka kaubamärgi kaitse, kui kolmas isik kasutab hilisemat kaubamärki või tähist, mis on identne või sarnane maineka kaubamärgiga mõlemal juhul, kui mainekas kaubamärk on saanud õiguskaitses identsetele või samaliigiliste kaupade või teenustele või teist liiki kaupadele või teenustele, mille suhtes hilisemat kaubamärki kasutatakse; kohus leidis, et eelmainitud Artikli 5(2) rakendamisel ei ole vaja keskenduda hilisema kaubamärgi ja maineka kaubamärgi sarnasuse astme kindlakstegemisele, et tuvastada äravahetamist tarbija poolt,

kuna õigusrikkumise kindlakstegemiseks piisab, kui tarbija tunnetab seost hilisema kaubamärgi ja maineka kaubamärgi vahel.

Eelpool toodust tulenevalt palub vaidlustaja komisjonil lugeda Patendiameti otsus registreerida taotleja nimele kaubamärk (viinaetikett) **Veski -meisteri + kuju**, taotlus nr M200600203 klassides 16, 32, 33 ja 43 täies ulatuses ebaseaduslikuks ja tühistada ning teha Patendiametile ettepanek jätkata taotluse nr M200600203 menetlust arvestades komisjoni otsuses toodud asjaolusid.

Vaidlusavalduse lisade loetelu:

1. Väljavõte "Eesti Kaubamärgileht" 7/2007 lk 8.
2. Väljavõte kaubamärkide andmebaasist taotluse nr M200600203 kohta.
3. Väljavõte kaubamärkide andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 25971 kohta.
4. Väljavõte kaubamärkide andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 34119 kohta.
5. Väljavõte kaubamärkide andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 43333 kohta.
6. Koopia TNS Emor uuring "Saaremaa Vodka vs Talu viin". Altia Eesti AS. Detsember 2005.
7. Riigilõivu 2500 krooni maksekorralduse koopia.
8. Väljatrükk Altia Eesti AS registriandmetest.
9. Volikiri.

#### **Taotleja seisukoht vaidlustusavalduse kohta**

Taotleja ei nõustu vaidlustusavalduses esitatuga ja vaidleb sellele vastu. Vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud ning Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Veski -meisteri + kuju** taotleja nimele ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3, § 10 lg 2, § 12, § 11 lg 1 p 1 ja p 2.

Taotleja on seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähis **Veski -meisteri + kuju** ei ole KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes sarnane vaidlustajale nimele registreeritud varasemate kaubamärkidega. Vaidlustaja nimele on registreeritud kaubamärgid nr 25971, nr 34119 ja nr 43333.

Hinnangu andmisel võrreldavatele märkidele on oluline arvestada, kas kaubamärkides esinev sarnane võrreldav element (tuuliku kujutis) on kasutuses ja registreeritud ainult ühe taotleja poolt või on nimetatud tähis leidnud kasutamist mitmete erinevate ettevõtete kaubamärkide osana. Juhul, kui nimetatud tähis on kaubamärgina või selle osana registreeritud ja kasutatud mitmete erinevate ettevõtjate poolt, on tarbija harjunud tähise kasutamisega ning ei seosta seda ainult ühe ettevõtjaga.

Käesoleval juhul ei ole tuuliku kujutist kasutanud ja registreerinud kaubamärgina või selle osana klassides 32, 33 ja 43 mitte ainult taotleja, vaid on laialdaselt kasutamist leidnud paljude erinevate ettevõtete poolt (taotleja seisukoha lisa 1).

Ülaltoodud põhjustel on tuuliku kujutis kaubamärgi või selle osana nõrga eristusvõimega tähis.

Taotleja selgitab täiendavalt, et kaubamärkide klassifitseerimine kaubamärkide kujutiste klasside kaupa Patendiameti andmebaasis, millele viitas vaidlustaja oma vaidlustusavalduse leheküljel 6, seab eesmärgiks lihtsustada otsinguid ekspertiisil. Selle eesmärk on grupeerida kujundelemente. Selline klassifitseerimine ei ole asjaolu, millele tuginevalt lugeda võrreldavad märgid automaatselt sarnaseks. Võrrelda tuleb siiski kaubamärke kujutatuna reproduktsioonidel.

Võrreldavad tuulikud on antud juhul kujutatud erineva nurga all ning erinevates toonides.

Registreerimiseks esitatud kaubamärgi kujutis on esitatud must-valgetes toonides. Kuigi märk nr 43333 on põhimõtteliselt samuti must valge, on võrreldes taotletava märgiga toonid erinevad. Varasematel kaubamärkidel 25971 ja 34119 on tuulikud kujutatud aga hoopiski pruunikas toonis, lisaks on tuuliku taust, kas siis sinistes-rohelistes (nr 25971) või oranžides-kollastes (nr 34119) värvides. Lisaks on kaubamärkide nr 25971 ja nr 34119

reproduktsoonidel kujutatud mitte ühte vaid kolme tuulikut, mille tulemusel on märgid kahtlemata üldmuljelt teineteisest veelgi erinevamad.

Taotleja juhib täiendavalt komisjoni tähelepanu asjaolule, et kuigi vastandatud kaubamärkidel on kujutatud Hollandi tüüpi tuulikuid, on siiski tegemist erinevat tüüpi Hollandi tuulikutega. Taotleja kaubamärgil on kujutatud kivist tuulik, mille kere on ümara koonuse kujuga. Varasemal kaubamärgil on kujutatud traditsioonilist puidust Hollandi tuulikut, mis on kaheksatahulise kerega. Eesti maastikul on esindatud mõlemat tüüpi tuulikut. Taotleja on lisanud käesolevale seisukohale pildid tüüpilistest Hollandi tuulikute, mis on ehitatud kivist ja teisel juhul puidust (lisa 2).

Võrreldavatel kaubamärkidel näeb tarbija erinevalt kujutatud erinevat tüüpi tuuliku, seega ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Segiaetavuse hindamisel (seda nii visuaalsest, foneetilisest kui ka semantilise aspektist) on määrava tähtsusega veel sõnalise osa sarnasus ning domineerimise olemasolu või puudumine. Tarbija mälu talletub eelkõige just sõnaline osa, mille järgi ta ka järgnevatel kordadel, teises turusituatsioonis oma valikuid teeb. (Komisjoni otsus nr 889-o, 08.03.2007).

Antud juhul on taotletava kaubamärgi sõnaline osa *Veski -meistri* selgelt eristuv vaidlustaja kaubamärkide nr 25971, 34119 sõnalisest osast 'Saaremaa Vodka'. Võrreldes aga registreerimiseks esitatud tähise sõnalist osa *Veski -meistri* kujundmärgiga nr 43333, on taotleja seisukohal, et taotletaval tähisel on esiplaanil sõnaline osa ning tagaplaanil tuuliku kujutis (samas ei ole kumbki osa domineeriv) ja märgid seetõttu teineteisest selgelt eristuvad. Eeltoodud põhjustel on võrreldavad kaubamärgid erinevad nii visuaalselt, foneetiliselt kui kontseptuaalselt. Tarbija suudab eristada taotleja kaupa (sealhulgas viina) vaidlustusavalduse esitaja kaubast (sealhulgas viinast).

Vaidlustusavalduses on viidatud Emor uuringule 'Saaremaa vodka versus Talu viin, mille põhjal väidab, et Saaremaa Vodka nn "tuulikuviiin" on üldtuntud kaubamärk just tänu tuuliku kujutisele. Taotleja ei nõustu eeltooduga ja juhib tähelepanu uuringu leheküljele 5 (punktid 1.4 ja 1.5) millest nähtub, et keskmine tarbija seostab Saaremaa vodka kaubamärgi kujunduslikku elementi samuti suure arvu konkureerivate toodetega/tootjatega. Saaremaa Vodka väliselt sarnanevaid viinamarke, sealhulgas etikette, on mitmeid. Viinamarke, mida paigutati pudelietiketi sarnasuse, mingi sealse ühise elemendi või muu tunnuse alusel samasse gruppi Saaremaa Vodka, oli tervelt üheksa. Seoses eeltooduga ei ole õige väita, et kaubamärkidel kujutatud tuuliku kujutis iseenesest (ilma konkreetse kujunduseta) on üldtuntud ja seostatav vaid vaidlustajaga.

Kui vaidlustaja varasemad kaubamärgid peaks tunnustatama komisjoni poolt siiski üldtuntuks (viina osas), ei tähenda see automaatselt, et taotleja oma kaubamärgi *Veski -meistri + kuju* registreerimise ja kasutamise kahjustab vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkide mainet.

Varasema kaubamärgi maine on kahjustatud siis, kui kaupadel, mille märgistamiseks taotletavat kaubamärki kasutatakse, on avalikkusele varasema kaubamärgi külgetõmbejõudu vähendav mõju. (Kohtujurist F.G Jacobi ettepanek Adidase kohtuotsuse (23.10.2003 otsus C-408/01) ettevalmistamisel, punkt 38).

Väidetava varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamisega all tuleb mõista juhtumit, kui teised kasutavad tuntud kaubamärgi ilmselt ära või püütakse selle mainet ära kasutada. (Kohtujurist F.G Jacobi ettepanek Adidase kohtuotsuse (23.10.2003 otsus C-408/01) ettevalmistamisel, punkt 39).

Vaidlustaja ei ole esitanud ühtegi tõendit selle kohta, et kaubamärgil *Veski -meistri + kuju* oleks tema kaubamärkidele külgetõmbejõudu vähendav mõju. Käesolevaga kinnitab ka taotleja, et ta ei soovi enda kaubamärgi müügitulu suurendamise eesmärgil ära kasutada



Saaremaa vodka kaubamärki ega selle mainet. Tuuliku kujutis on laialdaselt kasutamist leidnud mitmete ettevõtete poolt ja on käesoleval juhul kujutatud võrreldavatel märkidel sedavõrd erinevalt, et tarbija suudab reaalses turusituatsioonis eristada ühe ettevõtja tooteid ja teenuseid teise ettevõtja samaliigilisest toodetest ja teenustest. Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkide külgetõmbejõud taotletava tähise kasutamise läbi ei vähene.

Asjaolu, et peale vaidlustusavalduse nr 1097 on vaidlustaja esitanud vaidlustusavalduse kaubamärgi TALU VIIN registreerimisotsuse ebaseaduslikuks tunnistamiseks ning vaidlustab kohtus kaubamärgi RUKKI VIIN, ei ole oluline. Vaidlustaja eriarvamus mingi tähise registreeritavuse küsimuses ei ole siduv seni, kuni nimetatud vaidlustes jõustub tehtud lahend. Selliseid väiteid ei saa käsitleda mainet kahjustava tõendina.

Kuna võrreldavad kaubamärgid on erinevad (põhjendamist leidnud käesolevas seisukohas eespool), ei saa kahjustada märgi *Veski* -meistri + **kuju** registreerimine taotleja nimele varasemate vaidlustaja nimele registreeritud (ja/või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud) kaubamärkide mainet, sealhulgas teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks. Eeltoodust lähtudes palub taotleja jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata.

Lisad:

1. väljatrükid Eesti Patendiameti ja OHIMI andmebaasist;
2. pildid Hollandi tuulikute;
3. volikiri;
4. koopia taotleja seisukohast ja selle lisadest teisele menetlusosalisele esitamiseks.

#### **Vaidlustaja ja taotleja lõplikud seisukohad**

Vastavalt komisjoni põhimääruse § 18<sup>1</sup> lg-le 1 ja lg-le 3 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1097 kohta ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 23.10.2008. a. Vaidlustaja lõplikke seisukohti ei esitanud.

Kuna vaidlustaja omapoolseid lõplikke seisukohti ei esitanud, siis vastavalt komisjoni põhimääruse § 18<sup>1</sup> lg-le 3 tegi komisjon ettepaneku taotlejale esitada oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1097 kohta ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 12.12.2008. a.

Kuna ka taotleja oma lõplikke seisukohti ei esitanud, siis alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust 16.04.2009. a.

#### **Komisjoni seisukohad ja põhjendus**

Komisjon, hinnanud esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

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

Komisjonil tuleb käesolevas vaidluses hinnata, kas kaubamärgi *Veski* -meistri + **kuju** registreerimisel taotleja nimele klasside 16, 32, 33 ja 43 osas eksisteerivad õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 1 p 3 mõttes.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärgid on vaidlustatud kaubamärgist varasemad. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et käesolevas asjas võrreldavad kaubad on samaliigilised (sellele ei ole ka taotleja vastu vaieldud).

Kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse hindamisel võtab komisjon arvesse võrreldavate kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja semantilist aspekti ning hindab neid kogumis. Seejuures analüüsib komisjon võrreldavate kaubamärkide üldmulje tekkimist keskmise tarbija silmis.

Komisjon leiab taotleja poolt lisas 1 esitatud materjalide põhjal, et tuuliku kujutist on kasutanud kaubamärkides klassides 32, 33 ja 43 mitte ainult vaidlustaja ja taotleja, vaid tuuliku kujutist on oma kaubamärkides laialdaselt kasutanud paljud erinevad ettevõtted. Ülaltoodud põhjustel leiab komisjon, et tuuliku kujutis on kaubamärgi või selle osana nõrga eristusvõimega tähis.

Vaadeldes tabelis esitatud tuulikuid, leiab komisjon, et vastandatud tuulikud on antud juhul kujutatud erineva nurga all ning erinevates toonides (taotleja kaubamärgis tuulik on esitatud must-valgetes toonides, kaubamärgis nr 43333 on samuti kujutis must-valge, kuid erinevates toonides, kaubamärkidel nr 25971 ja nr 34119 on tuulikud kujutatud pruunikas toonis ja tuuliku taust, kas siis sinistes-rohelistes (nr 25971) või oranžides-kollastes (nr 34119) värvides, samas on kaubamärkide nr 25971 ja nr 34119 reproduktsioonidel kujutatud mitte ühte vaid kolme tuulikut), mille tulemusel on vastandatud märgid juba sõnaliselt osasid arvestamata üldmuljelt teineteisest erinevad, kuna võrreldavatel kaubamärkidel näeb tarbija erinevalt kujutatud erinevat tüüpi tuulikuid. Sellest tulenevalt leiab komisjon, et antud juhul ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Kaubamärkide segiaetavuse hindamisel nii visuaalsest, foneetilisest kui ka semantilisest aspektist on määrava tähtsusega veel ka tähise sõnalise osa sarnasus ning domineerimise olemasolu või puudumine. Antud tuulikute korral tarbija mällu talletub eelkõige just sõnaline osa, mille järgi ta ka järgnevatel kordadel, teises turusituatsioonis oma valikuid teeb. Komisjon leiab, et antud juhul on taotletava kaubamärgi sõnaline osa *Veski -meistri* selgelt eristuv vaidlustaja kaubamärkide nr 25971, 34119 sõnalisest osast **Saaremaa VODKA**.

Võrreldes aga registreerimiseks esitatud tähise sõnalist osa *Veski -meistri* kujundmärgiga nr 43333, on komisjon seisukohal, et taotletaval tähisel on esiplaanil sõnaline osa ning tagaplaanil tuuliku kujutis, mistõttu nimetatud märgid on teineteisest selgelt eristuvad.

Vaidlustaja on viidanud ka Emor uuringule “Saaremaa vodka versus Talu viin“, mille põhjal ta väidab, et Saaremaa Vodka nn “tuulikuviin” on üldtuntud kaubamärk just tänu tuuliku kujutisele. Antud uuringus ei ole vastandatud tähiseid *Veski -meistri + kuju* ja **Saaremaa**

**VODKA + kuju** ning seega komisjon ei saa seda tõendusmaterjalina kasutada. Uuringu aruandest saab järeldada, et keskmine tarbija seostab **Saaremaa VODKA + kuju** kaubamärgi kujunduslikku elementi tervelt üheksa etiketiga, mis kuuluvad erinevatele konkureerivatele tootjatele. Seega kaubamärkidel kujutatud tuuliku kujutis ei ole seostatav ainult vaidlustaja kaubamärkidega.

Mis puutub vaidlustaja väitesse, et hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, siis selle kohta pole vaidlustaja esitanud ühtegi tõendit.

Komisjon leiab, et vaidlustaja poolt tõendusdokumentidena esitatud viited vaidlustusavaldusele kaubamärgi TALU VIIN registreerimisotsuse ebaseaduslikuks tunnistamiseks ning kohtus kaubamärgi RUKKI VIIN vaidlustamisele, ei ole seotud antud vaidlusega.

Ka leiab komisjon, et vaidlustaja poolt esitatud viited kaubamärkide kujutiste klasside ühesuguste numbrite kohta Patendiameti andmebaasis, ei ole asjaolu, millele tuginevalt saaks lugeda võrreldavad märgid sarnaseks.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 1 p 3, komisjon

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

**jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

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

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

R. Laaneots

S. Sulsenberg

E. Sassian