

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1189-o

Tallinnas 30. mail 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS Viru Õlu (esindaja volikirja alusel patendivolnik Kalev Käosaar) vaidlustusavalduse kaubamärgi „VIRU PREMIUM ESTONIAN BEER + kuju“ (taotlus nr M200701489, esitatud 26.09.2007) registreerimise vastu klassis 32 Brand Independence Limited (nüüd Baltic Beer Company Ltd.) nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2009.

Asjaolud ja menetluse käik

1. 31.03.2009 esitas AS Viru Õlu (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „VIRU PREMIUM ESTONIAN BEER + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Brand Independence Limited (edaspidi taotleja) nimele järgmiste kauba 'Eesti õlu' suhtes klassis 32 (vaidlustusavalduse lisad 1 ja 2).

Vaidlustaja märgib, et aastal 1989 tuli kolhoos „Virus“ turule kaubamärgiga VIRU ÕLU. Oluline muutus toimus Haljala õlletehases 2.07.1991, kui Viru kolhoosi õlletehasest sai AS Viru Õlu (lisa 4). Alates ajast, kui esmakordselt võeti kaubamärgina käsutusele kaubamärk VIRU ÕLU, on vaidlustaja seda sõnakombinatsiooni järjepidevalt õlle tähistamisel kasutanud. Sellest lähtuvalt tuleb lugeda kaubamärk VIRU ÕLU Eestis üldtuntud kaubamärgiks. Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 1 kohaselt tuleb vaidlustajale kuuluvat kaubamärki VIRU ÕLU lugeda varasemaks, kuna see on kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem. Vaidlustaja registreeriti äriregistris 18.11.1996 (lisa 3). Kuna ta omandas õiguse ärinimele 1996. aastal, on see varasem õigus KaMS § 11 lg 2 mõistes. KaMS § 11 lg 2 kohaselt arvestatakse muu varasema õiguse määramisel vastava õiguse Eestis omandamise päeva.

Vaidlustaja vaidlustab Patendiameti otsuse registreerida vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele klassis 32. 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 § 5 lg 1 p 1 kohaselt saab õiguskaitse kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses. Artikli 6bis lg 1 kohaselt kohustuvad liidu liikmesriigid ex officio, kui antud riigi seadused seda lubavad, asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kui pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi käsutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev sätte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk kujutab endast Eestis üldtuntud kaubamärgi VIRU ÕLU jäljendit ning see võib põhjustada äravahetamist ja assotsieerumist. On tõenäoline, et

keskmine tarbija, nähes reaalses turusituatsioonis õlut markeerituna vaidlustatud tähisega seostab seda juba talle varem teadaoleva, Eestis üldtuntud kaubamärgiga VIRU ÕLU. Vaidlustaja on seisukohal, et kaupade ostjad samastavad neid kaubamärke ühe ja sama omanikuga ning see toob kaasa varasema kaubamärgi õiguste rikkumise. Tänapäevaks on kaubamärk VIRU ÕLU turul olnud 20 aastat ning vaidlustaja peab ilmselgeks, et seda tunneb valdav osa Eesti elanikkonnast. Selle tõendamiseks on vaidlustaja esitanud järgmised materjalid:

- Väljatrükk AS Viru Õlu kodulehelt õlletootmise ajaloo kohta Haljalas, alates 7.07.1975. Esimese aasta jooksul villiti kokku 640 000 liitrit õlut. Järgmisel aastal toodeti Haljalas juba üle viie miljoni liitrit õlut. Kui alguses pruuliti üksnes Žiguli õlut, siis aastail 1975 kuni 1988 lisandusid nimetused Žiguli eripruul, Riia, Moskva ja Kuldne oder. Juulis 1990 alustati esimese tumeda õlle Viru pruulimist. 1991. aasta kevadel tuli tootmisse heleda õlle Toolse esimene variant ja 1992. aasta jõuludeks tume õlu Jõulumees. Oluline muutus toimus Haljala õlletehases 2. juulil 1991, kui Viru kolhoosi õlletehasest sai AS Viru Õlu. Aastast 1992 on aktsiaseltsi suuraksionäriks Taani õlletehas Harboes Bryggeri AS. Tootmise laiendamiseks tehti ümber- ja juurdeehitusi ning investeeriti kaasaegsetesse seadmetesse, et viia õlle kvaliteet maailmatasemele (lisa 4);

- Etikett VIRU ÕLU + kuju aastast 1989 (lisa 5) ja etikett TOOLSE ÕLU + kuju aastatest 1991-1992 (lisa 5); etikett JÕULUMEES + kuju aastast 1992 (lisa 6), etikett JÕULUMEES + kuju aastatest 1995-1996 (lisa 6), etikett LIHAVÕTTE ÕLU + kuju aastatest 1995-1996 (lisa 6); etiketid TOOLSE VIRU ÕLU + kuju aastatest 1992-1995 (lisa 7); etiketid PALMSE VIRU ÕLU + kuju aastatest 1993-1996 (lisa 8); etiketid TOOLSE ÕLU + kuju aastatest 1999-2001 (lisa 9); etikett TOOMA ÕLU + kuju (lisa 10); etiketid PALMSE ÕLU + kuju aastatest 1995-1998 (lisa 10); etikett PREMIUM VIRU BREWERY VIRU ÕLU + kuju alates aastast 2004 (lisa 11); etikett TUME KVALITEETÕLU + kuju alates aastast 2008 (lisa 11); etikett FREDERIK + kuju aastast 2008 (lisa 11); kõigil etikettidel on tootjaks vaidlustaja;

- Koopia 07.09.1991 ajalehes „Viru Sõna“ ilmunud teatest: AS Viru Õlu ostab õlleotra (lisa 12); koopia 01.10.1991 ajalehes „Viru Sõna“ ilmunud artiklist „Räägime õlleodrast“ (autor Anne Põldma, AS Viru Õlu peatehnoloog; lisa 13); koopia 11.01.1994 ajalehes „Virumaa Teataja“ ilmunud artiklist „Viru Õlu turgutab fotograafe“: Kel Tallinnas käimisel mahti jääb ka linnas ringi vaadata, leiab „Viru Õlle“ poolt sponsoreeritud fotokeldri „Lee“ Raekoja tagant, Raevanglast (lisa 14); koopia 25.08.1994 ajalehes „Virumaa teataja“ ilmunud artiklist „Limonaadid Viru Õllest“ (lisa 15). Väljatrükk Eesti Väitlusseltsi kodulehelt, pressiteade - Tartu Open 2001 peamisteks sponsoriteks on IDEA ja VIRU ÕLU (lisa 16); 21.08.2001 artikkel „Frederik trügib pjedestaalile“ portaalis Estonian Beer Guide: AS Tallinna Kaubamaja kontserni kuuluvad poed müüvad üha enam AS-i Viru Õlu toodangut. Kuivõrd Viru Õlu Frederik ja Shandy tulid müüki alles juuni keskel, siis ei ole nad märkimisväärset positsiooni veel saavutanud, kuid lühikese ajaga on Viru Õlle osatähtsus kerkinud 6,8 protsendini, ütles AS-i A-Selver toidukaupade peaostujuht Maarika Karelson. Juuli müügis oli esikohal Saku Õlletehas 50 protsendiga, Tartu Õlletehas oli 26,5 protsendiga teine ning Viru Õlu on tõusnud 6,8 protsendiga kolmandaks; Allikas: Äripäev (lisa 17); 16.10.2003 artikkel Postimees onlainis „Plastikpudelitesse villitud õlu kahekordistas Viru Õlu turuosa“: AS Pärnu Õlu jõulised plaanid mööduda Eesti õlleturul AS-ist Viru Õlu esialgu muretsemiseks põhjust ei anna, kuna kahe kuuga suurenes virulaste õlletoodangu turuosa poole võrra ehk 15,3 protsendini, kirjutab Virumaa teataja (lisa 18); 15.06.2004 Postimees Online artikkel „Viru Õlu korvab Frederiku õllega tehtud vigu“: Plastikpudelis õlledega müügi mahtu kolmekordistanud ja 11-protsendilise turuosa juurde võtnud AS Viru Õlu plaanib saavutatud edu kindlustada uue premium-õlle ja karastusjookidega, kirjutab Äripäev. Lisaks üledukaks osutunud PET-pudelites õlle tootmisele on praeguseks valminud esimene partii klaaspudelis Viru Premiumi õlu, mis ootab suurte kaubanduskettide sortimendi nõukogudes heakskiitu (lisa 19); 22.06.2006 artikkel Virumaa Teatajas „Majandus: Viru Õlu üllatab suvel uute toodetega“: Haljalas tegutsev AS Viru Õlu toodab lisaks õllele ka karastus- ja energiajooke. Ainsa Eesti tootjana valmistab Viru Õlu Eestis kohapeal alkoholivaba õlut. AS-i Viru Õlu toodangu sortiment ulatub klassikalistest õlledest energia- ja

karastusjookideni (lisa 20); 14.11.2006 artikkel Virumaa Teatajas „Viru õlu palkab logistikafirma“; Viru Õlu on Saku ja A. Le Coq'i järel suuruselt kolmas õlletootja Eesti õlleturul (lisa 21); 22.11.2006 artikkel ajalehes Postimees „Viru Õlu pääseb hinnatõusust“ Viru Õlu on Eesti suurematest õlletootjatest ainus, keda tänu vettpidavatele lepingutele linnase hinna tõus maailmaturul ei mõjuta ning kes seetõttu õlle hinda ei tõsta (lisa 22); 10.12.2007 artikkel ajalehes Postimees „Viru Õlu alustas õlle eksporti Itaaliasse“: Õlletootja Viru Õlu AS alustas detsembris õllemargi Frederik Pilsner eksporti Itaaliasse. AS Viru Õlu tegutseb Virumaal Haljalas aastast 1975. (lisa 23); 11.12.2007 artikkel ajalehes Ärioleht „Viru Õlu murdis Itaalia turule“: Alates detsembrist on Itaalias müügil Viru Õlu õlletööstuses pruulitud Frederik Pilsner. Eesti õlleturul tugeval kolmandal positsioonil olev AS Viru Õlu tegutseb Virumaal Haljalas aastast 1975. (lisa 24);

- Väljatrükk uudisteportaalist Kalev.ee - 02.04.2008 artikkel „AS Viru Õlu sai ISO 22000 sertifikaadi“: AS Viru Õlu sai Eesti esimese joogitööstusena ISO 22000 standardi järgse sertifikaadi. Eesti õlleturul tugeval kolmandal positsioonil olev AS Viru Õlu tegutseb Virumaal Haljalas aastast 1975. AS Viru Õlu käive oli 2007. aastal 157,2 miljonit krooni, kasvades eelmise aastaga võrreldes ligi 14% (lisa 25); 03.04.2008 artikkel Virumaa Teatajas „Haljala õlletehas sai toiduohutuse sertifikaadi“: Sertifitseerimisprotsess tervikuna on vastutusrikas ja töömahukas. Seda näitab kasvõi asjaolu, et ISO 22000 sertifikaadini on Eestis suutnud jõuda vaid üksikud ettevõtted. Kohalikest joogitööstustest on Viru Õlu esimene, kellel nimetatud rahvusvaheliselt tunnustatud toiduohutuse sertifikaat on. (lisa 26); Väljatrükk Eesti Tarbijakaitse Liidu kodulehelt „Viru Õlu sai esimese Eesti joogitööstusena ISO 22000 sertifikaadi“: Eesti õlleturul kolmandal positsioonil olev AS Viru Õlu tegutseb Virumaal Haljalas aastast 1975. (lisa 27);

- Väljatrükk AS-i Saku Õlletehas majandusaasta aruandest aastal 2000: punkt 2.2 Turg ja tarbimine - „Turul teisel positsioonil oleva Tartu Õlletehase turuosa ulatus vaadeldaval perioodil 31%-ni, kolmanda õlletehase Viru Õlu turuosa suuruseks oli 9%“ (lisa 28); Väljatrükk AS-i Saku Õlletehas vahearuandest 2003. aasta 9 kuu kohta: Lisa 17. Majandustegevuse ja -tulemi kommentaar - „Perioodi jooksul suurenes seoses odavama klassi õllede segmendi suurenemisega koguturul impordi ja Viru Õlu osakaal“ (lisa 29); Väljatrükk EMORi kodulehelt - 30.04.2002 artikkel „Leidke märgile emotsionaalselt õige koht“ - Tabel 2. Eesti õlletootjate turuosad (1999-2001) (lisa 30);

- Väljatrükk Miko Väli õllesiltidekogu ametlikult kodulehelt - Viru Õlletehase kaubamärgid (lisa 31); Väljatrükk venekeelselt kodulehelt www.beer.ee – ülevaade Viru Õlu ajaloo kohta (lisa 32); Väljatrükk lehelt Estonian Beer Guide - ülevaade Viru Õlu ajaloo kohta (lisa 33); Väljatrükk kodulehelt Eesti Õlleelu, kus on välja toodud Eesti õllesiltide arv kollektsoonäride erakogudes seisuga 31.12.2004 ning alajaotuse Näitus all nimetatud kaubamärgi Viru Õlu (lisa 34); Väljatrükk kodulehelt Beers of Estonia, kus on välja toodud Viru Õlu kaubamärk ning Eesti õlletootjate hulgas on nimetatud ka AS Viru Õlu (lisa 35); Väljatrükk Eesti Õlletootjate Liidu kodulehelt, kust võib näha, et Viru Õlu on olnud järjepidevalt Eesti õlleturul kolmandal positsioonil aastatel 2004-2007 (lisa 36) Saku Õlletehase ja A. Le Coq Tartu Õlletehase järel; VIRU ÕLU Tootekataloog 2008 (lisa 37).

KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada. Vaidlustaja on kantud äriregistrisse 18.11.1996. Vaidlustatud kaubamärgi taotlus on esitatud registreerimiseks 26.09.2007. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk on ärinimega eksitavalt sarnane. Samuti kaubad, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse kuuluvad samasse valdkonda vaidlustaja põhitegevusalaga.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 41 lg 2, § 41 lg 3 vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldus võeti 13.04.2009 komisjoni menetlusse nr 1189 all ja eelmenetlejaks määrati Tanel Kalmet.

2. Taotleja (esindaja patendivolinik Urmas Kauler) esitas 08.07.2009 oma seisukohad vaidlustusavalduse suhtes, märkides, et taotleja ei nõustu vaidlustajaga Patendiameti otsuse väidetava õigusvastasuse osas. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine taotleja nimele on seaduslik ning vastava otsuse tühistamiseks puuduvad alused. Ka vaidlustusavalduses esitatu ei anna alust registreerimisotsuse tühistamiseks.

Vaidlustaja tugineb KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatule. Kuivõrd vaidlustajale nimetatud õiguskaitset välistava normi kohaldamiseks varasemaid registreeritud õiguseid ei kuulu, tugineb vaidlustaja üldtuntuse läbi varasemate õiguste saavutamisele, so. vaidlustaja väidab, et temale kuuluvad KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses varasemad õigused üldtuntud kaubamärgile „Viru Õlu“. Taotleja on seisukohal, et vaidlustusavaldusele lisatud tõendid ei anna alust komisjonil lugeda tähist „Viru Õlu“ üldtuntud kaubamärgiks, kuivõrd sedavõrd üldlevinud ja otseselt kirjeldavale sõnade kombinatsioonile ei saa ainuõigus kuuluda üksnes ühele isikule.

Järgnevalt analüüsib taotleja vaidlustusavaldusele lisatud tõendid. Väljatrükilt vaidlustaja kodulehelt www.wiru.ee (vaidlustusavalduse lisa nr 4) nähtub juriidilise isiku ajaloo väljavõte. Kaubamärgi kontekstis on toodud, et „Juulis 1990 alustati esimese tumeda õlle Viru pruulimist.“ Väljatrükil ei leia kajastamist tähis „Viru Õlu“, millise väidetavale üldtuntusele vaidlustusavalduses tuginetakse. Üksnes väide, et 1990. aastal alustati toote pruulimist, ei anna alust veel teha järeldusi toote müügi ja vastava kaubamärgi kasutamise kohta. Jookide tootmise juures on tavapärane luua teatav proovipartii, et näha kuidas tarbija kauba omaks võtab. Nimetatu aga ei tähenda, et vastav toode ka tootmisse jääb ning eralist müügiüht ja/või üldtuntust saavutab, mistõttu ei näita nimetatud väljatrükk tähise „Viru Õlu“ kasutamist, veel vähem üldtuntust. Lisadena 5-12 on esitatud hulgaliselt etikette, millistel kajastuvad andmed samuti ei saa käesolevas vaidlustusavalduses asjakohasteks lugeda. Lisana 5 esitatud etikett, milline väidetavalt pärineb aastast 1989, ei anna kinnitust veel tähise „Viru Õlu“ kasutamisest ega ka omandatud üldtuntusest. Taotleja juhib komisjoni tähelepanu lisa 4 esitatule - juulis 1990 alustati esimese tumeda õlle Viru pruulimist, seega pärineb lisa 5 esitatud etikett ajast (1989), mil vastava toote tootmist ei olnud veel alustatud ning tähist VIRU ÕLU kasutatud. Samuti on lisades 5-12 esitatud terve rida etikette, millistel kasutatud tähised ei oma mingitki tähendust tähise „Viru Õlu“ üldtuntuse üle otsustamisel: tähised TOOLSE, JÕULUMEEES, LIHAVÕTTE (lisa 6), Toolse (lisa 7), PALMSE (lisa 8), Toolse (lisa 9), Palmse, TOOMA (lisa 10), PREMIUM, FREDERIK (lisa 11), AQUAFIT, MÕMMI (lisa 12) ei vasta kaubamärgi reproduktsioonile, millise üldtuntuks tunnistamist vaidlustaja taotleb. Seetõttu on tegemist täiesti asjakohatute materjalidega, millised tuleb tähelepanuta jätta. Lisas 11 esitatud etiketil on kasutatud ka kaubamärgiregistreeringus nr 43026 esitatud kaubamärki. Anne Põldmaa nimelise isiku töösuhe vaidlustajaga ei oma samuti kaubamärgi „Viru Õlu“ üldtuntuse tuvastamisel tähtsust (lisa 13). Lisast ei nähtu artikli avaldamise kuupäev, mistõttu ei leia kinnitust vaidlustaja väide, et artikkel on avaldatud 7.10.1991. Virumaa teatajas ilmunud artiklis (lisa 14) kasutatakse tähist „Viru Õlle“, milline samuti ei vasta tähise „Viru Õlu“ õiguskaitse ulatusele, see on tähisele, millise üldtuntuks tunnistamise nimetatud artikli alusel taotletakse. Lisaks ei nähtu lisast artikli avaldamise kuupäev, ei leia kinnitust vaidlustaja väide, et artikkel on avaldatud 11.01.1994. Lisana 15 esitatud artikli süžeeks on limonaadi tootmine ning kasutatud tähiseks mh „VIRU ÕLLE“. Lisast ei nähtu artikli avaldamise kuupäev. Eesti Väitlusseltsi kodulehel (lisa 16) avaldatud pressiteates on autori soov eelduslikult osundada juriidilisele isikule, mitte kaubamärgile, kuivõrd teate kontekst on sponsorlus. Nimetatu aga ei oma tähise „Viru Õlu“ üldtuntuse üle otsustamisel tähtsust. Ka Estonian Beer Guide kodulehel avaldatud artiklis on toodud juriidilise isiku ja kaubamärgi FREDERIK kasutus, mitte tähise „Viru Õlu“ kasutamist ja/või tuntust esitavaid andmeid. Lisa 18, 16.10.2003 avaldatud artiklis on taaskord toodud juriidilise isiku tegevus, mitte tähise „Viru Õlu“ kasutamine. Postimees Online baasis avaldatud ning lisana 19 esitatud artikkel käsitleb tähist FREDERIK, mitte aga tähist „Viru Õlu“, mistõttu on tegemist käesolevas vaidlustusavalduses asjakohatu materjaliga.

Lisas 20 on loetletud terve rida vaidlustaja kaubamärke, kuid loendist puudub tähis „Viru Õlu“, mistõttu ei saa nimetatud artiklis toodud arvestada tähise „Viru Õlu“ võimaliku üldtuntuse tuvastamisel. Ka lisades 21-22 ei kajastu mitte tähis „Viru Õlu“, vaid tegemist on juriidilise isiku nime kasutusega. Lisad 23-26 on hilisemast perioodist võrreldes vaidlustatud taotluse esitamise kuupäevaga, milliseks on 26.09.2007. Lisast 27 ei nähtu, millal osundatud sertifikaat on väljastatud. AS Saku Õlletehase 2000. ja 2003. aasta aruannetes (lisa 28 ja 29) ning EMOR'i kodulehel (lisa 30) kajastatud vaidlustaja turuosalusest ei nähtu, milliste kaubamärkide aktiivse kasutamise tulemusena on saavutada osundatud turuosa. Eelnevaid materjale arvestades võib eeldada, et turuosa suurus on tingitud kaubamärgiga FREDERIK tähistatud jookide edust, mitte tähise „Viru Õlu“ kasutamisest. Nimetatu kinnituseks on ka EMOR'i lehel avaldatud õllemarkide tuntused. Lisa 31 näol on tegemist füüsilise isiku kodulehega, millisel kajastuvaid andmeid ei saa vaadelda, kui tähiste tuntuse parameetreid kogu tarbijaskonna seas. Samas ei ole kodulehel avaldatud loendis toodud tähist „Viru Õlu“. Lisa 32 ei vasta tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 41 nõuetele, so. tegemist on venekeelse materjaliga, millise tõlget eesti keelde lisatud ei ole, mistõttu tuleb nimetatud lisa jätta tähelepanuta. Lisas 33 on toonitatud just vaidlustaja kaubamärgi FREDERIK tuntust ning olulisust vaidlustaja tootevalikus. Samal ajal kui andmed, millised võimaldaksid hinnata tähise „Viru Õlu“ kasutamist ja/või tuntust puuduvad. Lisades 34-36 on esitatud juriidilise isiku tegevus, mitte kaubamärgi „Viru Õlu“ kasutamine. Kuigi lisa 37 kajastab hilisemat perioodi, kui seda on vaidlustatud taotluse kuupäev, kinnitab nimetatud lisa ilmekalt, et vaidlustaja tooteportfelli ei kuulu toodet nimega „Viru Õlu“.



Kõike eeltoodut arvesse võttes, ei ole tõendamist leidnud väidetav tähise „Viru Õlu“ üldtuntus Eestis 26.09.2007 seisuga. On kahtlustetagi selge, et üksnes paljasõnaliste väidete alusel ei saa kaubamärki üldtuntuks lugeda. Seetõttu ei saa käesolevas vaidluses kohaldada ka KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu, kuivõrd nimetatud normi kohaldamise esmaseks eelduseks on varasemate õiguste olemasolu, mida käesoleval juhul aga tõendatud ei ole.

Isegi hüpoteetiliselt, kui tähist „Viru Õlu“ oleks võimalik lugeda esitatud tõendite põhjal vaidlustaja üldtuntud kaubamärgiks, jääb küsimus, milline on kaubamärgi õiguskaitse ulatus. Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p 1 on üldtuntud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks kuju, millisena ta üldtuntuse omandas. Sama paragrahvi lg 2 p 1 kohaselt määratakse üldtuntud kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärk üldtuntust omandas. Seega tuleb väidetava üldtuntuse tuvastamisel arvestada kasutatud kaubamärgi reproduktsiooni ning kaupu ja/või teenuseid, milliste tähistamiseks vastavat märki on kasutatud. Ülalloetletud ning vaidlustusavaldusele lisatud materjalides esineb hulgaliselt erineval kujul esitatud kaubamärke. Samas vaidlustaja on osundanud tähise „Viru Õlu“ väidetavale üldtuntusele, millist kaubamärki esitatu lisades omakorda ei kajastu. Seetõttu ei ole selge väidetavalt üldtuntud kaubamärgi õiguskaitse ulatus nii reproduktsiooni, kui ka kaupade/teenuste osas. Nimetatud aspekt on käesoleval juhul äärmiselt oluline, kuivõrd selle alusel on võimalik tuvastada väidetav varasemate õiguste rikkumine ning omakorda KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldatavus.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamisel on samaväärselt oluline ka lähtuda vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioonist, millest nähtub, et tegemist on kombineeritud kaubamärgiga, milline koosneb sõnalisest osast „VIRU PREMIUM ESTONIAN BEER“ ja kujunduslikust elemendist - risküliku sisse sinisele taustale paigutatud valget värvi stiliseeritud sõna VIRU, mille all mustal ribal kuldsete tähtedega „PREMIUM ESTONIAN BEER“. Kaubamärgis on värvilahendusena mh kasutatud väga konkreetseid ning kontseptuaalselt värve sinine, must ja valge. On kahtlustetagi selge, et osundatud sõnalistele osadele ilma kujundusliku elemendi kombinatsioonita kaitse ühele isikule kuuluda ei saa, so kaubamärk on läbinud ekspertiisi ning Patendiamet on otsustanud registreerida kaubamärgi sõnalise ja kujundusliku osa kombinatsioonina. Nimetatuga seonduvalt osundab taotleja ka Patendiameti elektroonilises kaubamärkide andmebaasis teostatud otsingu „VIRU“ tulemustele, milliste kohaselt on Eestis klassides 32 ja 33 registreeritud ja registreerimiseks esitatud kokku 22 kaubamärki, millised kõik sisaldavad sõna VIRU (lisa 1). Veelgi enam kaubamärgi „VIRU

VALGE“ registreeringus nr 40670 on sõna VIRU märgitud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks mh klassis 32 (lisa 2). Isegi kui hüpoteetiliselt võiks lugeda varasemaks õiguseks tähist „Viru Õlu“, siis ka sellisel juhul ei ole käesolevas kaasuses kohaldatav KaMS § 10 lg 1 p 2. Nimelt peavad osundatud registreerimistakistuse kohaldamiseks vaadeldavad kaubamärgid „VIRU PREMIUM ESTONIAN BEER + kuju“ ja „Viru Õlu“ olema identsed või sarnased, vastavad kaubad peavad olema identsed või samaliigilised ning peab esinema tõenäosus, et tarbija võib kaubamärgid ara vahetada, sealhulgas pidada hilisemat kaubamärki assotsieeruvaks varasemaga. Vaidlustatud kaubamärgi ja vaidlustaja tähise võrdlemisel ei nähtu vaidlustusavaldusest ning sellele lisatud materjalidest, millisele kaubamärgi reproduksioonile vaidlustaja tugineb ehk kas väidetavalt üldtuntud kaubamärgi näol on tegemist sõnalise või kombineeritud kaubamärgiga (kui, siis millise reproduksioonis). Vaidlustusavalduses võiks järeldada, et tegemist on sõnalise märgiga, samas lisatud materjalid kajastavad ärinime kasutamist ning erinevaid tähiseid erinevates reproduksioonides. Vaidlustatud kaubamärgi reproduksioonil esinevad tunnused muudavad registreerimiseks esitatud kaubamärgi selgelt eristatavaks nii vaidlustusavalduses esitatud kui ka lisatud materjalides esitatud tähistest.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks üheks tingimuseks on ka kaupade/teenuste identsus või samaliigilisus. Taaskord rõhutab taotleja, et vaidlustusavaldusest ei nähtu, milliste kaupade/teenuste suhtes on varasemad õigused saavutatud. KaMS § 12 lg 2 p 1 kohaselt määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes üldtuntud kaupade puhul kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärk üldtuntuse omandas. Kuivõrd lisatud materjalid kajastavad ärinime kasutamist ning erinevate kaubamärkide tähistamist muuhulgas limonaadide ja vee tähistamiseks, ei ole ka kõnealuses aspektis tõendamist leidnud vastandatud tähise õiguskaitse ulatus. Mistõttu ei saa kohaldada KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu. Taotleja soovib apellatsioonikomisjoni tähelepanu juhtida ka taotleja Euroopa Ühenduse kaubamärgile „VIRU + kuju“ (registreering nr 004377561), millisele on kaitse saavutatud klassis 32 toodud kaupade tähistamiseks kõigis Euroopa Ühenduse liikmesriikides, sh Eesti Vabariigis (lisa 3). Nimetatud registreeringu näol on tegemist õiguskaitset omava kaubamärgiga, millist vaidlustaja vaidlustanud ei ole, ta on aktsepteerinud kaubamärgi „VIRU + kuju“ registreerimist taotleja nimele.

	
Ühenduse kaubamärk (nr 004377561, esitatud 6.04.2005, registreeritud 2.05.2006)	Vaidlustatud kaubamärk

Arvestades kõike eeltoodut ei ole vaidlustusavalduses tõendamist leidnud esiteks varasemate õiguste olemasolu, millistest tulenevaid õigusi võiks vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine rikkuda ning teiseks vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud registreerimistakistusega.

Vaidlustaja tugineb vaidlustusavalduses ka KaMS § 10 lg 1 p 4 sätestatule. Nimetatud normi kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedi kuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada. Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 7 kohaselt on ärinimi äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. ÄS § 9 lg 2 kohaselt peab aktsiaseltsi ärinimi sisaldama täiendit „aktsiaselts“. Seega on KaMS § 10 lg 1 p 4

kohaldamiseks vastandatud ärinimeks AS VIRU ÕLU. Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsiooni ja ärinime võrdlemisel selgub, et tegemist ei ole KaMS § 10 lg 1 p 4 tähenduses identsete ega ka eksitavalt sarnaste kaubamärgi ja ärinimega. Registreerimiseks esitatud kaubamärk koosneb sõnalisest osast „VIRU PREMIUM ESTONIAN BEER“ ja kujunduslikust elemendist - ristküliku sisse sinisele taustale paigutatud valget värvi stiliseeritud sõnast VIRU, mille all mustal ribal kuldsete tähtedega „PREMIUM ESTONIAN BEER“. Kaubamärgis on värvilahendusena mh kasutatud väga konkreetseid ning kontseptuaalselt Eesti riigilipu värve (sinine, must, valge). Vastandatud ärinimi koosneb kolmest sõnalisest osast: lühendist AS ning sõnadest VIRU ja ÕLU. Ainsaks ühiseks elemendiks vaadeldavate kaubamärgi ja ärinime vahel on sõna VIRU. Samas ei ole sedavõrd minimaalse ühise elemendi esinemine piisav KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamiseks. On ilmne, et vaidlustajale ei saa kuuluda ainuõigus sõnale VIRU. Nimetatud ainuõigus rikuks mitmeid varasemaid registreeritud õigusi nii kaubamärkide kui ka ärinimedele osas. Sõna VIRU sisaldavatel kaubamärkidel on peatunud juba eelnevalt, eraldi osundab taotleja vastuse lisadele 2 ja 3. Ärinimedele koosseisus on sõna VIRU kasutamine samuti äärmiselt levinud. Selle kinnituseks on lisatud äriregistri elektroonilises andmebaasis teostatud otsingu „VIRU“ tulemused – 660 vastet (lisa 4). Sealhulgas eksisteerivad sellised ärinimed nagu AS VIRU JOOGID, OÜ ALKOT VIRU, AS VIRU SIIRUP, AS VIRU VESI. Arvestades kõike eeltoodut ei ole tõendamist leidnud ka KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldatavus.

Arvestades vastuses toodud argumente ning neid kinnitavaid tõendeid, puuduvad alused vaidlustusavalduse rahuldamiseks ja Patendiameti otsuse tühistamiseks. Taotleja on seisukohal, et Patendiameti otsuse osas ei esine ei absoluutseid ega ka suhtelisi õiguskaitset välistavaid asjaolusid, mistõttu juhindudes TÕAS § 61 lg 1 palub ta jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vastuse lisadena on esitatud: 1. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist otsingu VIRU tulemuste kohta; 2. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 40670 kohta; 3. väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 004377561 kohta; 4. väljatrükk Äriregistri elektroonilises andmebaasis teostatud otsingu VIRU tulemuste kohta.

3. 27.08.2009 esitas vaidlustaja komisjonile täiendavad seisukohad. Nendes märgitakse, et taotleja on asunud seisukohale, et vaidlustusavaldusele lisatud tõendid ei anna alust komisjonil lugeda tähist VIRU ÕLU üldtuntud kaubamärgiks, kuivõrd üldlevinud ja otseselt kirjeldava sõnade kombinatsiooni puhul ei saa ainuõigus kuuluda üksnes ühele isikule. Taotleja sõnul ei nähtu vaidlustusavaldusest ning sellele lisatud materjalidest, millisele kaubamärgi reproduktsioonile vaidlustaja tugineb ning kas üldtuntud kaubamärgi näol on tegemist sõnalise või kombineeritud märgiga. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgina on üldtuntuse saavutanud sõnaline tähis VIRU ÕLU ning seda kauba „õlu“ tähistamiseks. Sõnalist tähist VIRU ÕLU on kasutatud alates aastast 1989 – esmalt õlle nimetusena ning alates aastast 1991 järjepidevalt erinevate etikettide koosseisus. Eeltoodust nähtub, et vaidlustaja on kasutanud tähist VIRU ÕLU järjepidevalt 20 aastase perioodi jooksul, mis on kahtlemata küllaldane kaubamärgi tuntuse saavutamiseks Eesti turul. Kuna taotleja tegutseb vaidlustajaga samas valdkonnas ehk samas jaotusvõrgus ja ärisektoris, siis 26.09.2007 vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ajal pidi ta olema teadlik kaubamärgi VIRU ÕLU olemasolust ja üldtuntusest.

Komisjon on leidnud oma 23.09.2008 otsuses nr 1045-o, et varasema kaubamärgi üldtuntusest võib tuleneda suurem kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus, s.t kaubamärgi üldtuntus on muuhulgas oluline KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude hindamisel. Nimetatut on kinnitanud Euroopa Kohus näiteks oma 11.11.1997 otsuses nr C-251/95 ning 22.06.1999 otsuses nr C-342/97. Käesoleval juhul ongi komisjon järeldanud kaubamärkide „Eesti Pagar + kuju“ ning „EESTI LEIVALIIT EESTI PAGAR + kuju“ äravahetamise ja assotsieerumise tõenäolisust eelkõige just varasema kaubamärgi sõnalise osa omandatud tuntusest ning seega ka selle sõnapaari suuremast eristusvõimest tulenevalt. Samas

otsuses on komisjon leidnud, et tähise üldtuntuse juures tuleb arvestada ka selle omaniku enda tuntust ja head mainet, kuna see muudab tarbija vastava ettevõtte toodangu suhtes tähelepanelikuks.

AS Viru Õlu registreeriti äriregistris 18.11.1996 ning on praeguseks saavutanud Eesti turul tuntuse ja hea maine. Seda kinnitab ka väljatrükk Eesti Õlletootjate Liidu kodulehelt (vaidlustusavalduse lisa 35), millelt on näha, et AS Viru Õlu on olnud järjepidevalt Eesti õlleturul kolmandal positsioonil. Asjaolu, et vaidlustajale kuuluv ärinimi ning sõnaline kaubamärk on identsed, lisab tähisele VIRU ÕLU veelgi tuntust. Vaidlustaja on seisukohal, et sisuliselt võib ärinime AS Viru Õlu võrdsustada sõnalise kaubamärgiga VIRU ÕLU. Tänu ärinime pikaajalisele kasutamisele etikettide koosseisus on see keskmise Eesti tarbija jaoks omandanud kaubamärgi funktsiooni.

Taotleja on oma seisukohtades analüüsinud vaidlustaja poolt esitatud tõendeid ning leidnud, et neid ei saa tähise VIRU ÕLU üldtuntuse tunnistamisel arvestada. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustusavalduses esitatud tõendid näitavad selgelt sõnalise tähise VIRU ÕLU reaalset kasutamist ning tuntust Eesti turul:

- Lisana 4 esitatud väljatrükk AS Viru Õlu kodulehelt – sellega soovis vaidlustaja näidata AS Viru Õlu tegutsemise kestust ning pidevat arengut. Koduleht näitab ilmekalt, et tegemist ei ole väikse ja tundmatu ettevõttega, vaid ettevõttega, mis pidevalt kasvab ning mille tootevalik iga aastaga täiustub;

- Lisadena 5–12 esitatud etikettide osas juhib vaidlustaja tähelepanu sellele, et kõikide etikettide koosseisus on selgelt näha sõnalise tähise VIRU ÕLU kasutus. Oluline on arvestada ka seda, et tähise VIRU ÕLU kujundus etikettide koosseisus on küllaltki silmapaistev. Näiteks on Toolse õlu puhul tähis VIRU ÕLU isegi domineerivam, kui sõna TOOLSE (vt vaidlustusavalduse lisa 9). Sellest lähtudes võib suure tõenäosusega eeldada, et tarbija, ostes kauplusest näiteks Toolse või Palmse õlut, näeb etiketil kohe ka tähist VIRU ÕLU, mis aga aitab kaasa selle tähise kinnistumisele tarbijate mälus;

- Lisade 13 ja 14 osas kinnitab vaidlustaja, et artiklid pärinevad nendest kuupäevadest, mis on vaidlustusavalduses märgitud. Taotleja on märkinud, et lisana 14 esitatud artiklis kasutatakse tähist „Viru Õlle“, mis ei vasta tähise „Viru Õlu“ õiguskaitse ulatusele. Vaidlustaja soovib märkida, et siinkohal on tegemist keeleküsimumusega. Autor on kasutanud AS Viru Õlu ärinime käändes, mis aga ei tähenda nagu poleks artiklis üldse vaidlusalusele tähisele viidatud;

- Lisa 15 osas on taotleja väitnud, et lisast ei nähtu artikli avaldamise kuupäev, artikli süžeeks on limonaadi tootmine ning kasutatud tähiseks on muuhulgas VIRU ÕLLE. Vaidlustaja juhib tähelepanu sellele, et artikli avaldamise kuupäev on näha samal lehel, artikli kohal asuval joonel – 25. augustil 1994 ning teiseks on artiklis kasutatud kaks korda tähist VIRU ÕLU. Vaidlustaja arvates viitab lause – „Viru Õlu, kes teeb koostööd Taani „Harboe“ õllefirmaga, kavatseb hakata tootma kolme sorti karastusjooke“ – AS-ile Viru Õlu kui õlletootjale;

- Lisa 16 osas leiab taotleja, et Eesti Väitlusseltsi pressiteates avaldatu ei oma tähtsust, kuna autori soov on eelduslikult osundada juriidilisele isikule, mitte kaubamärgile, kuivõrd teate kontekst on sponsorlus. Vaidlustaja ei saa sellise väitega nõustuda. Pressiteates on eraldi reana välja toodud: „Tartu Open 2001 peamisteks sponsoriteks on IDEA ja VIRU ÕLU.“. Nagu näha, on autor kasutatud sõnalist tähist VIRU ÕLU ning asjaolu, et ärinimi ühtib kaubamärgiga, lisab viimase tuntusele üksnes lisaväärtust. Seetõttu jääb arusaamatuks, mille alusel väidab taotleja, et viide tähisele VIRU ÕLU ei oma kaubamärgi üldtuntuse tunnistamise juures mingit tähtsust;

- Lisas 17 puuduvad taotleja arvates tähise VIRU ÕLU kasutamist ja/või tuntust näitavad andmed. Vaidlustaja juhib tähelepanu lausele, mis näitab otseselt tähise VIRU ÕLU müügiedu ning seega ka tuntust tarbijate hulgas: „Juuli müügis oli esikohal Saku Õlletehas 50 protsendiga, Tartu Õlletehas oli 26,5 protsendiga teine ning Viru Õlu on tõusnud 6,8 protsendiga kolmandaks.“;

- Lisa 18 osas märgib taotleja, et artiklis on käsitletud juriidilise isiku tegevust, mitte tähise „Viru Õlu“ kasutamist. Vaidlustaja juhib tähelepanu artikli pealkirjale, mis on järgmine: „Plastikpudelitesse villitud õlu kahekordistas Viru Õlu turuosa“. Seega on taaskord alusetu taotleja väide nagu poleks artiklis mainitud tähist VIRU ÕLU;
- Lisa 19 osas leiab taotleja, et tegemist on käesolevas vaidluses asjakohatu materjaliga, kuna artikkel käsitleb tähist Frederik, mitte aga tähist Viru Õlu. Vaidlustaja selle väitega ei nõustu. Artiklis on korduvalt mainitud sõnalist tähist Viru Õlu ning muuhulgas on nimetatud Viru Õlu selliste suurte õlletootjate konkurendiks nagu Tartu ja Saku õlletehased;
- Lisade 20–22 osas leiab taotleja, et ühest artiklist puudub tähis Viru Õlu ning teistes kajastub juriidilise isiku nimi, mistõttu ei ole need asjakohased materjalid. Vaidlustaja sellega ei nõustu. Esiteks on nimetatud artiklites on mitmeid kordi nimetatud sõnalist tähist Viru Õlu ning teiseks on välja toodud fakt, et Viru Õlu on suuruselt kolmas õlletootja Eesti turul. Sellest lähtuvalt leiab vaidlustaja, et nimetatud artiklid kinnitavad veelkord tähise Viru Õlu tuntust Eesti turul;
- Lisade 23–26 osas märgib taotleja, et artiklid on hilisemast perioodist võrreldes vaidlustatud taotluse esitamise kuupäevaga, milleks on 26.09.2007. Vaidlustaja on seisukohal, et kuigi esitatud artiklid kannavad hilisemat kuupäeva, näitavad need siiski tähise Viru Õlu kasvavat tuntust ka peale vaidlusaluse kaubamärgitaotluse esitamist Patendiametile;
- Lisa 27 osas märgib taotleja, et lisast ei nähtu, millal osundatud sertifikaat on väljastatud. Sertifikaat on väljastatud 10.03.2008 (lisatud täiendavatele seisukohtadele),
- Lisade 28 ja 29 osas on taotleja väitnud, et AS Saku Õlletehase 2000. ja 2003.a. aruannetest ning EMORi kodulehelt ei nähtu, milliste kaubamärkide aktiivse kasutamise tulemusena on saavutatud osundatud turuosa. See asjaolu ei oma ka antud juhul tähtsust. Tähtis on, et Eesti suurim õlletootja, kelle näol on tegemist KaMS § 7 lg 3 p 1 nimetatud isikuga, on oma majandusaasta aruannetes eraldi välja toonud fakti, et Viru Õlu on Eesti turul kolmandal positsioonil. EMOR on õlletootjate turuosade tabelis tuginenud Eesti Õlletootjate Liidu andmetele. Viimase näol on aga samuti tegemist KaMS § 7 lg 3 p 1 nimetatud isikuga. Eeltoodud faktid tõendavad sõnalise tähise VIRU ÕLU tuntust kaubaga „õlu“ tegelevas ärisektoris ning vastavas jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris;
- Lisa 31 kohta leiab taotleja, et kuna tegemist on füüsilise isiku kodulehega, siis seal olevaid andmeid ei saa vaadelda, kui tähise tuntuse parameetreid kogu tarbijaskonna ees. Vaidlustaja soovib märkida, et ei püüdnudki kajastada ühe kodulehe abil kogu Eesti tarbijaskonna teadmisi. Väljavõte Miko Väli õllesiltide kogu ametlikult kodulehelt peegeldab küll ühe füüsilise isiku tegevust, kuid on samas oluline materjal, kuna nimetatud füüsiline isik kuulub määratluse „keskmine tarbija“ alla. Keskmine tarbija on aga see, kelle tähelepanelikkus ja informeeritus on harilikult oluliseks faktoriks kaubamärkide registreeritavuse üle otsustamisel;
- Lisa 32 kohta märgib taotleja, et materjal ei vasta TÕAS § 41 nõuetele. Vaidlustaja on valmis esitama vajaliku tõlke. Nimetatud materjal kajastab tähise VIRU ÕLU tuntust ka vene keelt kõnelevate keskmiste tarbijate hulgas. Asjaolu, et tähisega VIRU ÕLU on tuttav ka tarbija väljaspool eesti keeleruumi, lisab tähisele veelgi laiemat tuntust;
- Lisa 33 osas leiab taotleja, et toonitatud on just kaubamärki Frederik, aga puuduvad andmed, mille järgi hinnata VIRU ÕLU tuntust. Vaidlustaja ei nõustu selle seisukohaga. Kodulehel Estonian Beer Guide on välja toodud nimekiri peamistest Eesti õlletootjatest ning iga tootja juures on ka pilt mõnest etiketist, mis aga ei tähenda vaidlustaja arvates seda, nagu oleks põhirõhk just ühel kindal õllemargil. Näiteks Saku Õlletehase nime juures on välja toodud üksnes väike fragment etiketist. Seega ei ole antud juhul põhirõhk etiketidelt vaid õlletootjate nimedel. Tähis VIRU ÕLU on esitatud täpselt sellisel kujul nagu see on üldtuntuse saavutanud;

- Lisade 34–36 kohta leiab taotleja, et kajastamist on leidnud juriidilise isiku tegevus, mitte kaubamärgi VIRU ÕLU kasutamine. Vaidlustaja soovib tähelepanu juhtida sellele, et vastupidiselt taotleja väitele on sõnaline tähis VIRU ÕLU nimetatud materjalides kasutamist leidnud. Eriti oluliseks materjaliks tuleb pidada Eesti õllesiltide kolleksionäärade kodulehte, kuna see peegeldab Eesti keskmise tarbija teadlikkust;

- Lisa 37 osas märgib taotleja, et tootekataloog käsitleb hilisemat perioodi, kui seda on vaidlustatud taotluse kuupäev ning ka seda, et vaidlustaja tooteportfelli ei kuulu toodet nimega „Virus Õlu“. Vaidlustaja leiab, et kuigi nimetatud materjal on pärit hilisemast perioodist, näitab see Virus Õlu järjepidevat tegutsemist. Asjaolu, et kataloogis pole nimetatud tähisega VIRU ÕLU markeeritud õlut, ei kahanda iseenesest sõnalise tähise VIRU ÕLU tuntust Eesti turul. Vaidlustaja seisukoht on, et sõnaline tähis VIRU ÕLU on muutunud üldtuntud kaubamärgiks KaMS § 7 mõttes ning oli seda ka vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamise hetkel ehk 26.09.2007 seisuga. Seega on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

Kui võrrelda kaubamärke, on ilmselge, et keskmise Eesti tarbija jaoks seostub vaidlustatud kaubamärk VIRU PREMIUM ESTONIAN BEER (tõlkes VIRU kõrgkvaliteetne Eesti õlu) varsema tuntud kaubamärgiga VIRU ÕLU. Vaidlustaja leiab, et keskmise Eesti tarbija jaoks on need kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad.

Taotleja on oma seisukohtades võrrelnud vaidlustatud kaubamärki ja vaidlustaja ärinime AS Virus Õlu ning leidnud, et need pole eksitavalt sarnased. Taotleja leiab, et muuhulgas vähendab võrreldavate tähiste sarnasust kaubamärgi kujundus. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk on eksitavalt sarnane ärinimega AS VIRU ÕLU. Vaidlustaja soovib tähelepanu juhtida sellele, et äriregistrisse kantavad ärinimed ei saa olla koos kujundusega. Seega peab kaubamärgi ja ärinime võrdlemisel vaatlema üksnes nende sõnalisi osi. Asjaolu, kas kaubamärgi koosseisus on ka kujunduslik osa või mitte, tuleb jätta tähelepanuta.

Kokkuvõtteks leiab vaidlustaja, et kaubamärkide VIRU ÕLU ja VIRU PREMIUM ESTONIAN BEER sarnasus on piisav selleks, et pidada tõenäoliseks kaubamärkide omavahelist assotsieerumist ning nende segiajamist tarbija poolt. Samuti on ärinimi AS Virus Õlu ja kaubamärk VIRU PREMIUM ESTONIAN BEER piisavalt sarnased selleks, et pidada neid eksitavalt sarnaseks. Seetõttu on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klassis 32 vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 4.

4. Vaidlustaja märgib oma 17.11.2010 lõplikes seisukohtades, et alates ajast, kui esmakordselt võeti kaubamärgina kasutusele kaubamärk VIRU ÕLU, on vaidlustaja seda sõnakombinatsiooni järjepidevalt õlle tähistamisel kasutanud. Sellest lähtuvalt tuleb lugeda kaubamärk VIRU ÕLU Eestis üldtuntud kaubamärgiks. Selle tõendamiseks on vaidlustaja esitanud ka vastavad materjalid (vaidlustusavalduse lisad 4-37). Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk kujutab endast Eestis üldtuntud kaubamärgi VIRU ÕLU jäljendit ning see võib põhjustada äravahetamist ja assotsieerumist. On tõenäoline, et keskmine tarbija, nähes reaalses turusituatsioonis õlut markeerituna vaidlustatud tähisega seostab seda juba talle varem teadaoleva, Eestis üldtuntud kaubamärgiga VIRU ÕLU. Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et kaupade ostjad samastavad neid kaubamärke ühe ja sama omanikuga ning see toob kaasa varasema kaubamärgi õiguste rikkumise.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgina on üldtuntuse saavutanud sõnaline tähis VIRU ÕLU ning seda kauba „õlu“ tähistamiseks. Sõnalist tähist VIRU ÕLU on kasutatud alates aastast 1989 - esmalt õlle nimetusena ning alates aastast 1991 järjepidevalt erinevate etikettide koosseisus. Eeltoodust nähtub, et vaidlustaja on kasutanud tähist VIRU ÕLU järjepidevalt 20 aastase perioodi jooksul, mis on kahtlemata küllaldane kaubamärgi tuntuse saavutamiseks Eesti turul. Kuna taotleja tegutseb vaidlustajaga samas valdkonnas ehk samas jaotusvõrgus ja ärisektoris, siis 26.09.2007 vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ajal pidi ta olema teadlik kaubamärgi „VIRU ÕLU“ olemasolust ja üldtuntusest. Taotleja näol on tegemist KaMS § 7 lg 3 p 1 nimetatud

isikuga. Samuti on ärinimi AS Viru Õlu ja vaidlustatud kaubamärk piisavalt sarnased selleks, et pidada neid eksitavalt sarnaseks. Seetõttu on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klassis 32 vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 4. Tuginedes eelnevale jääb vaidlustaja oma nõude juurde.

5. Taotleja jääb oma 22.12.2010 lõplikes seisukohtades varasemate väidete ja seisukohtade juurde, et Patendiameti otsus on seaduslik ja selle tühistamiseks puudub alus. Tähise „Viru Õlu“ üldtuntuks tunnistamiseks ning seega ka varasemaks õiguseks lugemiseks puuduvad tõendid. Vastandatud tähise ja vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioonid ei ole KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsed, ega ka mitte äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad. Võrreldav ärinimi ja taotletud kaubamärk ei ole omavahel KaMS § 10 lg 1 p 4 tähenduses identsed ega ka mitte eksitavalt sarnased.

Taotleja teatab, et vaidlustusavalduse menetluse käigus on taotleja ärinimi muutunud (esitatud volikiri).

Taotleja analüüsib vaidlustaja tõendeid sõnalise tähise „Viru Õlu“ väidetava üldtuntuse osas ning seejärel analüüsib Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses kaubamärgi taasesituse, järjendi ja tõlke asjaolusid. Taotleja kordab, et sõnalist tähist „Viru Õlu“ ei ole vaidlustaja kaubamärgi tähenduses kunagi kasutanud. Puuduvad tõendid, millest nähtuks sõnalise kaubamärgi „Viru Õlu“ väidetav üldtuntus seisuga 26.09.2007. Asjaolud, mis käsitlevad perioodi peale taotluse nr M200701489 esitamise kuupäeva, on asjakohatud ning seetõttu tuleb jätta tähelepanuta järgmised vaidlustaja poolt esitatud tõendid:

- Lisa 11 - etiketid tähistatud tähistega „PREMIUM“ ja „FREDERIK“, vaidlustaja deklareerib, et osundatud etiketid võeti kasutusele aastast 2008;
- Lisa 16 - väljatrükk Eesti Väitlusseltsi kodulehel 19.03.2009 avaldatud teatest;
- Lisa 23 - väljatrükk väljaandes Postimees Online 10.12.2007 avaldatud artiklist;
- Lisa 24 - väljatrükk väljaandes Ärileht Online 11.12.2007 avaldatud artiklist;
- Lisa 25 - väljatrükk väljaandes Kalev.ee veebilehelt 02.04.2008 avaldatud artiklist;
- Lisa 26 - väljatrükk väljaandes Virumaa Teataja Online 03.04.2008 avaldatud artiklist;
- Lisa 27 - väljatrükk Eesti Tarbijakaitse Liidu kodulehelt kuivõrd vaidlustaja 27.08.2009 teate punkti 11 kohaselt väljastati sertifikaat 10.03.2008;
- Lisadel 31 kuni 35 puudub info nendes toodud asjaolude avaldamise kuupäeva kohta, mistõttu tuleb neid käsitleda kui andmeid väljatrüki kuupäeva seisuga, s.o vastavalt 19.03.2009 (lisad nr. 31-32, 34-35) ning 13.02.2009 (lisa nr. 33);
- Lisa nr 37 - tegemist on 2008 aasta tootekataloogiga.

Seega, sõnalise kaubamärgi „Viru Õlu“ väidetavat üldtuntust võis selle puudumist saab kontrollida üksnes järgmistest järelejäänud tõenditest:

- Lisa nr 4 - väljatrükk Vaidlustaja kodulehelt;
- Lisad nr 5 kuni 10 ja nr 12 - etiketid;
- Lisad nr 12 kuni 15 - osaliselt teadmata ajal avaldatud artiklid;
- Lisad 17 kuni 22 - enne vaidlustatud registreerimistaotluse esitamise kuupäeva avaldatud artiklid;
- Lisa 28 ja 29 - Saku Õlletehase AS-i 2000 ja 2003. a majandusaastaruanne;
- Lisa 36 - Eesti Õlletootjate Liidu kodulehe väljatrükk;

Väljatrükk AS Viru Õlu kodulehelt www.wiru.ee (vaidlustusavalduse lisa nr 4) on väljavõte juriidilise isiku ajaloost. Esitatud tõend ei sisalda sõnalist kaubamärki kujul „Viru Õlu“, mille väidetavale üldtuntusele vaidlustusavalduses tuginetakse. Ühtlasi juhib taotleja tähelepanu, et

üksnes väide, et 1990. aastal alustati toote pruulimist, ei anna alust veel teha järeldusi toote müügi ja vastava kaubamärgi kasutamise ulatuse kohta. Ka vaidlustaja on oma 27.08.2009 täiendavates seisukohtades rõhutanud, et „nimetatud lisaga soovis vaidlustaja tõendada ettevõtte tegevust.“ Etiketid, mis on toodud vaidlustusavalduse lisades 5 kuni 12, ei sisalda sõnalist kaubamärki kujul „Viru Õlu“. Enamasti on neil kujutatud mittedomineeriv ärinimi kujul AS VIRU ÕLU ning seegi peenes kirjas ja kuskil etiketi servas. Erandiks on väidetavalt 1989. aastast pärit etikett, kuid ka seal ei ole esitatud mitte sõnaline kaubamärk „Viru Õlu“, vaid see etikett on eriviisiliselt kujundatud. Lisades 5 kuni 12 toodud etiketid ei vasta kaubamärgile, millise üldtuntuks tunnistamist vaidlustaja taotleb. Pealegi ei ole tõendatud, et neid etikette oleks üldse mingil perioodil kasutatud. Anne Põldmaa nimelise isiku töösuhe AS-iga Viru Õlu (lisa 13) ei oma sõnalise kaubamärgi „Viru Õlu“ üldtuntuse tuvastamisel mingit tähtsust. Lisast ei nähtu ka artikli avaldamise kuupäev. Kuigi 27.08.2009 väidab vaidlustaja, et on valmis esitama tõendeid artiklite (lisa 13 ja 14) avaldamiskuupäevade kohta, seda siiani tehtud ei ole. Virumaa Teatajas ilmunud artiklis (lisa 14) kasutatakse tähist „Viru Õlle“, milline samuti ei vasta tähise „Viru Õlu“ õiguskaitses ulatusele, s.o tähisele, millise üldtuntuks tunnistamist nimetatud artikli alusel taotletakse. Ka vaidlustaja märgib oma täiendavate seisukohtade punkti 3 viimases lauses, et „tegemist on ärinime käändes kasutamisega.“ Seega ei kajastu osundatud tõenditel tähise „Viru Õlu“ kui kaubamärgi kasutamine ega üldtuntus ning järelikult on tegemist asjakohatute lisadega. Lisana 15 esitatud artikkel käsitleb esiteks ärinime ja teiseks toodet limonaad (mitte õlu). Seega ei kajastu osundatud tõendil tähise „Viru Õlu“ kui kaubamärgi kasutamine ega üldtuntus ning järelikult on tegemist asjakohatu lisaga. Lisades 17 kuni 23 on erinevad artiklid, kuid millest ei nähtu tähise „Viru Õlu“ kaubamärgina kasutamine. Estonian Beer Guide kodulehel avaldatud artiklis on toodud juriidilise isiku ja kaubamärgi FREDERIK kasutus, mitte tähise „Viru Õlu“ kasutamist ja/või tuntust esitavaid andmeid. Absoluutselt eksitav ning pahatahtlik on vaidlustaja 27.08.2009 seisukohtade punktis 6 toodud väide, et lisana 17 esitatud artiklist „Frederik trügib pjedestaalile“ nähtub otseselt tähise „Viru Õlu“ müügiõiguse ning tuntus. Nagu ka artikli pealkiri ütleb, kajastub artikli sisus kaubamärgi „FREDERIK“ kasutamine, müügiõiguse ning tuntus. Puudub täielikult mistahes viide tähise „Viru Õlu“ kui kaubamärgi kasutusele. Lisas 18 esitatud artikkel käsitleb üksnes ärinime, mitte tähise „Viru Õlu“ kaubamärgina kasutamist. Sama olukord on ka lisades 19 kuni 23 ning lisas 36. AS Saku Õlletehase aastaaruannetes (lisa 28 ja 29) ning EMORi kodulehel (lisa 30) kajastatud vaidlustaja turuosalusest ei nähtu, milliste kaubamärkide aktiivse kasutamise tulemusena on osundatud turuosa saavutatud. Eelnevaid materjale arvestades võib eeldada, et turuosa suurus on tingitud kaubamärgiga FREDERIK tähistatud jookide edust, mitte sõnalise tähise „Viru Õlu“ kaubamärgina kasutamisest. Nimetatu kinnituseks on ka EMORi lehel avaldatud õllemarkide tuntused. Lisaks palub taotleja arvestada, et 27.08.2009 esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad, kuid ei põhjendanud lisa 30 asjakohasust.

Vaidlustaja on oma 27.08.2009 seisukohas väljendanud soovi esitada korrektseid tõendeid, millistelt nähtuks vaidlustusavalduse lisades nr 13-15 toodud artiklite avaldamise kuupäev, kuid ei ole seda siiani teinud. Samuti on vaidlustaja deklareerinud samade seisukohtade punktis 14, et esitab vaidlustusavalduse lisa 32 puudutava dokumendi osas vajaliku tõendi tõlke lähiajal. Ka seda lubatud tõlget ei ole vaidlustaja esitanud. Ainuüksi juba sellest lähtuvalt tuleb lisad 13-15 ja 32 jätta tähelepanuta.

Vaidlustaja on ajanud segi kaubamärgi ja ärinime kasutamise. Tegemist ei ole sarnaste ega ühilduvate mõistetega. Kaubamärk ja ärinimi on õiguslikult täiesti erinevad, s.t toovad kaasa õiguslikult erinevaid tagajärgi. Ärinime kasutamine ei ole samastatav kaubamärgi kasutamisega ja vastupidi. Seetõttu ei saa väita sõnalise kaubamärgi „Viru Õlu“ üldtuntust tuginedes üksnes ärinime kasutamisele. Teatavasti on kaubamärk (KaMS § 3) tähis, millisega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Ärinimi vastavalt äriseadustiku § 7 on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtte tegutseb. Kui kaubamärk on oma funktsioonilt seotud konkreetse kaubaga, siis ärinimel selline seos puudub. Ärinimi peab sisaldama viidet

äriühingu liigile ning on seostatav eelkõige konkreetse äriühinguga, eristades seda äriühingut teistest ühingutest. Igal äriühingul võib olla ainult üks ärinimi. Ettevõtja registreerib oma ärinime äriregistris teatud tegevusvaldkonnas tegutsemiseks (või deklareerib majandusaasta aruandes põhilise tegevusala), mitte selle tegevusvaldkonna tähistamiseks. Ärinime ja kaubamärgi erinevust toetab ka asjaolu, et kaubamärki kasutatakse ning kaubamärk võib saavutada üldtuntuse teatud kauba/teenuse tähistamise tulemusena. Ärinimel sellist kasutamise kohustust või selle tulemusena suurendatud õiguskaitse saavutamise võimalus puudub. Ka Eesti õiguskord ei näe ette regulatsiooni, et näiteks ärinime pikaajalise ja aktiivse kasutamise tulemusena omandab ärinimi kaubamärgi staatuse.

TÕAS § 44 lg 2 p 4 kohaselt peab vaidlustusavaldus sisaldama vaidlustusavalduse esitaja põhjendust õigusrikkumise kohta ning sama paragrahvi lõike 3 p 3 kohaselt lisatakse vaidlustusavaldusele tõendid, mis kinnitavad vaidlustusavalduse aluseks olevaid asjaolusid. Vaidlustusavalduse nr 1189 menetluse jooksul on vaidlustaja väited jäänud kõik paljasõnalisteks ja faktiväited tõendamata. Kõike eeltoodud arvesse võttes puuduvad tõendid, millest nähtuks sõnalise kaubamärgi „Viru Õlu“ väidetav üldtuntus seisuga 26.09.2007.

Taotleja kaubamärk ei ole tähise „Viru Õlu“ jäljend. Vaidlustaja toetub üldtuntuse aspektis KaMS § 5 lg 1 p 1, mille kohaselt saab õiguskaitse kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses. Pariisi konventsiooni art 6 bis keelab registreerida ja kasutada märki, mis kujutab endast teise kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada nende märkide äravahetamist. Vaidlustaja on vaidlustusavalduses asunud seisukohale, et vaidlustatud kaubamärk kujutab endast Eestis üldtuntud kaubamärgi „Viru Õlu“ jäljendit. Taotleja kaubamärk koosneb kujunduslikust elemendist, milleks on risküliku sisse sinisele taustale paigutatud valget värvi stiliseeritud sõna VIRU, mille all mustal ribal kuldsete tähtedega „PREMIUM ESTONIAN BEER“. Kaubamärk on värviline ning selles peamiselt kasutatud värvid – must, valge ja sinine on Eesti rahvussümbolikas kasutatavad värvid. Vastandatud tähis koosneb seevastu üksnes kahe sõna kombinatsioonist - „Viru Õlu“. Mõiste 'jäljend' Eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt on täpne jälg, koopia, imitatsioon. Taotleja on seisukohal, et vaidlustatud kombineeritud kaubamärk ei saa olla sõnalise tähise täpne jälg, koopia, imitatsioon, s.o jäljend Pariisi konventsiooni artikkel 6 bis tähenduses. Üksnes paljusõnaliste väidete alusel ei saa vaidlustaja sõnalist kaubamärki „Viru Õlu“ lugeda ka üldtuntuks. Seetõttu ei saa ka käesolevas vaidluses kohaldada KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu, kuivõrd nimetatud normi kohaldamise esmaseks eelduseks on varasemate õiguste olemasolu, mida käesoleval juhul aga tõendatud ei ole. Isegi hüpoteetiliselt, kui tähist „Viru Õlu“ oleks võimalik lugeda esitatud tõendite põhjal vaidlustaja üldtuntud kaubamärgiks, ei ole täidetud ülejäänud KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise kohustuslikud tingimused.

Taotleja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk sisaldab mittekaitstavaid osi. Patendiamet on otsustanud registreerida kaubamärgi sõnalise ja kujundusliku osa kombinatsioonina, kusjuures kaubamärgi mittekaitstavad osad on sõna VIRU ja sõnade kombinatsioon PREMIUM ESTONIAN BEER. Asjaolu, et sõna VIRU kasutamist ei saa õlu tähistamiseks monopoliseerida, kinnitavad varasemad registreeringud Eestis (esmaajooned nr 21677, 40506 ja 40670, mis ei kuulu vaidlustajale ning milles on sõna VIRU kauba 'õlu' suhtes mittekaitstavaks osaks märgitud).

Lisaks osundab taotleja talle kuuluvale Ühenduse kaubamärgi registreeringule nr 004377561 „VIRU + kuju“, mis on Eestis kehtiv alates 6.04.2005 ning mida AS Viru Õlu ei ole vaidlustatud. Lähtuvalt kõigest eeltoodust puudub taotleja kaubamärgil vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaoludega.

Vaidlustaja tugineb vaidlustusavalduses ka KaMS § 10 lg 1 p 4 sätestatud. Vaidlustaja ei ole tõendanud ega selgitanud, millistel tegevusaladel ta tegutseb. Vaidlustaja kodulehelt 23.03.2009 välja trükitud andmed ei saa olla aluseks KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamiseks. Vaidlustatud otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 38 lg 11 kohaselt kaubamärgi kontrollimisel § 10 lõike 1 punkti 4

suhtes arvestab Patendiamet ettevõtja tegevusaladena neid lõppenud aruandeaasta tegevusalasid ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalasid, mis olid äriregistrile teatatud või majandusaasta aruandes näidatud enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikoopäeva. TÕAS § 44 lg 2 p 4 kohaselt peab vaidlustusavaldus sisaldama vaidlustusavalduse esitaja põhjendust õigusrikkumise kohta ning TÕAS § 44 lg 3 p 3 kohaselt lisatakse vaidlustusavaldusele tõendid, mis kinnitavad vaidlustusavalduse aluseks olevaid asjaolusid. Kuivõrd õiguslikku jõudu omavaid andmeid vaidlustaja tegevusalade kohta 26.09.2007 seisuga ei ole esitatud, ei saa juba ainuüksi seetõttu KaMS § 10 lg 1 p 4 antud asja kohaldada. Vaatamata sellele analüüsib taotleja järgnevalt ka KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamise teist tingimust - kas taotletud kaubamärk on identne või eksitavalt sarnane ärinimega. Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsiooni ja ärinime võrdlemisel selgub, et kaubamärk ei ole KaMS § 10 lg 1 p 4 tähenduses identne ega eksitavalt sarnane vaidlustaja ärinimega. Registreerimiseks esitatud kaubamärk koosneb sõnalisest osast ja kujunduslikust elemendist. Kaubamärgis on värvilahendusena mh kasutatud väga konkreetseid ning kontseptuaalselt Eesti riigilipu värve (sinine, must, valge). Vaidlustaja registreeritud ärinimi koosneb kolmest sõnalisest osast, äriühingu liiki näitavast sõnast „Aktiaselts“ ning sõnadest „VIRU“ ja „ÖLU“. Taotleja on seisukohal, et vaidlustajale ei saa kuuluda ainuõigus sõnale VIRU ega ka sõnale ÖLU. Ainsaks ühiseks elemendiks võrreldavate tähiste vahel on sõna VIRU, mille kasutamine on levinud nii kaubamärkides kui ka ärinimeses. Äriregistris on 660 sõna VIRU sisaldavat ärinime, sealhulgas AS VIRU JOOGID, OÜ ALKOT VIRU, AS VIRU SIIRUP, AS VIRU VESI. Seetõttu ei ole see ühise elemendi koosinemine piisav KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamiseks. Lähtuvalt kõigest eeltoodust puudub taotleja kaubamärgil vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 4 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaoludega.

Taotleja kaubamärk on Eesti õlu eristamiseks kasutusel alates 2006. aastast. Taotleja kaubamärgiga tähistatud Eesti õlut pruulitakse vastava litsentsi alusel Eesti suuruselt teise õlletootja A. Le Coq poolt. Taotleja kaubamärgi esmakordne kasutamine 2006. aastal leidis aset taotleja päritolumaal Ühendkuningriigis, kus tänaseks ollakse esindatud arvukates restoranides ja baarides. 2007 aastal alustati taotleja kaubamärgiga tähistatud Eesti õlle müüki Itaalias (müügil 15-s supermarketi ketis) ja Mosambiigi Vabariigis, 2008. aastal Šveitsis ja Rootsis, 2009 Jaapanis ning USA-s ja 2010. aastal Kanadas. 2010. aasta lõpuks on taotleja kaubamärgiga tähistatud Eesti õlu müügivõrk rajatud järgmistes riikides: Iirimaa, Šveitsis, Rootsis, USA-s, Kanadas, Kreekas, Jaapanis, Lõuna-Koreas, Hongkongis ja Macaus, Liechtensteinis, Suurbritannias, Maltal ja Austraalias. Taotleja kaubamärgiga tähistatud Eesti õlu on edukalt osaletud mitmetel Euroopa Ühenduses korraldatud konkurssidel ja üritustel ning arvukalt reklaamitud. Muuhulgas on taotleja kaubamärk kasutusel Suzuki Alstare motomeeskonna sponsortunnusena. Taotleja kaubamärgi ajalugu, kasutamist ja selle ulatust tõendavad lisatud väljatrükk entsüklopeediast Wikipedia ja väljavõtted taotleja veebilehelt. Eestis registreerimiseks esitatud kaubamärk on tuntud kui taotleja kaubamärk ning selle registreerimisest keeldumiseks puuduvad alused.

Arvestades eeltoodud seisukohti ja põhjendusi on taotleja seisukohal, et Patendiameti otsus on seaduslik ning vaidlustusavalduse rahuldamiseks ja Patendiameti otsuse tühistamiseks puuduvad alused.

Lõplikele seisukohtadele on lisatud 1) väljatrükk entsüklopeediast Wikipedia; 2) väljavõtted Taotleja veebilehelt; 3) ärakiri Patendiametile esitatud avaldusest taotleja ärinime muutmise kohta.

6. Taotleja on 13.01.2011 esitanud teate taotleja ärinime muutumisest kaubamärgiregistris. Uueks nimeks on Baltic Beer Company Ltd.

18.03.2011 alustas komisjon asja nr 1189 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

1. Vaidlustaja leiab, et tema kasutatud kaubamärk „VIRU ÕLU“ on omandanud üldtuntuse enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist, et nimetatud üldtuntud kaubamärk „VIRU ÕLU“ on sarnane vaidlustatud kombineeritud kaubamärgiga „VIRU PREMIUM ESTONIAN BEER + kuju“ ja sellega tähistatakse sama kaupa, mis vaidlustatud kaubamärgiga. Seega leiab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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.

Samuti leiab vaidlustaja, et kuna ta omandas õiguse ärinimele AS Viru Õlu enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist kandmisega äriregistrisse 18.11.1996, tema ärinimi on sarnane vaidlustatud kombineeritud kaubamärgiga „VIRU PREMIUM ESTONIAN BEER + kuju“ ja vaidlustaja tegevusvaldkond õlletootjana on samas valdkonnas kaubamärgiga tähistatava kaubaga 'õlu', on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 4, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikoopäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada.

Vaidlust ei ole selles, et puudub vaidlustaja varasem kirjalik luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

2. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks soovib vaidlustaja sõnalise tähise „VIRU ÕLU“ üldtuntud kaubamärgiks lugemist kauba 'õlu' tähistamiseks. Sõnalist tähist VIRU ÕLU on vaidlustaja (õiguseellased) kasutatud alates aastast 1989 – esmalt õlle nimetusena ning alates aastast 1991 järjepidevalt erinevate etikettide koosseisus. Vaidlustaja leiab, et ta on kasutanud tähist VIRU ÕLU järjepidevalt 20 aastase perioodi jooksul, mis on küllaldane kaubamärgi tuntuse saavutamiseks Eesti turul.

Vaidlustaja väiteid toetavad mitmed tema esitatud tõendid, sh sellised, mille lubatavust ei ole taotleja välistanud. Esitatud etikette, millel on lisaks õlletüübi nimele (kaubamärgile) tähis „VIRU ÕLU“, peab komisjon küllaldaseks, et tuvastada tähise kasutamist õlle tähistamisel paljude aastate vältel. Etikettide koosseisus on selgelt näha sõnalise tähise VIRU ÕLU kasutus. Oluline on arvestada ka seda, et tähise VIRU ÕLU kujundus etikettide koosseisus on küllaltki silmapaistev.

Vahetegu, kas tähis „VIRU ÕLU“ on etiketil kasutatud algselt ärinime AS VIRU ÕLU eristava osana või kaubamärgina, on teoreetiline. Vaidlustaja on seisukohal, et sisuliselt võib ärinime AS Viru Õlu võrdsustada sõnalise kaubamärgiga VIRU ÕLU. Tänu ärinime pikaajalisele kasutamisele etikettide koosseisus on see keskmise Eesti tarbija jaoks omandanud kaubamärgi funktsiooni. Ka komisjon leiab, et ettevõtja on kasutanud kõnealust kahesõnalist tähist oma kaupade tähistamiseks ja see võimaldab tarbijatel eristada ettevõtja kaupa 'õlu' muude isikute samaliigilistest kaupadest, st nende toodetud õllest. Seega täidab sõnakombinatsioon „VIRU ÕLU“, kasutatuna erinevates šriftides ja tähesuurustes, kaubamärgifunktsiooni sõnalise kaubamärgina (KaMS § 3).

3. KaMS § 5 lg 1 p 1 kohaselt saab registreeritud kaubamärgiga võrdse õiguskaitse kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses. Kaubamärgi üldtuntuse tunnustamise kord ja tingimused on sätestatud KaMS §-s 7; seejuures ei ole kindlaks määratud, millised argumendid üldtuntuse tunnustamise või üldtuntuks lugemise korral millist kaalu omavad. Lisaks tähise „VIRU ÕLU“ pikaajalisele kasutamisele ja vaidlustaja kui äriühingu

tuntusele, on vaidlustaja esile toonud, et Eesti suurim õlletootja, kelle näol on tegemist KaMS § 7 lg 3 p 1 nimetatud isikuga, on oma majandusaasta aruannetes eraldi välja toonud fakti, et Viru Õlu on Eesti turul kolmandal positsioonil. EMOR on õlletootjate turuosade tabelis tuginenud Eesti Õlletootjate Liidu andmetele. Eeltoodud andmed lubavad järeldada, et nii äri sektoris kui tarbijate sektoris on tähisega „VIRU ÕLU“ tähistatud kaubad tuntud ja selle alusel on võimalik lugeda kaubamärk üldtuntuks.

KaMS § 5 lg 2 kohaselt on õiguskaitse ainult sellel üldtuntud kaubamärgil, mille õiguskaitse ei ole välistatud seaduse §-des 9 ja 10 sätestatu alusel. Komisjon peab järgnevalt vajalikuks hinnata, kas tähis „VIRU ÕLU“ *prima facie* võib olla õiguskaitse objektiks eeskätt seoses eristusvõime ja kirjeldavuse puudumisega.

Komisjonil ei ole kahtlusi kaubamärgi eristusvõime osas (KaMS § 9 lg 1 p 2); kooskõlas § 9 lõikega 2, mis näeb ette, et eristusvõimetust (§ 9 lg 1 p 1) ei saa kasutada õiguskaitse andmisest keeldumise alusena juhul, kui kaubamärk on taotluse esitamise kuupäevaks omandanud eristusvõime kasutamise tulemusena. Kuna tegemist on (väidetavalt) üldtuntud kaubamärgiga, ei ole taotluse esitamise tingimus asjakohane, võib aga leida, et tähisel kui sellisel ei puudu eristusvõime (võimetus eristada ühe ettevõtja kaupa teise ettevõtja samaliigilisest kaubast) ning selline olukord on tekkinud kasutamise tulemusena AS VIRU ÕLU poolt erinevate õllesortide järjepideval tähistamisel paljude aastate jooksul.

Tähis „VIRU ÕLU“, mille üldtuntust kaubamärgina vaidlustaja väidab, koosneb kahest sõnast, millel on tähendus kauba liigi (‘õlu’) ja päritolu (‘viru’) tähistusena nii eraldi võetuna kui ka sõnade kombinatsioonis. Loomu poolest (inherentset) tähistab „VIRU ÕLU“ mistahes Virumaa päritoluga õlu, olles seega tähis, mis „koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, ... geograafilist päritolu ... või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud“ (KaMS § 9 lg 1 p 3). Arvestada tuleb aga taas seda, et loomu poolest kirjeldav tähis võib vastavalt KaMS § 9 lõikele 2 omandada kasutamise tulemusena eristusvõime ning järelikult ka olla õiguskaitse objekt, nimelt tervikuna, mille elemendid „VIRU“ ja „ÕLU“ on kaubamärgina mittekaitstavad.

Viimast arvestades ei ole vaidlustajal õigust keelata taotlejal kasutamast tema Ühenduse kaubamärki nr 004377561 „VIRU + kuju“. Selle Ühenduse kaubamärgiga leppimine (selle mittevaidlustamine) vaidlustaja poolt ei tähenda aga siduvat leppimist või õigusetust mis tahes tähise kasutamise või registreerimise ees, kui see tähis sisaldab elemente „VIRU“ ja „ÕLU“, või nende Eesti tarbijale arusaadavaid tõlkeid, nt kombinatsioonis „VIRU BEER“.

Seega ei ole komisjon tuvastanud asjaolusid, mis tingiksid tähise „VIRU ÕLU“ üldtuntud kaubamärgiks lugemata jätmise või välistaksid selle kaubamärgi õiguskaitse.

4. Vastandatud märke kasutatakse või kavatsetakse kasutada sama liiki kauba – õlu – tähistamiseks.

Vaidlustaja kaubamärk on sõnaline kaubamärk „VIRU ÕLU“, mille elemendid eraldi võetuna ei ole kaitstavad, kuid mis komisjoni hinnangul on omandanud tervikuna eristusvõime ja üldtuntuse kasutamise tulemusena – mida tõendavad vaidlustaja esitatud tõendid kogumis. Üldtuntud märgi puhul ei ole võimalik esile tuua domineerivaid elemente (kuna elemendid eraldi on mittekaitstavad), kuid selle märgi kaitse intensiivsus tuleneb omandatud eristusvõimest ja üldtuntusest.

Vaidlustatud kaubamärk kujutab endast kombineeritud kaubamärki, milles on risküliku sisse sinisele taustale paigutatud valget värvi stiliseeritud sõna VIRU ning selle all mustal ribal kuldsete tähtedega „PREMIUM ESTONIAN BEER“. Kaubamärk on värviline ning selles peamiselt kasutatud värvid on must, valge ja sinine. Tulenevalt selle sõnalisest laadist, paigutusest ja tähesuurusest on kaubamärgi elementidest domineerival positsioonil sõnaline osa „VIRU“, mis komisjoni hinnangul on samuti kui vastandatud kaubamärgiski kirjeldav. Samuti on kirjeldavat laadi

väiksemas kirjas esitatud muud sõnalised elemendid „PREMIUM ESTONIAN BEER“. Ei ole kahtlust, et tarbija jaoks on vähemalt suur osa nendest ingliskeelsetest sõnadest arusaadav ja tähenduslik. Sealhulgas võib pidada tõenäoliseks, et tarbija saab aru sõna „BEER“ tähendusest, milleks eesti keeles on „ÕLU“. Lugeses Vaidlustatud kaubamärgi sõnalisi elemente koos, on selle esimeseks ja viimaseks, s.o kõige meeldejäävamateks elementideks „VIRU ... BEER“, mis langeb kokku vastandatud vaidlustaja kaubamärgi „VIRU ÕLU“ tõlkega. Vaidlustatud kaubamärgi kujunduslikud elemendid ei ole niivõrd meeldejäävad ega domineerivad; samuti on tarbija tähelepanu pööratud eeskätt kaubamärgi sõnalistele elementidele ning neist omakorda sõnalise elemendi kui teksti algusele ja lõpule.

Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et kaubamärgid – vaatamata sellele, et tegu on sõnalise tähise ja kombineeritud tähisega – on sarnased oma silmatorkavamate ja meeldejäävamate sõnaliste elementide samatähenduslikkuse tõttu.

Vaidlustaja on meenutanud, et komisjon oma 23.09.2008 otsuses nr 1045-o („Eesti Pagari“ asjas) leidis, et varasema kaubamärgi üldtuntusest võib tuleneda suurem kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus, s.t kaubamärgi üldtuntus on muuhulgas oluline KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud kaubamärgi õiguskaitsset välistavate asjaolude hindamisel. Nimetatut on kinnitanud Euroopa Kohus näiteks oma 11.11.1997 otsuses nr C-251/95 ning 22.06.1999 otsuses nr C-342/97. Kuigi komisjon hindab iga juhtumi asjaolusid eraldi, on ka käesoleval juhul vastandatud kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäolisus olemas eelkõige just varasema kaubamärgi omandatud eristusvõimest ja tuntusest tulenevalt. Keskmise Eesti tarbija jaoks on kaubamärgid sarnased ja kuna tarbija võib eeldada, et vaidlustatud kaubamärgiga „VIRU ... + kuju“ tähistatud kaup pärineb AS-ilt VIRU ÕLU, kes on aastate jooksul tähistanud oma samaliigilist kaupa tähisega „VIRU ÕLU“, assotsieeruvad.

5. Taotleja on väitnud, et vaidlustaja on ajanud segi kaubamärgi ja ärinime kasutamise. Komisjon nõustub taotlejaga, et kaubamärk ja ärinimi on õiguslikult täiesti erinevad, s.t toovad kaasa õiguslikult erinevaid tagajärgi. Samas ei nõustu komisjon taotleja järeldustega, et ei saa väita sõnalise kaubamärgi „Viru Õlu“ üldtuntust tuginedes üksnes ärinime kasutamisele. Ettevõtja registreerib oma ärinime äriregistris teatud tegevusvaldkonnas tegutsemiseks (või deklareerib majandusaasta aruandes põhilise tegevusala), mitte selle tegevusvaldkonna tähistamiseks. Samas, komisjon rõhutab, kasutades oma ärinime või selle eristavat osa (ilma kohustusliku, korduva ja juriidilisele vormile viitava täiendita AS, OÜ jne) oma kauba tähistamiseks, omandab kõnealune tähis võimalikult ja üsna tõenäoliselt kaubamärgi tähenduse ning, kui kasutamine on püsiv, stabiilne ja tähendusrikas, ka üldtuntuse isegi juhul, kui tähis ei ole loomu poolest eristusvõimeline või koosneb ainult kirjeldavatest elementidest.

Seejuures ei ole õige taotleja seisukoht, et puudub regulatsioon ärinime pikaajalise ja aktiivse kasutamise tulemusena kaubamärgi staatuse omandamise kohta. See regulatsioon paikneb kaubamärgiseaduses ja kattub üldtuntud kaubamärki puudutava regulatsiooniga.

Komisjon ei pea asjakohaseks ka mõningaid tähiste võrdlemisel tekkinud seisukohti, nagu see, et „Viru Õlle“ ei vasta tähisele „Viru Õlu“ või et kuna äriregistrisse kantav ärinimi ei saa olla koos kujundusega, ei saa seda võrrelda kujundusliku kaubamärgiga. Komisjon leiab, et lähtuda tuleb tähise funktsioonist eri ettevõtjate samaliigiliste kaupade eristamisel, tarbijale jäätavast muljest kaubamärgist kui tervikust ning tähise kasutamise kontekstist turul, selle levikust ja ajalisest kestvusest ning headest äritavadest.

Koos lõplike seisukohtadega esitatud argumendid ja tõendid jätab komisjon tähelepanuta.

6. Komisjon leiab samuti, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 4. Ei ole vaidlust selles, et vaidlustaja ärinimi on varasem kui vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus. Samuti kui kaubamärkide puhul, leiab komisjon, et ärinime AS VIRU ÕLU eristav osa on eksitavalt sarnane vaidlustatud kaubamärgi meeldejäävaima osaga „VIRU ...“

BEER“; seega on tõenäoline tarbijate hulgas segaduse tekitamine, kuigi sellist eeldust seadus õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamiseks ei nõuagi. Samuti on tõendite valguses teada, millega tegeleb vaidlustaja – nimelt jookide, sh eriti õlle tootmisega – ning isegi selleta, et vaidlustaja oleks esitanud väljavõtte oma majandustegevuse aruandest. Vaidlustatava tähisega tähistatav kaup on samuti õlu. Seega on täidetud kõik KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamise eeldused.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 41 lg 2 ja 3, § 7, § 10 lg 1 p 2 ja 4, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “VIRU PREMIUM ESTONIAN BEER + kuju” (taotlus nr M200701489) registreerimise kohta klassis 32 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

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

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

Allkirjad:

T. Kalmet

K. Ausmees

R. Laaneots