

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS Nr 435-o**

Tallinnas, 12. oktoobril 2006

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kerli Tuuts (eesistuja), Kirli Ausmees ja Tanel Kalmet vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti juriidilise isiku AS Kiil & Ko kaebuse Patendiameti 03.10.2000.a otsuse peale registreerida kaubamärk БЕЛЫЙ АИСТ taotluse nr 9900118, MOLDOVAS DIVINU RAZOTAJU UN IZPLATITAJU ASOCIACIJA DIVINS BALTAIS STARKIS (aadress: Rupniecibas iela 15-7, Riga LV-1010, Latvia) ja Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" (aadress: MD-2004, m. Chisinau, bl. Stefan cel Mare, 162, MD) nimele.

Kaebuse esitajat esindab patendivolnik Jüri Käosaar, AS Käosaar & Co, Riia 185, 51014 Tartu.

Taotlejat MOLDOVAS DIVINU RAZOTAJU UN IZPLATITAJU ASOCIACIJA DIVINS BALTAIS STARKIS esindab patendivolnik Villu Pavelts, OÜ Lasvet, Suurtüki 4a, 10133 Tallinn. Käesoleva kaebuse suhtes pole nimetatud taotleja vastuväiteid esitanud.

Taotlejat Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" esindab patendivolnik Toom Pungas, OÜ Synest, pk 977, 13402 Tallinn.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusest (TÕAS) ja kaubamärgiseaduse (KaMS) 01.05.2004 jõustunud redaktsioonist käsitatakse kaebust vaidlustusavaldusena.

**Menetluse käik ja asjaolud**

Patendiamet on oma 03.10.2000.a. otsusega otsustanud registreerida kaubamärgi БЕЛЫЙ АИСТ, taotluse nr 9900118, MOLDOVAS DIVINU RAZOTAJU UN IZPLATITAJU ASOCIACIJA DIVINS BALTAIS STARKIS ja Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" nimele klassides:

33 – alkoholihoogid (v.a õlu), esmajoones brändi ja veinid

35 - reklaam, s.h kaupade demonstreerimine, messide korraldamine äri- või reklaami eesmärgil, näidiste (proovide) levitamine; reklaamtekstide publitseerimine; reklaamimaterjalide levitamine; kaupade jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); ärialased konsultatsioonid alkoholjookide müügikorraldajatele ja tarbijatele.

36 – vahendus, faktooring

42 - toitlusteenused; konsultatsioonid alkoholjookide müügikorraldajatele ja tarbijatele (v.a ärilised)

Nimetatud otsuse peale esitas vaidlustusavalduse AS Kiil & Ko (edaspidi vaidlustaja), tuues aluseks kaubamärgiseaduse § 7 lg 1 p 3, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade liiki näitavatest tähistest või andmetest. Vaidlustaja leiab, et kaubamärk БЕЛЫЙ АИСТ on pikaajalise turuloleku tulemusena muutunud kauba (brändi)

---

Address:  
Harju 11  
15072

Telefon:  
6 256 490  
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:  
6 313 660

liiki näitavaks, s.t Eesti tavatarbija jaoks on tegemist üksnes teatud brändiliigile viitava tähistusega, mitte aga kaubamärgiga, mis osundab konkreetselt tootjalt pärinevale kaubale. Sellega seoses on muutunud sõna БЕЛЫЙ АИСТ ka tavapäraseks keelekasutuses ning on vastuolus KaMS § 7 lg 1 p-ga 4, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses.

29.01.2002.a. soovis vaidlustaja täiendada oma vaidlustusavaldust, tuues uuteks alusteks KaMS-e § 7 lg 1 p 2, § 8 lg 1 p 1 ja § 12 lg 1 ning esitas lisaargumente. Vaidlustaja leiab, et kaubamärk БЕЛЫЙ АИСТ on muutunud kauba liiki näitavaks tähiseks, mis ei seonu Eesti tavatarbijale ühegi konkreetse tootjaga. Kaubamärgiga БЕЛЫЙ АИСТ tähistatud alkoholset jooki on Eestis turustatud juba Eesti NSV aegadest ning seejuures toodeti nimetatud alkoholset jooki mitmete erinevate tootjate poolt. Seda asjaolu kinnitab Moldova Vabariigi seadus nr 558-XIII "kaubamärkidest ja kauba päritolukoha nimedest", mille § 6 lg 4 kohaselt ei laiene kaubamärgiomaniku ainuõigus nendele kaubamärkidele, mida kuni 1992. a 1. jaanuarini valdasid ning kasutasid kaks või enam juriidilist isikut. Kaubamärkide kasutamine selliste juriidiliste isikute või nende õigusjärglaste poolte ei riku registreeritud kaubamärgi omaniku õigusi. Vastavalt Moldova Vabariigi Valitsuse otsuse nr 1080 lisale, on kaubamärki "BELII AIST" enne 1992.a 1. jaanuari kasutanud kaks või enam juriidilist isikut. Seega on alkoholset jooki tähisega "BELII AIST" Moldovas toodetud nii enne kui ka peale 1992. a mitmete tootjate poolt ning seda ka Eestisse imporditud. Peale 1992. a on alkoholset jooki "BELII AIST" Eestisse importunud mitmed erinevad maaletoojad, s.h AS Grape, AS Ronemar, AS Avallone, Kravond AS, Vikrolt OÜ, Reanex Kaubanduse OÜ. Eestisse on imporditud nii Beltsi veini-konjakikombinaadi kui ka Kvint'i ja Destilerias Repullo S.A toodetud alkoholset jooki "BELÖI AIST". Sellest tulenevalt ei suuda tähis "BELÖI AIST" eristada ühe juriidilise isiku kaupu teise juriidilise isiku kaupadest. Seejuures tunnistati vastavalt 12. 04.2001. a Moldova seadusesse "Kaubamärkidest ja kauba päritolu koha nimedest" sisse viidud muudatusele (§ 6 lg 5) kaubamärgid, mida kuni 1992. a 1. jaanuarini valdasid ning kasutasid kaks või enam juriidilist isikut, riigi omandiks. Vastavalt Moldova Vabariigi Valitsuse otsuse nr 1080 lisale, on selliseks kaubamärgiks ka "BELII AIST".

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk БЕЛЫЙ АИСТ MOLDOVAS DIVINU RAZOTAJU UN IZPLATITAJU ASOCIACIJA DIVINS BALTAIS STARKIS ja Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" nimele klassis 33 on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 1, mille kohaselt ei registreerita kaubamärgina tähiseid, mis on identsed teise isiku nimele identsete kaupade tähistamiseks esitatud varasema kaubamärgiga.

Patendiamet otsustas registreerida kaubamärgi БЕЛЫЙ АИСТ MOLDOVAS DIVINU RAZOTAJU UN IZPLATITAJU ASOCIACIJA DIVINS BALTAIS STARKIS ja Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" nimele taotluse saabumise kuupäevaga 28.01.1999. Samas kuulub vaidlustajale kaubamärgitaotlus nr 9800253 (BELÖI AIST), taotluse saabumise kuupäevaga 10.02.1998, mis on Patendiametis alles menetluses. Vaidlustaja kaubamärgitaotlus on seega varasem kui vaidlusalune kaubamärgitaotlus. Tegemist on identsete kaubamärkidega, mis on esitatud registreerimiseks identsetele kaupadele klassis 33. Vastavalt KaMS § 12 lg 1 tuleb juhul, kui kaubamärgi registreerimistaotluse ekspertiis sõltub teise, varasema prioriteediga registreerimistaotluse ekspertiisist, ekspertiis peatada kuni lõpliku otsuse tegemiseni varasema prioriteediga registreerimistaotluse kohta, s.t Patendiamet peab menetlema identsetele kaubamärkidele esitatud taotlusi nende esitamise järjekorras. KaMS ei näe ette võimalust, mille kohaselt teatud juhtudel võib Patendiamet kalduda kõrvale seadusega sätestatud üldisest

kaubamärgitaotluste menetlemise järjekorrast. Lähtuvalt legaalsuse põhimõttest on Patendiamet kui haldusorgan õigustatud tegutsema üksnes seaduse raames. Eeltoodust tulenevalt on Patendiameti otsus vastuolus KaMS § 12 lõikega 1.

Vaidlustaja palub Patendiameti otsus kaubamärgi БЕЛЫЙ АИСТ registreerimise kohta tühistada.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- Väljavõte Patendiameti kaubamärgi andmebaasist AS-le Kiil & Ko kaubamärgitaotluse nr 9800253 БЕЛЫЙ АИСТ kohta,
- Moldova Vabariigi seadus nr 588-XIII "Kaubamärkidest ja kauba päritolukoha nimedest" koos avalduses viidatud sätete tõlgetega.
- Moldova Vabariigi Valitsuse otsuse nr 1080 lisa koos avalduses viidatud punktide tõlgetega
- Alkoholiregistri komisjoni koosolekuprotokollide koopiad

13.07.05.a. esitas vaidlustaja asja juurde täiendavad materjalid:

- Väljavõte "Moldaavia veinid ja konjakid"
- Väljavõte "Tööstusnäidis. Kaubamärgid" 8/1993
- Väljavõte "Viinamarjaveinide, konjakite ja kangete alkoholsete jookide valmistamise tehnilise instruksiooni kogumik Modvinpromi ettevõttele" 1981. a.
- Väljavõte I.Njagu "Konjaki ja calvadosi tootmine Moldaavias" 1978.a.
- Õiend Belõi Aisti tootmise kohta "Aroma" vabrikus
- Õiend Belõi Aisti tootmise kohta "Vinaria- Bardar" vabrikus
- Õiend Belõi Aisti tootmise kohta "Kvint" vabrikus
- Õiend Belõi Aisti tootmise kohta "Kelerashi" vabrikus

Nimetatud materjalidega soovib vaidlustaja tõendada järgmisi asjaolusid. Kuni 1991. a. toimus kogu brändi, s.h BELÕI AISTi tootmine läbi Moldvinpromi, mille pädevusse kuulus Moldovas toodetud brändi tootmise ja müümise planeerimine, korraldamine ja samuti teatud ulatuses selle eksportimine. Moldvinpromi tegevust kirjeldab väljavõte "Moldaavia veinid ja konjakid". BELÕI AISTi on toodetud Moldovas nii Aroma, Vinaria-Bardar, Kvint kui ka Kelerashi vabrikus. BELÕI AISTi tootmine sai alguse 1964. a. kui Aroma vabrik võttis selle tähise kasutusele märgistamiseks ekspordiks mõeldud brändit.

Tõend "Konjaki ja calvadosi tootmine Moldaavias" kirjeldab BELÕI AISTi tootmise tehnoloogiat ning omadusi, mis on iseloomulikud just BELÕI AISTile.

Seega tulenevalt tähise "BELÕI AIST" laialdasest ja pikaajalisest kasutamisest erinevate isikute poolt ei suuda antud tähis täita kaubamärgi peamist funktsiooni – eristada ühe tootja kaupa teise tootja omast. Tähist BELÕI AIST on aastaid kasutatud tähistamiseks teatud tehnoloogia alusel toodetud ning kindlate omadustega alkoholset jooki, mistõttu tuleb seda käsitleda kui toote liiginimetust või kui tavapärasest keelekasutust teatud kaupade osas.

06.06.2005 esitas taotleja oma seisukoha vaidlustusavalduse kohta. Taotleja leiab, et vaidlustusavalduses esitatud väited on kohatud, kuna vaidlustaja on pahauskelt esitanud registreerimiseks nendele mittekuuluvad kaubamärgid BELÕI AIST ( taotluse nr 9800252) ja BELÕI AIST (kirillitsas, taotluse nr 9800253). Taotlejale jääb arusaamatuks, miks vaidlustaja

on esitanud taotluse registreerida enda nimele kaubamärgid, mille suhtes ta samas on seisukohal, et nimetatud tähiste näol on tegemist eristusvõimetute ning keelekasutuses tavapärase tähistega. Lähtudes formaalloogikast on vaidlustaja toodud väited alusetud. Patendiamet on peatanud vaidlustaja kaubamärgitaotluste nr 9800252 ja 9800253 menetluse. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon oma 26.02.1999.a. otsustega nr 258 (БЕЛЫЙ АИСТ + kuju, taotluse nr 9602015) ning nr 259 (БЕЛЫЙ АИСТ + kuju, taotluse nr 9602016) leidis, et nimetatud kaubamärkide registreerimine AS Grape nimele on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 4, mille kohaselt ei registreerita kaubamärgina teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikoopäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni 6 bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Seega tunnistas apellatsioonikomisjon kaubamärgid БЕЛЫЙ АИСТ + kuju ja БЕЛЫЙ АИСТ + kuju üldtuntuks tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses.

Taotleja lisab veel, et vaidlustaja on kaubamärgitaotlused БЕЛЫЙ АИСТ, nr 9800252 ning БЕЛЫЙ АИСТ, nr 9800253 esitanud registreerimiseks pahauskselt, mis on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 10. Nimetatud sätte kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt. Kaubamärk БЕЛЫЙ АИСТ on Moldovas registreeritud nr 7813 all ning kaubamärk БЕЛЫЙ АИСТ nr 6292 all. Taotleja leiab, et vaidlustaja oli teadlik populaarse brändi БЕЛЫЙ АИСТ olemasolust ning seega on vaidlustaja ülalviidatud kaubamärgitaotlused esitatud registreerimiseks pahauskselt ning kuuluvad Patendiametis tühistamisele ega saa olla takistuseks vaidlusaluse kaubamärgi БЕЛЫЙ АИСТ registreerimisel.

Taotleja leiab, et vaidlustusavaldus on alusetu ning tuleb jätta rahuldamata.

26.08.2005 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, kus jääb oma varem esitatud argumentide ja nõude juurde, leides, et kaubamärgi БЕЛЫЙ АИСТ näol on tegemist kauba liiki näitava, keelekasutuses tavapärase ning eristusvõimete tähistega. Seega on nimetatud tähise registreerimine vastuolus KaMS § 7 lg 1 p-ga 2, 3 ja 4. Vaidlustaja lisab veel, et ükski institutsioon ei ole teinud otsust, mille kohaselt oleks БЕЛЫЙ АИСТ kaubamärgitaotlejatele MOLDOVAS DIVINU RAZOTAJU UN IZPLATITAJU ASOCIACIJA DIVINS BALTAIS STARKIS ja Departamentul Agroindustrial "Moldova Vin" kuuluv üldtuntud kaubamärk. Kui ka vastav otsus oleks vastu võetud, ei omaks see õiguslikku tähendust järgnevates vaidlustes (kehtiv KaMS § 7 lg 5). Kaubamärgitaotlejad ei ole käesolevas vaidluses tõendanud, et БЕЛЫЙ АИСТ oleks neile kuuluv üldtuntud kaubamärk. Samas, kui ka tegemist oleks kaubamärgitaotlejatele kuuluva üldtuntud kaubamärgiga, ei ole siiski põhjendatud hilisema taotluse osas otsuse tegemine enne kui varasemate taotluste osas on tehtud lõplik otsus. Eeltoodule tuginedes palub vaidlustaja vaidlustusavalduse rahuldada ja tühistada otsus kaubamärgi БЕЛЫЙ АИСТ registreerimise kohta klassis 33.

Taotleja jääb oma lõplikes seisukohtades oma varem esitatud seisukohtade juurde ning leiab, et vaidlustaja argumentid on alusetud, kuna vaidlustaja identne kaubamärgitaotlus on esitatud pahauskselt. Samuti toonitab taotleja, et kaubamärk БЕЛЫЙ АИСТ on tema nimele üldtuntuks tunnistanud seoses apellatsioonikomisjoni otsustega nr 258 ja 259. Taotleja lisab, et enne 1992. a. kehtis Moldovas Nõukogude võim, kus alkoholimonopolist tulenevalt oli Moldvintro kaubamärgi БЕЛЫЙ АИСТ omanik ja tema poolt antud kasutusload mitmele tootjale ei vähenda omaniku õigusi. Taotleja on seisukohal, et väide, et tulenevalt tähise БЕЛЫЙ АИСТ pikaajalisest kasutamisest erinevate isikute poolt ei suuda tähis täita kaubamärgi peamist funktsiooni ehk eristada ühe tootja kaupu teise tootja omadest, ei ole

antud juhul kohane, kuna kõigis eriloo alusel tootvates tehastes kasutati identset tehnoloogiat ning toormeks olid Moldova kindlatest veinisortidest valmistatud veinid.

Taotleja leiab lähtudes eeltoodust, et vaidlustusavaldus on alusetu ning tuleb jätta rahuldamata.

### **Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

Patendiamet on vaidlusaluse kaubamärgi БЕЛЫЙ АИСТ kohta teinud registreerimise otsuse 03.10.2000.a. Alates 01.05.2004. a kehtiva TÕAS § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud) KaMS-s sätestatud registreerimisest keeldumise aluseid. Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile БЕЛЫЙ АИСТ õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS-ga.

Apellatsioonikomisjon peab vajalikuks selgitada, et hindamaks kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS-s sätestatud registreerimisest keeldumise aluste kohaldamist Patendiameti poolt on hädavajalik ja möödapääsmatu ning seega seaduse mõttest järelduv apellatsioonikomisjoni pädevus kontrollida ka seda, kas Patendiamet on kaubamärgi registreerimistaotluse menetlemisel kinni pidanud enne uue KaMS jõustumist Patendiameti tegevuse aluseks olnud menetlusnormidest ja põhimõtetest.

Käesolev vaidlustusavaldus kaubamärgi БЕЛЫЙ АИСТ registreerimise otsuse peale on esitatud KaMS § 12 lg 1, § 7 lg 1 p 2, 3,4 ning § 8 lg 1 p 1 alusel.

Vaidlustaja õigustus vaidlustusavalduse esitamiseks tuleneb tema esitatud varasemast kaubamärgitaotlusest nr 9800253.

Vastavalt KaMS § 12 lg 1 tuleb juhul, kui kaubamärgi registreerimistaotluse ekspertiis sõltub teise, varasema prioriteediga registreerimistaotluse ekspertiisist, ekspertiis peatada kuni lõpliku otsuse tegemiseni varasema prioriteediga registreerimistaotluse kohta. Käesolevas asjas on selgunud, et vaidlustaja on esitanud vaidlusaluse kaubamärgiga identse kaubamärgi, БЕЛЫЙ АИСТ, taotluse nr 9800253, registreerimiseks 10.02.1998.a. Vaidlusaluse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäev on 28.01.1999, seega hilisem kui vaidlustaja nimetatud kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev. Kahtlust ei saa olla selles, et antud juhul on tegemist identsete kaubamärkidega ning sellisel juhul hilisema kaubamärgitaotluse ekspertiis sõltub varasema kaubamärgi ekspertiisist.

Apellatsioonikomisjon nõustub siinkohal vaidlustaja seisukohaga, et kuna KaMS ei näe ette § 12 lg 1 kohaldamiseks eritingimusi, siis oleks Patendiamet pidanud peatama vaidlusaluse kaubamärgitaotluse (nr 9900118) ekspertiisi kuni vaidlustaja kaubamärgitaotluse (nr 9800253) kohta otsuse tegemiseni.

Kuna Patendiamet on vaidlusaluse kaubamärgitaotluse ekspertiisi käigus rikkunud menetlusnorme, s.o jätnud kohaldamata senioriteedi põhimõtte ja KaMS § 12 lg 1, siis ei saa apellatsioonikomisjon anda käesolevas asjas hinnangut vastustaja argumendile kaubamärgi БЕЛЫЙ АИСТ üldtuntuse kohta. Samuti ei saa ega peagi apellatsioonikomisjon antud asjas hindama ega spekulierima, kas kaubamärgi БЕЛЫЙ АИСТ registreerimine oleks vastuolus § 7 lg 1 p 2, 3 ja 4 ning § 8 lg 1 p 1 sätestatud registreerimisest keeldumise alustega.

Ka väljub apellatsioonikomisjoni pädevuse piirest anda antud asja raames hinnang asjaolule, kas vaidlustaja varasema prioriteediga kaubamärk БЕЛЫЙ АИСТ, taotluse nr 9800253, on registreerimiseks esitatud pahauskelt või mitte.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 12 lõikest 1 ja TÕAS §-st 61, apellatsioonikomisjon

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

**rahuldada vaidlustusavaldus kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 12 lg 1 sätestatud menetlusnormi rikkumise tõttu ning tühistada kaubamärgi БЕЛЫЙ АИСТ, taotluse nr 9900118 registreerimise otsus täielikult ja kohustada Patendiametit asja uuesti menetlema arvestades KaMS § 12 lg 1 sätestatud nõudeid ja kaubamärgiõiguse põhimõtteid.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

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

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

Allkirjad:

K. Tults

K. Ausmees

T. Kalmet