

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 898-o**

Tallinnas, 31. juulil 2006. a.

Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi Viña Concha y Toro S.A., Avenida Nueva Tjamar 481, Torre Norte, piso 15, Las Condes, Santiago, Tšiili (esindaja volikirja alusel patendivolinik Urmas Kauler) vaidlustusavalduse kaubamärgile "Sunrise COCKTAIL Gin Tonic + kuju" (rahvusvaheline registreering 825050; registreeringu kuupäev 05.02.2004, järjekorranumber R200402215) õiguskaitse andmise vastu klassis 33 L.I.O.N. & KO, SIA, Elijas iela 17-411, Riga 1050, Läti nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

28.07.2005 esitas Tšiili äriühing Viña Concha y Toro S.A. (edaspidi vaidlustaja) patendivoliniku vahendusel Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse, rahvusvahelisele kaubamärgile „Sunrise COCKTAIL Gin Tonic + kuju“ õiguskaitse andmise vastu Läti äriühingu L.I.O.N. & KO (edaspidi taotleja) nimele kaubaklassis 33 (Alcoholic drinks, except beer), mille kohta oli avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes 6/2005 (lk 58, vaidlustusavalduse lisa 2, vrd väljavõte Patendiameti andmebaasist lisas 1). Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument, volikiri ja põhjendus tõenditega.

Vaidlustusavalduses märgitakse, et vaidlustaja on Tšiili suurim veiniprodukt 1883. aastast, kellena ta on pälvinud maailmas väga tuntud ja hinnatud veiniprodukti imago, mida tõendavad Äripäeva artiklid "Maailma suurimad veiniproduktid hangivad raha börsilt", 15.09.2004, "Dollar ja kehv majandus pärsivad veiniprodukti", 02.07.2003, ning väljavõte www.drink.ee lehelt seisuga 02.07.2003 (lisad 3-5). Eestis on vaidlustaja veinidest enim levinud veinid nimetusega SUNRISE, mille kohta on esitatud veinide spetsifikatsioonid ja veinidele omistatud autasude kirjeldus vaidlustaja kodulehelt www.conchaytoro.cl (lisad 6 ja 7).

Vaidlustaja esitas 31.10.2003 taotluse nr M200301727 kaubamärgi "SUNRISE + kuju" registreerimiseks klassis 33 veinide ja vahuveinide suhtes ning see kaubamärk kanti registrisse 21.02.2005 nr 40633 all (väljavõte Patendiameti andmebaasist lisas 8). Vaidlustaja nimetatud kaubamärk on varasem vaidlustatud kaubamärgi suhtes. Lisaks on vaidlustaja kaubamärk "SUNRISE" või "SUNRISE + kuju" registreeritud paljudes maailma riikides (vastav nimekiri lisas 9).

---

Address:  
Harju 11  
15072

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

Faks:  
6 313 660

Vastandatud kaubamärgid:

 The image shows a logo for 'SUNRISE' with a sun icon above the word 'SUNRISE' in a dark banner. Below this, the words 'CONCHA Y TORO' are written in a smaller font on a yellow background with a wavy bottom edge.	 The image shows a blue label for 'SUNRISE Gin Tonic'. At the top is a small blue square with a gold 'SS' logo. Below it is a larger blue label with a gold border, featuring a parrot logo and the text 'SUNRISE Gin Tonic'.
Varasem kaubamärk reg nr 40633	Vaidlustatud kaubamärk reg nr 825050

Vaidlustaja vaidlustab taotleja kaubamärgi õiguskaitse kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 2 ja 7 ning § 41 lg 2, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* ning Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) artikli 16 lg 1 alusel. Vastandatud kaubamärgid hõlmavad identseid kaupu, kuna veinid ja vahuveinid liigituvad otseselt alkoholsete jookide alla. Seega soovitakse vaidlusalusele kaubamärgile õiguskaitset identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks, mille suhtes on registreeritud vaidlustaja varasem kaubamärk. Sarnaste kaubamärkide puhul on eksitusse sattumise tõenäosus seda suurem, mida sarnasemad on kaubamärki identifitseerivad osad ning kaubamärkidega tähistatavad kaubad. Kuna antud juhul on tegemist osalt identsete kaupadega ning mõlema kaubamärgi identifitseerivaks osaks on sõna SUNRISE, siis on tarbijate eksitusse sattumise tõenäosus eriti suur. Luba vaidlusaluse kaubamärgi registreerimiseks ei ole vaidlustaja andnud.

Vaidlustaja on seisukohal, et tarbija, nähes vaidlustatud kaubamärki, tuletab meelde varasemat vaidlustaja kaubamärki. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritakse riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahend C-342/97 *re Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV*, p 17). Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud sõna. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk assotsieerub tema varasema kaubamärgiga, kusjuures ei ole oluline, kas kaubamärgid on ka väliselt sarnased või mitte, vaid kas ühe kaubamärgi nägemisel tekivad seosed teise kaubamärgiga. Kaubamärgi assotsieerumist teise kaubamärgiga saab hinnata kaubamärkide peamiste (domineerivate) elementide põhjal, kuna just sellised elemendid kaubamärgist jäävad tarbijale meelde ja tekitavad assotsiatsioone. Assotsieerumise tuvastamisel tuleb seega leida, kas ostjal võiks tekkida mulje, et võrreldavad tähised kuuluvad ühele omanikule. Assotsieerumise tuvastamisel ei ole niivõrd oluline kaubamärkide üldmulje, kuivõrd see, kas mingi elemendi olemasolu tähistekombinatsioonis võiks tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud teise omaniku poolt tähistatavate kaupadega.

Vastandatud kaubamärkide assotsieeruvust põhjustavad nii visuaalne, foneetiline kui semantiline aspekt. Sõnalist osa sisaldava kaubamärgi puhul tuleb kaubamärgi olulisemaks osaks pidada just sõnalist osa kujunduslike elementidega võrreldes, just sõnalise osa järgi tarbija jätab kaubamärgi meelde ja nimetab kaubamärki. Kaubamärkide peamine ja eristavaim

osa on sõna SUNRISE, vaidlustatud kaubamärgi ülejäänud elemendid ei moodusta uut muljet võrreldes vaidlustaja varasema kaubamärgiga, kuivõrd tarbija tähelepanu haarab selles tähises esineva sõna identsus sõnaga SUNRISE. Võrreldavate märkide domineeriv osa SUNRISE on foneetiliselt identne; vaatamata sellele, et võrreldavates kaubamärkides esinevad toodet kirjeldavad sõnad, on domineeriva sõna SUNRISE identsus piisav, et tarbija nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose mõlema kaubamärgi kasutaja vahel, põhjustades sellega segadust. Sõna SUNRISE tähendab eesti keeles päikesetõusu; kuna võrreldavate kaubamärkide identne domineeriv sõnaline osa on eesti tarbija jaoks kergesti mõistetav, suurendab see märkidevahelist segiaetavust. Erinevused kaubamärkide vahel on nii minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast ehk samastaks neid kaubamärke ühe ja sama tootjaga ning eeldaks seega ka sarnasust kvaliteedis. Keskmine tarbija, hoolimata oma asjatundlikkusest, võrdleb kahte märki nende samaaegsel esitamisel väga harva, toetudes pigem kahe märgi omaette tajumisele ja mälule ning võib mõelda, et kõnealused kaubad on pärit samalt või majanduslikult seotud ettevõtjalt. Seega on vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine vastuolus KaMS § 10 lg 2 punktiga 2.

Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* lg 1 sätestab, et Pariisi Liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda võimaldavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi kasutamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud ja seda kasutatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. See säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga. Vaidlustaja veinid, mida tähistatakse sõnaga SUNRISE, on Eestis üldtuntud enne 05.02.2004. Ainuüksi ajavahemikul 2000-2002 müüdi Eestis 9110 kasti vastava kaubamärgiga veine (tõlgitud eksportarved lisas 10). Seetõttu tunneb tarbija kaubamärgis esineva sõna SUNRISE kaudu just Tšiili veiniproduktid. Vaidlustaja kaubamärgi reklaamimise tulemusena ja lähtudes sõnalise kaubamärgi „SUNRISE“ tuntusest Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade jaotusvõrgus ja vastavas ärisektoris, võidakse vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud alkohoolseid jooke pidada vaidlustajalt pärinevaks või temaga seotud kaubaks. Võidakse arvata, et vaidlustaja vastutab selle kaubamärgiga alkohoolsete jookide kvaliteedi eest või kiidab heaks selle märgi kasutamist taotleja poolt nendel kaupadel. Järelikult on vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine vastuolus Pariisi konventsiooni nimetatud sättega.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlenud isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. See säte on kõige laiem tähise registreerimist välistav asjaolu, millega kaitstakse avalikku korda ja häid tavasid üldiselt. KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane kaubamärgiga, mis on kaustusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt. Vaidlustaja on 09.01.2004 teavitanud OÜ LionEst, mille omanikuks on taotleja, oma kaubamärgist SUNRISE ja vastavast taotlusest M200301727 Eestis (www.krediidiinfo.ee faktiraport OÜ LionEst kohta lisas 11). OÜ LionEst vastas 03.02.2004, et ootab ära nimetatud taotluse rahuldamise ja võtab seejärel seisukoha sõna SUNRISE edasise kasutamise kohta oma toodetel (lisa 12). Seega oli vaidlustatud kaubamärgi taotleja teadlik vaidlustaja kaubamärgi „SUNRISE“ olemasolust ja selle kasutamisest. Sellele vaatamata esitas taotleja kaks päeva hiljem vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks Eesti suhtes. Järelikult on taotleja pahauskselt toimides taotlenud oma kaubamärgi registreerimist Eesti suhtes, mis on eksitavalt sarnane vaidlustaja poolt kasutatavate kaubamärkidega „SUNRISE“ (Tšiilis registreeritud 13.01.1999 nr 532080, Eestis 40633). Seega esineb vastuolu KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 7.

Vaidlustaja palub eeltoodut arvestades tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile SUNRISE (rahvusvaheline registreering nr 825050) õiguskaitse andmine klassis 33 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

01.08.2005 võeti vaidlustusavaldus komisjoni menetlusse nr 898 all ning selle eelmenetlejaks määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

Taotlejat informeeriti 01.08.2005 vastavalt kaubamärkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli artiklile 5 esitatud vaidlustusavaldusest, ettepanekuga osaleda komisjoni menetluses. Taotleja ei ole endale esindajat määranud, komisjoni menetlusse astunud ega seisukohta vaidlustusavalduse kohta väljendanud.

06.07.2007 laekus komisjonile vaidlustaja lõplik seisukoht, milles jäädakse varasemate seisukohtade ja nõuete juurde. Taotleja ei ole menetluses aktiivselt osalemise õigust kasutanud ega lõplike seisukohti ei ole esitanud. 12.07.2007 alustas komisjon asjas nr 898 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud vaidlustaja esitatud argumente ja tõendeid ning kaalunud asjaolusid, asus järgmistele seisukohtadele.

1) Komisjon ei pea võimalikuks esitatud tõendite põhjal lugeda vaidlustaja kaubamärki „SUNRISE“ (kujunduseta või kujundusega variandis) Pariisi konventsiooni artikkel 6 *bis* tähenduses üldtuntuks, kuigi ei välista üldtuntuse võimalikkust.

2) Vaidlustaja seisukohta, et taotleja on esitanud vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgi Eesti suhtes registreerimise taotluse pahauskselt KaMS § 9 lg 1 p 10 või § 10 lg 1 p 7 tähenduses, ei loe komisjon põhjendatuks. Kuigi vaidlustaja võis olla juba enne 05.02.2004 seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk rikub tema õigusi, ei olnud taotlejal ega teda Eestis majanduslikult esindaval OÜ-l LionEst selle seisukohaga nõustumise kohustust. Taotlejal oli seaduslik õigus taotleda õiguskaitset vaidlusalusele kaubamärgile, mis ei ole identne vastandatud kaubamärgiga, ning õiguspäraselt eeldades, et tema eesmärk ei olnud tekitada kahju teistele isikutele või kahjustada nende huve. OÜ LionEst kirjast (vaidlustusavaldusele lisatud) nähtuvalt puuduvad alused selle eelduse tõepärasuses kahtlemiseks. Pahausksust ei ole õiguspärane eeldada. Teises riigis kasutusel oleva varasema kaubamärgiga sarnase, isegi eksitavalt sarnase kaubamärgi kasutamine või sellele õiguskaitse taotlemine teise isiku poolt iseenesest ei ole veel küllaldane argument väitmaks pahausksuse olemasolu.

3) Vaidlustaja poolt osundatud TRIPS-lepingu artikli 16 lõige 1 ei ole käesolevas vaidluses asjakohane säte. Nimetatud sättes on reguleeritud kaubamärkide kasutamist kaubanduses (vrd KaMS § 14 lg 1), samas kui käesolevas vaidluses tuleb lahendada küsimus, kas kaubamärgi “Sunrise COCKTAIL Gin Tonic + kuju” osas esinevad õiguskaitset (registreerimist) välistavad asjaolud.

4) Komisjon nõustub vaidlustajaga selles osas, et esinevad KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud vaidlusaluse kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud. Selle sätte 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. Vaidlustaja seisukohad nii kaubamärkide sarnasuse, assotsieeruvuse kui

kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kohta kui ka kaubamärkidega tähistatavate kaupade samaliigilisuse ja kohatise identsuse kohta on põhjendatud. Kuigi kaubamärkide võrdlemisel tuleb arvesse võtta eeskätt nende tervikut ja seost kaupade ja turuga laiemalt, on antud juhul mõlema vastandatud etikettkaubamärgi üheselt domineerivaks ja eristusvõimeliseks (mittekirjeldavaks) elemendiks identne sõna SUNRISE, nagu märgib vaidlustaja, ning see põhjustab kõrge kaubamärkide äravahetamise riski. Komisjon lisab, et ka kaubamärkide kujunduse laad võib seda riski süvendada.

Vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine põhjustaks olukorra, kus tarbijad seostaksid vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud tooteid vaidlustajaga ja tema kaupade poolt loodud mainega ja nende kvaliteediga, pidades neid kaupu vaidlustaja pakutavateks kaupadeks. Varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks puudub. Seetõttu tuleb vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest keelduda KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 punktist 10, § 10 lg 1 punktidest 2 ja 7 ning §-dest 41 ja 70, Pariisi konventsiooni artiklist 6 *bis* ja TRIPS-lepingu artiklist 16, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus nr 7/R200402215 kaubamärgile „Sunrise COCKTAIL Gin Tonic + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 825050) õiguskaitse andmise kohta Eestis ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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 hagi 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:

T. Kalmet

R. Laaneots

S. Sulsenberg