

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 726-o

Tallinnas 29. jaanuaril 2010

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaiste juriidiliste isikute Spirits International N.V. ja Spirits Product Intellectual Property B.V. vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk “UKRAINIAN VODKA NEMIROVSKAYA N Nemirovskaya OSOBAYA VODKA Nemiroff + kuju“ (konventsiooniprioriteedi kuupäev 05.11.2002, 18.07.2002 esitatud taotluse nr M200201079) klassides 16, 33 ja 35 The Subsidiary “ALCO INVEST Ukraine” nimele. Käesoleva otsuse tegemise ajal on kaubamärgi taotleja õigused üle antud Nemiroff Intellectual Property Establishment'ile.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) esitas vaidlustusavalduse 01.10.2003 Spirits International N.V. ja Spirits Product Intellectual Property B.V. (edaspidi vaidlustajad) esindaja patendivolinik Urmas Kernu ja see registreeriti nr-ga 726 ning määrati eelmenetlemiseks komisjoni liikmele H.-K. Lahek'ule.

Vaidlustajate nõue

Vaidlustajad taotlevad Eesti Kaubamärgilehes 8/2003 avaldatud Patendiameti otsuse, registreerida kaubamärk “UKRAINIAN VODKA NEMIROVSKAYA N Nemirovskaya OSOBAYA VODKA Nemiroff + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) klassides 16, 33 ja 35 taotleja nimele, tühistamist.

1) Vaidlustusavalduse asjaolud ja menetluse käik

Vaidlustajatele kuuluvad Eesti Vabariigis kaubamärgid „STOLITŠNAJA + kuju“ (reg nr 14385, reg kpv 12.12.1994, klassides 33, 35, 39, 42), „STOLICHNAYA + kuju“ (reg nr 15707, reg kpv 12.05.1995, klassis 33, „STOLICHNAYA“ (reg nr 28514, reg kpv 22.03.1999 klassis 33), „STOLIČNAJA“ (reg nr 33025, reg kpv 15.12.2000, klassides 33; 35) „STOLICHNAYA“ (reg nr 735580, reg kpv 27.04.2000, klassides 32; 33), STOLICHNAYA + kuju (reg nr 735668, reg kpv 28.04.2000, klassides 32 ning 33), „MOSKOVSKAYA + kuju“ (reg nr 15184, reg kpv 27.03.1995, klassides 33, 35, 39; 42), „MOSKOVSKAYA + kuju“ (reg nr 15253, reg kpv 27.03.1995, klassis 33), „MOSKOVSKAJA“ (kirillitsas) (reg nr 28515, reg kpv 22.03.1999, klassis 33), „MOSKOVSKAYA“ (reg nr 28516, reg kpv 22.03.1999, klassis 33), „MOSKOVSKAJA“ (reg nr 33024, reg kpv 15.12.2000, klassides 33 ning 35), „MOSKOVSKAYA“ (reg nr 735579, reg kpv 27.04.2000, klassides 32 ning 33), „MOSKOVSKAYA + kuju“ (reg nr 740338, reg kpv 09.06.2000, klassides 32 ning 33), „KUBANSKAYA“ (reg nr 37498, reg kpv 12.03.2003, klassis 33), „KREMLJOVSKAYA VODKA“ (reg nr 23963, reg kpv 25.06.1997, klassis 33).

Patendiamet otsustas registreerida vaidlustajate nimetatud kaubamärkidega võrreldes hilisema vaidlustatud kaubamärgi taotleja nimele alljärgnevate kaupade ja teenuste osas:

klass 16 – etiketid (v.a tekstiilist);

klass 33 – vodka ;

klass 35 – turu-uuringud; impordi-eksportiaagentuurid; äritegevus ja juhtimisabi; kaupade demonstreerimine; kaupade pakkumine müügiks (teiste huvides); reklaam.

Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon:



Vaidlustajad leiavad, et nimetatud Patendiameti otsus on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS; lähtutud on Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud redaktsioonist, kui ei ole märgitud teisiti) normidega. Vastuolu KaMS § 8 lg 1 p-ga 2 seisneb vaidlustajate arvates selles, et kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlustajad on KaMS § 8 lg 2 p 1 mõistes eelpool loetletud varasemate sõnaliste ja kombineeritud kaubamärkide omanikeks muuhulgas klassidesse 33 ning 35 kuuluvate kaupade ja teenuste osas. Vaidlustajad leiavad, et vaidlustatud kaubamärgi taotluses nimetatud ja klassidesse 33 ning 35 kuuluvad kaubad on identsed vaidlustajate varasemates registreeringutes sisalduvate kaupade ja teenustega. Klassi 16 kuuluvad kaubad (etiketid, v.a tekstiilist) on aga seotud klassi 33 kaubaga (viin), kuna etikette kasutatakse kaupade markeerimisel ja seetõttu tuleb vaadeldavaid kaupu lugeda samaliigilisteks. Vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane ning assotsieeruv vaidlustajate varasemate kaubamärgiregistreeringutega alljärgnevatel põhjustel.

Vaidlustajad peavad oma kaubamärkide eripärasteks, eristavateks ning tuntud tunnusteks etikettide koosseisus kasutatavaid värve (näiteks roheline MOSKOVSKAYA puhul), slaavipäraste sõnade kasutamist kaubamärkide sõnaliste osade koosseisus, slaavipäraste –AYA sõnalõppude kasutamist erinevate märkide sõnaliste osade koosseisus sh ka –OVSKAYA lõpu kasutamist kaubamärgi MOSKOVSKAYA puhul, slaavipäraste (-AYA ning –OVSKAYA-lõpuliste) sõnade kasutamist etiketi ülemise värvilise (sh rohelisel) taustal, ning medalite kujutiste kasutamist etikettidel.

Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustajate varasemate kaubamärkidega, sest selle etiketil on kasutatud rohelist värvi, mistõttu sarnaneb ning assotsieerub see üldtuntud MOSKOVSKAYA viina etiketiga.



Samuti sarnaneb vaidlustatud tähis vaidlustajate kaubamärkidega nende kõigiga identse lõpuosa – AYA poolest. Vaidlustatud tähis sarnaneb vaidlustajate kaubamärgiga MOSKOVSKAYA identse lõpuosa -OVSKAYA tõttu. Lisaks vaidlustatud tähise sarnasustele on selle etiketil paigutatud sarnaselt ka tähiste MOSKOVSKAYA ning STOLICHNAYA paigutusele (etiketi alaosas) ka medalite kujutisi ehk need on paigutatud samadesse kohtadesse, kus MOSKOVSKAYA viina etiketil. Tähist NEMIROVSKAYA on etiketil dubleeritud täpselt samal viisil ning samades asukohtades nagu tähist MOSKOVSKAYA vaidlustajate kaubamärkidel (etiketi ülaosas ning keskel, sarnaneb ka mõlemal juhul kasutatud šrift). Sarnaselt dubleeritud tähiste (vastavalt NEMIROVSKAYA ning MOSKOVSKAYA) vahel asetseb ümmarguse kujuga kujundelement nagu ka on mõlemal kaubamärgil kasutatud identse asetusega tähist OSOBAYA VODKA samuti ka identse asetusega ja kujundusega tähist COOL BEFORE DRINKING. Neid sarnasusi võimendab vaidlustajate arvates veelgi kaubamärkide STOLICHNAYA ning MOSKOVSKAYA (sõnaliste tähistena ning kombineeritud kaubamärkidena) üldtuntus Eestis.

Vaidlustajad peavad oluliseks märkida, et sõnalistest osadest tuleb pidada kaubamärgi kõige domineerivamaks osaks tähist NEMIROVSKAYA, kuna see on kaubamärgil esitatud kahel korral, asub kaubamärgi ülemises ning keskmises osas, millele tarbija esmalt tähelepanu pöörab. Lisaks on ta ülal esitatud läbivates suurtähtedes. Tähis Nemiroff, mis on samuti Patendiameti poolt eristusvõimeliseks on tunnustatud, asub märgi allosas, mille juures pole kasutatud läbivaid suurtähti.

Ülaltoodu alusel leiavad vaidlustajad, et vaadeldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ning assotsieeruvad. Vaidlustajad rõhutavad, et KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt saab sellise äravahetamiseni sarnase ning assotsieeruva kaubamärgi registreerimine toimuda vaid varasema kaubamärgi omaniku loal. Nõusolekut vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks vaidlustajatelt küsitud ei ole.

Vaidlustajad rõhutavad, et kui mõningaid kaupu lugeda vaidlustajate kaubamärgiregistreeringutes sisalduvate kaupade (teenustega) eriliigilisteks, on tuvastatav vaidlustatud tähise registreerimisel kaubamärgina vastuolu kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 3 sätestatuga, mille kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Veel lisavad nad, et juba varem esitatud põhjusel on vaidlustatud tähis äravahetamiseni sarnane ning assotsieeruv vaidlustajate kaubamärkidega. Vaidlustajad leiavad, et nad on ülemaailmselt tuntud alkoholitootjad ning nende kaubamärgid omavad alkoholiturul märkimisväärset mainet. Vaidlustajad leiavad, et kui arvestada kõnealuste kaupade sarnasusi (näit. etikette kasutatakse viina tähistamiseks kaubamärgiga) ja vaidlustajate kaubamärkide mainet alkoholi kaupade seas, eksisteerib suur tõenäosus, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine teist liiki kaupade (teenuste) osas ning märgi kasutamine selliste kaupade (teenuste) tähistamiseks toob endaga kaasa tarbija eksitamise ning selle tagajärjel vaidlustajate kaubamärkide maine ärakasutamine ning eristatavuse kahjustamise. KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaselt saab sellise kaubamärgi registreerimine toimuda vaid varasema kaubamärgi omaniku loal, mida vaidlustajatelt küsitud pole.

Vaidlustajad paluvad, juhindudes KaMS § 8 lg 1 p-dest 2 ning 3 ja § 13 lg-st 2 ning § 35 lg-test 2 ja 3¹, tühistada Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk klassides 16, 33 ja 35 taotleja nimele, registreerimistaotlus uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud vaidlustajate volikirjad, väljatrükk Patendiameti andmebaasist viidatud varasemate kaubamärkide kohta, koopia vaidlustatud kaubamärgi publikatsioonist Eesti

Kaubamärgilehes, kaubamärkide „MOSKOVSKAYA + kuju“ ning vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioonid.

2) Taotleja (esindajaks patendivolinik Ott Moorlat) esitas oma kirjaliku seisukoha vaidlustusavalduse kohta 02.02.2005, milles teatab seoses vaidlustajate poolt esitatud vaidlustusavaldusega, et kaubamärgi registreerimine taotleja nimele klassis 16, 33 ja 35 on kooskõlas KaMS ja rahvusvahelise õiguse normidega. Esmalt leiab taotleja, et vaidlustusavaldust esitades on vaidlustajad, kes on tuntud alkoholitootjad, näidanud üles soovi saada Eesti alkoholiturul monopolset õigust ja takistada teiste alkoholitootjate Eesti turule sisenemist, omamata seejuures piisavaid juriidilisi aluseid, sealhulgas ainuõigust rohelise värvi ja medalite kasutamisele etiketil. Taotleja rõhutab, et tema poolt kaubamärgina registreerimiseks esitatud viina etikett on originaalse kujuga, meenutades pudeli stiliseeritud kujutist. Kaubamärgi põhielementideks (ülevalt alla) on stiliseeritud vigurkorgi kujutis, mis asub pudeli kaela ülemisel osal ja mida võib vaadelda nagu kaheosalist alt laienevat kübarat, pudeli alumine põsekujuline kaelaosa ning pudeli ülemine kaelaosa on silindrikujulised. Pudeli alumisel silindrikujulisel osal on massiivne ovaalne põhi, millel on paksude mustade tähtedega märgi kõige meeldejäävam sõna „Nemiroff“. Kaubamärkide visuaalne võrdlus ei tekita assotsiatsioone nagu ka foneetiliselt ning ka tähenduslikult on kaubamärgid erinevad. Taotleja on kaubamärkide õiguskaitse ulatuse määramiseks võrrelnud vastandatud kaubamärgi (reg nr 15253) ja vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioone.

Taotleja leiab, et tähise registreerimine kaubamärgina ei ole vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 2. Vaidlustajate kaubamärkide eripärasteks, eristatavateks ning tuntud tunnusteks on loetletud viit tunnust. Nende tunnuste analüüsi tulemustes on märgitud, et vastandatud kaubamärgis nr 15253 ja vaidlustatud kaubamärgis on kasutatud *mainstream* viinale omast rohelist värvi nagu ka vastandatud kaubamärk omab klassikalist ristküliku kuju ja vaidlustatud taotlus unikaalset erikuju, mis annab kaubamärgile kordumatu kompositsiooni ja erilisuse. Mõlemad kaubamärgid kannavad Martini, Smirnoffi ja Metaxa etiketidelt tuttavaid võidumedalite sümbolikat nagu ka mõlemad kaubamärgid kasutavad slaavi tähtede asemel ladina tähti, millest on tingitud slaavi keeltele ainuomane -OVSKAYA lõpp. Teatud sarnasuse olemasolu on tingitud kange alkoholi etikettide traditsioonilistest kujundusvõtetest ja tarbija ootustest. Taotleja on esitanud ka vaidlustatud tähise ja vaidlustajate kaubamärkide sõnaliste osade STOLICHNAYA, STOLIČNAYA, MOSKOVSKAYA, KUBANSKAYA, KREMLYOVS KAYA VODKA JA NEMIROVSKAYA sõnatüvede STOLICA, MOSKVA, KREML, KUBAN ning NEMIROV võrdlustabeli, mis selgitavad sõnamärkide võrdlust ja meeldejäävust. Tuginedes võrdlustabelile leiab taotleja, et kui kaubamärkide sõnalised osad on täiesti erinevad, siis keskmise tähelepanuvõimega inimene ei aja neid segamini ja selgitab, et tarbija, kes valib kauplusest sarnaste joogitoodete seast, otsustab kolmest aspektist lähtudes, so margi nime, pudeli kuju ja etiketi konfiguratsiooni järgi. Kõigist nimetatud aspektidest lähtudes on tavaostja jaoks nimed MOSKOVSKAYA ja NEMIROVSKAYA piisavalt erinevad. Seda rõhutab lisaks veel ka NEMIROVSKAYA etiketil olev täiendav selgitus UKRAINIAN VODKA näol.

Kaubamärgi registreerimise otsus ei ole vastuolus kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p-ga 3, mille rakendamine eeldab järgnevate tingimuste samaaegset olemasolu nagu kaubamärkide identsus või äravahetamiseni sarnasus või assotsieerumine, kaupade eriliigilisus, tarbijate eksitamise tagajärjel teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamine või eristatavuse kahjustamine ning asjaolu, et registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Taotleja leiab, et vaidlustajad pole esitanud ühtki tõendit tõendamaks kolme eeltoodud asjaolude kooseksisteerimist ja lisab, et assotsieerumise tõenäosus on tõendamata oletus. Kaubamärgiseaduses ei ole sätestatud võimalust keelduda registreerimisest üksnes oletuse alusel, vaid kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2 ja 3 kohaselt peab tegu (assotsieerumine) olema reaalselt toimunud. Vaidlustaja pole esitanud tõendeid, milles esineb märkide assotsieerumine ja kuidas nad reaalselt mõjutavad Eesti tarbijat.

Taotleja leiab, et vaidlustusavaldus ja sellele lisatud materjalid ei tõenda, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine oleks vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-dega 2 ja 3, millest tulenevalt on vaidlustusavaldus alusetu ning Patendiameti otsus seaduslik ja põhjendatud.

3) Vaidlustajate 09.05.2005 vastuses taotleja seisukohtade kohta jäävad vaidlustajad esialgses vaidlustusavalduses toodud seisukohtade ja nõude juurde ning leiavad, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-dega 2 ja 3 ning lisavad, et nad on vaidlustusavalduses esitatud kaubamärgiregistreeringute omanikeks ning vaidlustusavalduses tuginevad neile kui varasematele õigustele. Vaidlustajad leiavad ka, et taotleja väide oma kaubamärgi originaalse kuju kohta ei ole asjakohane, kuna originaalsus ei ole kaubamärkide sarnasuse hindamise kriteeriumiks. Ka ei nõustu vaidlustajad taotleja seisukohaga selles, et vaidlustatud kaubamärk meenutaks pudeli stiliseeritud kujutist. Vaidlustajad rõhutavad, et tarbijal on oluliselt lihtsam eristada kaubamärke, kui turul on näiteks kolm konkureerivat toodet, võrreldes sellega, kui neid on 30. Tihedas turukonkurentsis on sarnaste märkide segiajamise tõenäosus veelgi suurem. Samuti rõhutavad vaidlustajad asjaolu, et MOSKOVSKAYA kaubamärki on aastaid Eestis kasutatud ja see on saanud Eestis üldtuntud kaubamärgiks, mis on omandanud hea maine viina kaubamärkide seas. Vaidlustajad lisavad näite Euroopa Kohtu praktikast, mis näitab, et kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieeruvuse hindamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et mainekad kaubamärgid omavad laiemat kaitset (*C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc. p 18*). Vaidlustajad leiavad, et vaadeldavad kaubad on klassis 33 ja 35 identsed ning lisab, et on üldtunnustatud seisukoht, mida suurem on kaupade sarnasus, seda suurem on ka märkide äravahetamise tõenäosus. Taotleja kaubad klassis 16 on samaliigilised vaidlustajate kaubamärkide kaupadega (viin, mille tähistamiseks kasutatakse etikette). Vaidlustajad leiavad, et kui klassi 16 kaupu pidada siiski eriliigilisteks, siis tuginevad vaidlustajad kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p-le 3. Vaidlustajad soovivad esitada täiendavaid tõendeid kaubamärgi MOSKOVSKAYA ja MOSKOVSKAYA etiketi tuntuse kohta. Vaidlustajad taotlevad Patendiameti registreerimisotsuse täielikku tühistamist ja selle kohustamist jätkama antud asja menetlemist.

4) Vaidlustajad esitasid 30.12.2005 vaidlustusavalduse juurde täiendavaid materjale, mis tõendavat kaubamärgi MOSKOVSKAYA ja "MOSKOVSKAYA VODKA + kuju" laialdast kasutamist, tuntust ja mainet Eestis. Esitatud on Läti Vabariigi Patendiameti Apellatsioonikomisjoni 29.12.2004 otsus kaubamärgi OSOBAYA VODKA Nemiroff registreerimise (rahvusvaheline registreering nr 802092, omanik BREYFIELDtrust reg) kehtetuks tunnistamiseks Lätis koos eestikeelse tõlkega; Läti Vabariigi Patendiameti Apellatsioonikomisjoni 01.12.2004 otsus kaubamärgi N Nemirovskaya OSOBAYA VODKA Nemiroff rahvusliku registreeringu (reg nr M 51700) kehtetuks tunnistamiseks; ARETO 28.07.2005 kiri Moskovskaya Vodka registreerimise kohta Alkoholi andmepangas 21.02.1997 AS Liiwi Heliis poolt ning registreerimise kohta riiklikus alkoholiregistris 19.11.1999 AS Liiwi Heliis poolt; Äripäev 13.06.1997 artikkel „Maailmaturul enimmüüdavad viinad“; Soov 18.06.1997 reklaam; Privat Info 21.06.1997 reklaam; Sõnumileht 4.07.1997 artikkel „Ehtne kontra võltsing“; Kroonika 27.08.1997 reklaam; City Paper jaanuar/veebruar 1998 reklaam; Eesti Express 18.03.1999 artikkel „Vene viina esindaja tahab litsentsitasu“; Postimees 17.01.2001 artikkel Eestimaalane joob aastas 200 grammi Vene viinamarke“; Eesti Päevaleht 18.01.2001 artikkel „Vene viina elaniku kohta 200 grammi“; BNS 17.01.2001 uudis „vene viinamarkide turuosa Eestis on kuus protsenti“; BNS 20.03.2001 uudis „Vene viinade eksport ulatus poole miljoni liitrini“; Juura.ee 15.06.2001 uudis „Tolliamet sekkus Vene viinasõtta“; Sakala 04.07.2001 artikkel „Vodkade kaubamärgi omanik tahab litsentsid tagasi osta“; Juura.ee 04.07.2001 uudis „Vodkade kaubamärgi omanik tahab litsentsid tagasi osta“; Postimees 04.07.2001 artikkel „Vodkade kaubamärgi omanik tahab litsentsid tagasi osta“; Sakala 01.11.2001 artikkel Viinamarkide riigistamine Venemaal Liiwi Heliisi ei mõjuta“; BNS 04.04.2002 uudis „Latvijas Balzams distillery handles Stolichnaya exports“; BNS 05.04.2002 uudis „Latvijas Balzams teeb Vene omanikule eksport-Stolichnayat“; Eesti Express 25.03.2004 artikkel „Äge võitlus rahvasampuse pärast“; BNS 25.05.2005 uudis „Eesti turule jõudsid kaubamärgi omaniku poolt toodetud Stolichnaya ja Moskovskaya Vodka originaaltooted“; BNS 20.03.2002 uudis

„Viinatootja Liiwi Heliis kasum kasvas aastaga kaks korda“; Sakala 28.03.2002 artikkel „Liiwi Heliis kasvatas kasumit aastaga kaks korda“; väljavõte alkoholiregistrist (15.07.2005); väljatrükk Interneti koduleheküljelt www.hot.ee/chrizz/vodka.html (27.06.2005); väljatrükk Interneti koduleheküljelt www.liiwi.ee (27.06.2005).

5) Taotleja esitas 18.12.2006 komisjonile täiendavat informatsiooni, teatades, et vaidlustatud kaubamärgi esialgne taotleja The Subsidiary “ALCO INVEST Ukraine” on oma õigused ülalnimetatud kaubamärgitaotlusele üle andnud uuele taotlejale Nemiroff Intellectual Property Establishment ja palub registreerida järgnev nimemuutus: Nemiroff Intellectual Property Establishment Städtle 31, LI-9490, Vaduz, Liechtenstein, LI. Taotleja teatab samuti, et sellise kujundusega kaubamärk on uue taotleja poolt Eestis registreeritud rahvusvahelise registreeringuga 0802092 (R200302233).



Taotleja on lisanud teatele Patendiametile esitatud taotleja esindajale 03.10.2006 antud volikirja ja vastava 14.11.2006 kaaskirja nr M06-KM-40 koopiad koos palvega viia vastav muudatus taotluste andmebaasi, väljatrüki Patendiameti andmebaasist kaubamärgitaotluse M200201079 kohta ning väljatrüki Patendiameti andmebaasist rahvusvahelise registreeringu 0802092 (R200302233) kohta.

6) Vaidlustajad esitasid 03.08.2007 täiendavaid materjale vaidlustajate andmete muudatuse kohta, märkides, et vaidlustaja (1) äriühingu õiguslik vorm ja aadress on muutunud ning uuteks andmeteks on „Spirits International B.V., 5, Eugen Ruppert, L-2453, Luxembourg“. Samuti teatasid nad, et vaidlustaja (2) äriühingu aadress on muutunud ning uueks aadressiks on „5, Eugen Ruppert, L-2453, Luxembourg“. Lisatud on ka uued volikirjad.

Samuti lisasid vaidlustajad Patendiameti teated kõnealuste muudatuste registrisse kandmise kohta vaidlustusavalduste aluseks olevate Eesti rahvuslike kaubamärgiregistreeringute nr 14385, 1707, 28514, 33025, 15184, 15253, 28515, 28516, 33024, 37498 ja 23963 suhtes.

Lisaks kõigele esitasid vaidlustajad vaidlustusavalduse materjalide juurde Turu-uuringute AS poolt 08.02.2007-20.02.2007 läbi viidud uuringu aruande käesolevat vaidlust puudutavate vaidlustajate kaubamärkide tuntuse kohta. Küsitlus näitas, et vaidlustajate kaubamärkide tuntus tegelike ja võimalike tarbijate sektoris on alljärgnev:

- Sõnamärk STOLICHNAYA – 83%;
- STOLICHNAYA silt – 85%;
- Sõnamärk MOSKOVSKAYA – 77%;
- MOSKOVSKAYA silt – 78%.

Kaubamärkide keskmine mäletamine on alljärgnev:

- STOLICHNAYA – aastast 1985;
- MOSKOVSKAYA – aastast 1985.

Vaidlustajate arvates näitab nimetatud uuring, et vaidlustajate omandusse kuulunud kaubamärgid olid Eestis üldtuntud juba enne taotluse nr M2002010779 esitamise kuupäeva.

7) Vaidlustajad esitasid 31.10.2007 täiendavaid materjale vaidlustajate andmete muudatuse kohta, teatades, et vaidlustajate aadressid on muutunud ning uueks aadressiks on mõlemal äriühingul „1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, LU“.

Sellele lisaks esitati Turu-uuringute AS poolt 08.03.2007-20.03.2007 läbi viidud uuringu aruande käesolevat vaidlust puudutavate vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kohta.

See näitavat, et kuigi valdav enamus tarbijaid MOSKOVSKAYA silti vs NEMIROVSKAYA silti segamini ei ajaks, esineb märkide otsese segijamise tõenäosus siiski märkimisväärse osa (16%) tarbijate jaoks. Samuti on 24% vastanutest leidnud, et peavad NEMIROVSKAYA silti vaidlustaja kaubamärgi MOSKOVSKAYA sildi jälgendiks. Kaubamärkide kuuluvuse (kaudne assotsieerumine) osas leiab 16% vastanutest, et need märgid kuuluvad kindlasti või pigem kuuluvad samale tootjale või tootjate grupile. Märkimisväärne on, et väga suur osa vastanutest (23%) ei osanud seisukohta kujundada. Vaidlustajad leiavad nimetatud uuringu põhjal, et antud juhul esineb märkimisväärne kaubamärkide äravahetamise tõenäosus, mis peaks olema piisav vaidlustatud kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu tuvastamiseks. Vaidlustajad viitavad ka teiste riikide kohtupraktikale. Lisatud on ajakirja Managing Intellectual Property artikkel “Make the most of surveys in litigation” (juuli/august 2007). Vaidlustajad leiavad, et võimalike tarbijate hulk on piisavalt suur, kes väärib kaitset selle eest, et nad kaubamärkide osas eksitusse ei langeks. Antud juhul tähendab vaidlustajate arvates varasema märgi kaitse ka selle üldtuntuse, omandatud maine ja eristamisvõime kaitset. Vaidlustajate varasem kaubamärk, selle tuntus, kasutamise läbi omandatud maine ja eristusvõime ning märkimisväärse osa Eesti elanikkonna eksituse võimalikkus kaalub üles taotleja huvi saada oma kaubamärgile õiguskaitse Eestis.

8) Vaidlustajad esitasid oma lõplikud seisukohad 27.08.2009, milles märgivad, et nähtuvalt Patendiameti andmebaasist, on kaubamärgitaotlejaks hetkel Nemiroff Intellectual Property Establishment, kuigi taotleja esindaja ei ole taolisest muudatusest teatanud ega ole ka teada, kas senine esindaja on säilitanud oma volitused esindada uut kaubamärgiomanikku. Vaidlustajad leiavad jätkuvalt, et Patendiameti otsus registreerida taotleja nimele vaidlustatud kaubamärk on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 2 ja KaMS § 8 lg 1 p-ga 3, mis kahjustab vaidlustajate nimele registreeritud kaubamärkide eristusvõimet, samuti nende mainet, mis tähendab sisuliselt vaidlustajate kaubamärkide maine ja eristusvõime ebaausat ärakasutamist taotleja poolt.

9) Taotleja esitas 29.09.2009 komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles jääb oma varasemate seisukohtade juurde. Taotleja kinnitab, et kaubamärgi registreerimine pole vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 2, sest kaubamärgid pole sarnased ega tekita assotsiatsioone. Foneetiliselt on kaubamärgid erinevad. Perekonnanimest tuletatud märgi nimi NEMIROVSKAYA erineb tähenduslikult oluliselt sõnast Moskovskaya. Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on erinevate kunstnike poolt kujundatud graafilised disainid, mistõttu keskmise tähelepanuvõimega tarbijal on raske segamini ajada antud kujunduslahendusi. Eestis on rahvusvahelise 31.03.2003 registreeringuga nr 0802092 klassis 33 kaitstud taotleja nimele (konventsiooniprioriteediga 08.10.2002, jrk nr R200302233) kaubamärk „NEMIROVSKAYA Nemiroff + kuju“, millel puudub kujutise ülaosas võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga sõnapaar “UKRAINIAN VODKA”. Taotleja leiab, et vaidlustajate tellitud turu-uuringu tulemused näitavad, et enamik vastajaid ei pea vastandatud etikette sarnasteks ega arva, et neid võidaks segi ajada. Taotleja leiab, et vaidlustajad pole esitanud piisavalt tõendeid, mis kinnitaksid varasema kaubamärgi “MOSKOVSKAYA + kuju” üldtuntust Eestis ajal, kui esitati taotlus, st 18.07.2002 seisuga. Taotleja leiab samuti, et uuring, selles olevad küsimused ja analüüs ei ole piisavad vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele kaubamärgi “MOSKOVSKAYA + kuju” üldtuntuse määramaks. Puuduvad tõendid sellest, et vaidlustatud kaubamärgiga võib selle omanik Nemiroff Intellectual Property Establishment oletatavalt ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema vastandatud kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Taotleja ei pea vajalikuks analüüsida kohtulahendeid, mis ei ole otseselt seotud analoogsete situatsioonidega.

Taotleja lisab kokkuvõtteks, et komisjonile esitatud vaidlustusavaldus ja sellele lisatud materjalid ei tõenda, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine oleks vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 2 ja 3 ning, et vaidlustusavaldus on alusetu ning Patendiameti otsus registreerimise kohta on seaduslik ja põhjendatud. Lõplikele seisukohtade juurde on taotleja veelkord lisanud Patendiametile adresseeritud uue taotleja, Nemiroff Intellectual Property Establishment, poolt 03.10.2006 taotleja esindajale antud volikirja ja selle Patendiametile esitamise 14.11.2006 kaaskirja nr M06-KM-40 koopiad.

Komisjon alustas asjas nr 726 lõppmenetlust 02.10.2009.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ja hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt kohaldatakse enne 01.05.2004 tehtud Patendiameti otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk, mille registreerimise otsuse tegi Patendiamet 26.08.2003, seega kuuluvad antud juhul kohaldamisele kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduses sisalduvad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused.

Vastavalt KaMS § 8 lg 1 p-le 2 ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Vastavalt KaMS § 8 lg 1 p-le 3 ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Alljärgnevalt analüüsib komisjon taotleja kaubamärgi “UKRAINIAN VODKA NEMIROVSKAYA N Nemirovskaya OSOBAYA VODKA Nemiroff + kuju“ (taotlus nr M200201079) sarnasust registreeritud kaubamärgiga „MOSKOVSKAYA Moskovskaya OSOBAYA VODKA RUSSIAN VODKA + kuju“ (reg nr 15253), kuna just viimatinimetatud kaubamärk on vastandatud kaubamärkidest selline, mis on üldmuljelt vaidlustatud kaubamärgiga kõige rohkem sarnane. Kui vaidlustatud kaubamärk ei peaks osutama kaubamärgiga nr 15253 sarnaseks määral, mis võib põhjustada kaubamärkide äravahetamist ja/või assotsieerumist, siis ammugi mitte ei ole taotleja kaubamärk sellisel määral sarnane vaidlustajate ülejäänud kaubamärkidega.

Käesolevas asjas puudub vaidlus selles, et teiste hulgas vaidlustaja kaubamärk „MOSKOVSKAYA Moskovskaya OSOBAYA VODKA RUSSIAN VODKA + kuju ” (prioriteedikoopäevaga 14.09.1993) on varasem vaidlustatud kaubamärgist (konventsiooniprioriteedi koopäev 05.04.2002) ning et vaatlusalused kaubad klassis 33 on identsed. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine ei anna Patendiameti otsuse kohaselt ainuõigust kogu kirjeldava ja selgitava teksti, v.a sõnade NEMIROVSKAYA ja NEMIROFF kasutamiseks. Kaubamärgi „MOSKOVSKAYA Moskovskaya OSOBAYA VODKA RUSSIAN VODKA + kuju” tähise kogu kirjeldav tekst ei kuulu kaitse alla. Vaidlust ei ole ka selles, et registreeritud kaubamärk „MOSKOVSKAYA Moskovskaya OSOBAYA VODKA RUSSIAN VODKA + kuju ” ja vaidlustatud kaubamärk ei ole identsed.

Komisjoni hinnangul on kaubamärgid visuaalselt erinevad, kaubamärkide kujundustel on erinevad lähtekohad. Vastandatud kaubamärk on kujundatud riskülikul ja taotletav kaubamärk stiliseeritud

pudelikujuisel alusel. Foneetiliselt on kaubamärgid erinevad (peale lõpuosa –OVSKAYA ja tekstide, millele õiguskaitses ei laiene), sh sõnaliste osade silpide arvu poolest. Täenduslikult on kaubamärkide eristusvõimelised sõnalised elemendid erinevad, kuivõrd esimene on tuletatud Vene Föderatsiooni pealinna Moskva nimetusest ja teine on tuletatud komisjonile tundmatu tähendusega perekonnanimest Nemiroff.

Tuginedes ülaltoodule ei pea komisjon võrreldavaid kaubamärke visuaalselt, foneetiliselt ja tähenduslikult äravahetamiseni sarnasteks või omavahel assotsieeruvateks määral, et tarbijad võiksid neid omavahel segamini ajada. Seda ka olenemata sellest, et mõlemas kaubamärgis on kasutatud rohelist värvi. Komisjon ei pea võimalikuks lugeda võrreldavaid kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks ja/või assotsieeruvateks ka Turu-uuringute AS poolt 08.03.2007-20.03.2007 läbi viidud uuringu põhjal vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kohta. Nimetatud uuringust nähtuvalt valdav enamus tarbijaid MOSKOVSKAYA ja NEMIROVSKAYA silte segamini ei ajaks. Seega kõnealune uuring pigem kinnitab, et käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad.

Komisjonile on teada, et Eestis on taotleja nimele registreeritud rahvusvaheline kaubamärk „NEMIROVSKAYA N Nemirovskaya OSOBAYA VODKA Nemiroff + kuju” (reg nr 0802092; registreeringu järjekorranumber R200302233; konventsiooniprioriteediga 08.10.2002) klassis 33, mis erineb käesoleva vaidluse objektiks olevast vaidlustatud kaubamärgist selle poolest, et selle ülasaosas puudub viina päritolumaale viitav ingliskeelne nimetus „UKRAINIAN VODKA“. Nimetatud kaubamärgi (mis sisaldab värve: kuldne, roheline, must ja valge) kuldsed osad on vaidlustatud kaubamärgil kujutatud musta värviga. Samuti erinevad märgid selle poolest, et rahvusvaheliselt registreeritud kaubamärki ääristava liigendatud rohelise raami keskel jookseb piki raami sümmeetriliselt kuldne joon. Vaidlustatud kaubamärk on komisjoni hinnangul taotleja rahvusvahelise registreeringu „NEMIROVSKAYA N Nemirovskaya OSOBAYA VODKA Nemiroff + kuju“ (reg nr 0802092) üheks modifikatsiooniks, olles sellega äravahetamiseni sarnane ning omavaheliselt assotsieeruv. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine annab taotlejale ainuõiguse kasutada kaubamärki ka klassidesse 16 ja 35 kuuluvate taotluses loetletud kaupade tähistamiseks (klassi 33 kaubad on samad nii vaidlustatud kaubamärgis kui ka taotleja rahvusvahelises registreeringus nr 0802092). Vaidlustajad ei ole nimetatud rahvusvahelist registreeringut nr 0802092 komisjonile teadaolevalt vaidlustanud vaatamata asjaolule, et ka nimetatud registreering sisaldab just seda klassi kuuluvat 33 kaupa (*alkoholijoogid, iseäranis viin*), mille tootmises ja müügis vaidlustajad ja taotleja konkureerivad. Jääb arusaamatuks, miks vaidlustajad nüüd on otsustanud vaidlustada kaubamärgitaotluses nr M200201079 kujutatud kaubamärgi, pidamata samas varasemalt sisuliselt identset rahvusvahelises registreeringus nr 0802092 kujutatud kaubamärki nende õigusi rikkuvaks. Seega võib komisjoni hinnangul öelda, et vaidlustajad on sisuliselt nõustunud asjaoluga, et vaidlustatud kaubamärk ja vastandatud kaubamärgid saavad Eesti turul kõrvuti eksisteerida.

Arvestades kõike eespool toodut on komisjon seisukohal, et tulenevalt võrreldavate kaubamärkide piisavast erinevusest ei ole taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 2 ning seda vaatamata asjaolule, et taotleja kaupade loetelu sisaldab identseid kaupu vaidlustajate kaupadega. Samuti ole taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 3.

Komisjon märgib ka, et ei pea käesolevas asjas vajalikuks hinnata vastandatud kaubamärgi (kaubamärkide) üldtuntust, sealhulgas Turu-uuringute AS poolt ajavahemikus 08.02.2007–20.02.2007 läbi viidud uuringutulemuste põhjal. Nagu komisjon eelnevalt põhjendas, ei ole taotleja kaubamärk äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv varasema registreeritud kaubamärgiga nr 15253. Ei ole vahet, kas taotleja kaubamärgil puudub (eksitav) sarnasus varasema registreeritud kaubamärgiga või varasema üldtuntud kaubamärgiga, kuivõrd ka viimasel juhul ei oleks taotleja kaubamärgi registreerimine õigusvastane. Komisjon ei pea vajalikuks analüüsida ka kohtu- ning

Läti ja Eesti apellatsioonikomisjonide otsuseid, kuivõrd sarnaselt taotlejaga leiab komisjon, et need ei ole otseselt seotud käesoleva vaidlusega.

Mis puudutab vaidlustajate väidet, et taotleja esindaja ei ole teavitanud kaubamärgi taotleja muutusest ega ole ka teada, kas senine esindaja on säilitanud oma volitused esindada uut kaubamärgitaotlejat, märgib komisjon, et komisjoni on muutusest nõuetekohaselt teavitatud ning esitatud on ka vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid vastavalt 18.12.2006 ja dubleerivalt 29.09.2009.

Eeltoodu alusel, juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

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:

H.-K. Lahek

S. Sulsenberg

T. Kalmet