



PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

Tallinnas 26.06.2019

OTSUS nr 1777 -o

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Sulev Sulsenberg, vaatas läbi Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) ja Syndicat de l'AOC VACQUEYRAS (SLV) vaidlustusavalduse kaubamärgi VAQERA (taotlus M201800106) registreerimise kohta Tqila OÜ (kehtiv uus ärinimi ART5 Spirits OÜ) nimele klassis 33.

**Asjaolud**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 03.09.2018 Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) ja Syndicat de l'AOC VACQUEYRAS (SLV) (edaspidi ka vaidlustajad) vaidlustusavaldus kaubamärgi VAQERA (taotlus M201800106) registreerimise kohta Tqila OÜ (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 33. Vaidlustusavalduse esitas patendivolnik Linnar Puusepp.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1777, eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

**Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult**

Vaidlustaja Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) on iseseisvat õigusvõimet omav Prantsusmaa avalik haldusasutus, mis vastutab Prantsusmaa poliitika elluviimise eest põllumajandustoodete ja toiduainete päritolu tähistavate ametlike märkide osas. Vaidlustaja tagab muuhulgas selle, et ametlikeks tähisteks olevad tootenimed ei langeks varguse ega tuntuse ärakasutamise objektiks ei Prantsusmaal ega väljaspool Prantsusmaad (Lisa 1 – siin ja edaspidi on viidatud vaidlustusavalduse lisadele).

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükk järgmise Euroopa Liidus registreeritud ja EL määruse 1308/2013 (EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) alusel kaitstud Vacqueyras ehk kaitstud päritolunimetuse kohta (Lisa 2):

Reproduksioon	Registreeringu kp	Tähistatavad kaubad
Vacqueyras PDO-FR-A0151	18/09/1973	Vein

02.07.2018 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja Tqila OÜ nimele järgmine kaubamärk (Lisa 3):

Reproduksioon	Taotluse nr	Taotluse kp	Tähistatavad kaubad
<b>VAQERA</b>	M201800106	06.02.2018	Klass 33 <i>Alkoholjoogid (v.a õlu), alkohoolsed puuvilju sisaldavad joogid, aniisiliköör, aperitiivid, arrak [alkoholjook], bitterid, brändi, destilleerimise teel saadud joogid, aetised, digestiivid [liköörid ja piiritusjoogid], džinn, kadakamarjaviin, joogid (destilleeritud), kirsiviin, kokteilid, kürassao, pomerantsiliköör,</i>

			<i>liköörid, mõdu, nira [suhkruroo baasil alkohoolsed joogid], piiritusekstraktid, piiritusessentsid, piiritusjoogid, piparmündiliköörid, piquette [viinamarjavein], pirnivein, puuviljaekstraktid (alkahoolsed), riisiviin, rumm, sake [riisiviin], siider, valmissegatud alkoholjoogid, v.a õllepõhised, vein, viski, vodka.</i>
--	--	--	--

Vaidlustajad leiavad, et kaubamärgi registreerimine on vastuolus seadusega ja rahvusvahelise õigusega.

Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p 12 sätestab: *Õiguskaitset ei saa tähis, mille kasutamine on keelatud muu seaduse või rahvusvahelise lepingu järgi.*

Eelmainitud EL määruse 1309/2013 artikkel 103(2)(a) sätestab: *Kaitstud päritolunimetust ja kaitstud geograafilist tähist ning tootespetsifikaadiga kooskõlas kaitstud nimetust kasutavat veini kaitstakse:*

- a) *kõnealuse kaitstud nimetuse otsese või kaudse kaubanduslikul eesmärgil kasutamise eest:*
  - i) *sarnastel toodetel, mis ei vasta kaitstud nimetuse tootespetsifikaadile või*
  - ii) *kui sellise kasutusega kaasneb päritolunimetuse või geograafilise tähise maine ärakasutamine;*
- b) *väärkasutuse, imiteerimise või seoste tekitamise eest ka siis, kui toote või teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui kaitstud nimetus on tõlgitud, transkribeeritud või translitereeritud, või sellele on lisatud väljend „stiilis“, „tüüpi“, „meetodil“, „valmistatud nagu“, „imitatsioon“, „maitsega“, „nagu“ või muu samalaadne väljend;*

Määruse 1309/2013 artikkel 103(3) sätestab: *Kaitstud päritolunimetused ja kaitstud geograafilised tähised ei muutu liidus üldnimetusteks artikli 101 lõike 1 tähenduses.*

Vaidlustatav kaubamärk VAQERA kordab olulisel osal varasema kaitstud päritolunimetuse Vacqueyras algusosa, on sellega visuaalselt sarnane ja foneetiliselt kokkulangev. Seega imiteerib vaidlustatud kaubamärk varasemalt kaitstud päritolunimetust. Lisaks sellele, kui kaitstud päritolunimetust Vacqueyras kasutatakse veinide tähistamisel, siis vaidlustatud kaubamärki taotletakse alkoholsete jookide, sh veinide osas. Seega on vaidlustatud kaubamärgiga taotletavad kaubad identsed ja sarnased varasema kaitstud päritolunimetuse kaubadega.

KaMS § 17 lg 1 seab registreeritud kaubamärgi omanikule kohustuse oma kaubamärki realselt kasutada. Seega on taotleja tulevikus, juhul kui tema kaubamärk registreeritakse, kohustatud realselt kaubamärki VAQERA kasutama klassi 33 veinide ja teiste sarnaste toodete tähistamisel kaubanduslikul eesmärgil. Taotleja Tqila OÜ on vaidlustajatele tundmatu isik. Vaidlustajad ei ole veendunud, et taotleja Tqila OÜ kasutaks kaubamärki VAQERA üksnes toodetel, mis vastavad kaitstud päritolunimetuse Vacqueyras tootespetsifikaadile. Veelgi enam, taotleja asukoht on äriregistri Harju maakond, Lääne-Harju vald, Audevälja küla, Männi, 76005 (Lisa 4), seost Prantsusmaa Vacqueyras regiooni ei ole taotleja puhul näha.

Tulenevalt vaidlustatud kaubamärgi ja varasema kaitstud päritolunimetuste olulisest kokkulangevusest ning asjaomaste kaupade identsusest ja sarnasusest toimib vaidlustatud kaubamärk VAQERA varasema kaitstud päritolunimetuse Vacqueyras imitatsioonina, tekitades seeläbi tarbijates eksliku seose Prantsusmaa Vacqueyras regiooni ja kasutades mh ära Prantsusmaa kõnealuse veinitootmise piirkonna kõrget mainet. Toodust nähtuvalt ei ole tagatud kaubamärgi VAQERA kasutamine kooskõlas EL määruses 1309/2013 sätestatuga.

Eeltoodust järeldub, et taotleja VAQERA kaubamärgi registreerimine klassi 33 kuuluvate kaupade osas on vastuolus EL määruse 1309/2013 artikli 103(2)(a) ja (b) regulatsiooniga. Kaubamärgi osas esineb KaMS § 9 lg 1 p-s 12 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu.

Kõigele eeltoodule tuginedes, lähtudes KaMS § 9 lg 1 p-st 12 ja §-st 41, EL määruse 1309/2013 artiklist 103 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) §-dest 39, 43 ja 44 paluvad vaidlustajad komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk VAQERA (registreerimistaotlus M201800106) klassis 33 Tqila OÜ nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud selles viidatud tõendid.

**14.12.2018 esitas taotleja (esindaja patendivolinik Mart Enn Koppel) oma kirjalikud seisukohad (kokkuvõtlikult):**

Taotleja ei ole nõus vaidlustajate seisukohtadega ja leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

KaMS § 41 lg 2 järgi tohib vaidlustusavalduse esitada asjast huvitatud isik. Taotlejale jääb ebaselgeks, kuidas on vaidlustajad INAO ja SLV huvitatud isikuteks. Nähtuvalt vaidlustusavaldusest on vaidlustajate pädevus seotud Prantsusmaaga, kuid käesolev vaidlus käib Eesti registreeringu üle, millel puudub õiguskaitse Prantsusmaal. Lisaks ei ole vaidlustusavaldusest võimalik tuvastada, et päritolunimetusest tulenevad õigused kuuluvad just vaidlustajatele.

Vaidlustajad tuginevad määruse art 103 lg 2 punktile a, mis kehtestab õigusnormi kaitstud nimetuse otsese või kaudse kaubanduslikul eesmärgil kasutamise (inglise keeles *direct or indirect commercial use of that protected name*) kohta. Taotleja ei kasuta kohanime Vacqueyras ega ei kavatse seda kunagi ka kasutama hakata. Taotleja taotleb hoopis õiguskaitset ning kavatseb kasutada kaubamärki VAQERA. Seega ei ole antud vaidluses viidatud määruse art 103 lg 2 p a kohaldatav.

Vastavalt määruse art 103 lõike 2 punktile b on päritolu nimetused kaitstud imiteerimise eest. Taotleja leiab, et antud juhul on võrreldavad tähised piisavalt erinevad ning vaidlustajate väidetud „imitatsioonina toimimine“ on välistatud. Selgituseks: taotletav märk VAQERA koosneb 6 tähest ja hääldub eesti tarbija jaoks tõenäoliselt „vakera“. Vastandatud nimetus Vacqueyras koosneb 10 tähest ning seda hääldatakse kirjapildist tulenevalt prantsuse keele reeglite kohaselt umbes „väkeraass“, rõhuga viimasel silbil (allikas: [translate.google.com](https://translate.google.com)). Lisaks selgele visuaalsele ja kõlalisele erinevusele puudub ka semantiline sarnasus, nimelt kui Vacqueyras on Prantsusmaa piirkonna nimi, siis märgil VAQERA Eestis tuntud keeltes tähendus puudub. See võiks seostuda näiteks hispaaniakeelse sõnaga VAQUERA – „lehmätüdruk“ või prantsuse keelt tundvale isikule võiks seos tekkida pigem verbiga VAQUER, mille üheks vormiks on ka VAQUERA ning tähenduseks näiteks „puhkusel olema“ (vt nt <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/vaquer>), st mistahes sarnasus Prantsuse veinipiirkonna nimega on otsitud ja juhuslik.

Tähiste õiguskaitsega hõlmatud kaubad, v.a vein, ei kattu. Seega, isegi juhul kui vastandatavad tähised oleksid sarnased, ei ole võimalik, et muudel alkoholsetel jookidel sõna VAQERA kasutamine tähendaks, et tegemist oleks veinipiirkonna nimetuse imitatsiooniga. Eriti kehtib see kangete alkoholsete jookide puhul, millel puudub igasugune mõistlik vajadus neid seostada.

Lisaks ülaltoodule ei nõustu taotleja, et Eesti kaubamärgi registreerimine oleks rikkuv tegevus määruse mõistes. Nagu ka vaidlustajad ise välja toovad, siis on taotleja talle tundmatu isik ning tal pole infot, kas tegelikkuses hakatakse kaubamärki veinidel kasutama. Kuigi taotleja hinnangul on selline argumentatsioon täiesti asjassepuutumatu, viitab taotleja, et sellest nähtub ilmselgelt, et vaidlustajad ei tea ka ise, kas tegelikkuses esineb vastuolu määrusega 1308/2013.

Täiendavalt rõhutab taotleja, et vaidlustajate viidatud KaMS § 17 lõikest 1 tulenev kaubamärgi kasutamise kohustus ei ole absoluutne. See õigusnorm jätab kaubamärgiomanikule täiesti õiguspärase võimaluse ise valida, millistel kaupadel ja teenustel ning millal märk tegelikkuses kasutusele võetakse. Kanda tuleb vaid riski ainuõiguse võimaliku lõppenuks tunnistamise osas. Seega pole kaubamärgi registreerimisotsusest kuidagi siduvalt tuletatav, millistel kaupadel otsustab omanik märgi kasutusele võtta. Kaubamärgi registreerimine kaubal „vein“ on taotleja jaoks eelkõige vajalik, et takistada kolmandatel isikutel selle kasutamist kaubal „vein“. Siiski, käesoleva asjatu vaidluse lahendamiseks on taotleja nõus kaubamärgi kaupade loendist kauba „vein“ välistama, kui vaidlustajad on nõus sel juhul vaidlustusavalduse tagasi võtma.

Vaidlustajate väitel kasutab taotleja märk Prantsusmaa kõnealuse veinitootmise piirkonna kõrget mainet, kuid vaidlustajad pole tõendanud oma väidet Eestis eksisteeriva kõrge maine kohta tõendanud. Taotleja arvates pole sel piirkonnal Eestis ei kõrget mainet ega tuntust.

Taotleja palub vaidlustusavaldus täies ulatuses jätta rahuldamata.

**22.04.2019** esitasid vaidlustajad oma lõplikud seisukohad, nad jäid varem esitatu juurde.

**24.05.2019** esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, ta jäi varem esitatu juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas **07.06.2019**.

### Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida kaubamärk VAQERA (taotlus M201800106, esitatud 06.02.2018, avaldatud 02.07.2018) taotleja Tqila OÜ nimele klassis 25 ja klassis 33 - *alkoholjoogid (v.a õlu), alkohoolsed puuvilju sisaldavad joogid, aniisiliköör, aperitiivid, arrak [alkoholjook], bitterid, brändi, destilleerimise teel saadud joogid, aetised, digestiivid [liköörid ja piiritusjoogid], džinn, kadakamarjaviin, joogid (destilleeritud), kirsiviin, kokteilid, kūrassao, pomerantsiliköör, liköörid, mõdu, nira [suhkruroo baasil alkohoolsed joogid], piiritusekstraktid, piiritusessentsid, piiritusjoogid, piparmündiliköörid, piquette [viinamarjavein], pirnivein, puuviljaekstraktid (alkhoolsed), riisiviin, rumm, sake [riisiviin], siider, valmissegatud alkoholjoogid, v.a õllepõhised, vein, viski, vodka.*

Äriregistrist nähtub, et taotleja on 11.03.2019 oma nime muutnud, uueks nimeks on ART5 Spirits OÜ.

KaMS § 9 lg 1 p 12 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille kasutamine on keelatud muu seaduse või rahvusvahelise lepingu järgi.

EL määruse 1308/2013 artikli 103(2) kohaselt kaitstud päritolunimetust ja kaitstud geograafilist tähist ning tootespetsifikaadiga kooskõlas kaitstud nimetust kasutavat veini kaitstakse:

- a) *kõnealuse kaitstud nimetuse otsese või kaudse kaubanduslikul eesmärgil kasutamise eest:*
  - i) *sarnastel toodetel, mis ei vasta kaitstud nimetuse tootespetsifikaadile või*
  - ii) *kui sellise kasutusega kaasneb päritolunimetuse või geograafilise tähise maine ärakasutamine;*
- b) *väärkasutuse, imiteerimise või seoste tekitamise eest ka siis, kui toote või teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui kaitstud nimetus on tõlgitud, transkribeeritud või translitereeritud, või sellele on lisatud väljend „stiilis“, „tüüpi“, „meetodil“, „valmistatud nagu“, „imitatsioon“, „maitsega“, „nagu“ või muu samalaadne väljend;*

Määruse 1308/2013 artikkel 103(3) kohaselt kaitstud päritolunimetused ja kaitstud geograafilised tähised ei muutu liidus üldnimetusteks artikli 101 lõike 1 tähenduses.

Vaidlustaja Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) on iseseisvat õigusvõimet omav Prantsusmaa avalik haldusasutus, mis vastutab Prantsusmaa poliitikate elluviimise eest põllumajandustoodete ja toiduainete päritolu tähistavate ametlike märkide osas. Vaidlustaja tagab muuhulgas selle, et ametlikeks tähisteks olevad tootenimed ei langeks varguse ega tuntuse ärakasutamise objektiks ei Prantsusmaal ega väljaspool Prantsusmaad.

Vaidlustusavaldusest ei nähtu, kuidas Syndicat de l'AOC VACQUEYRAS (SLV) saab olla asjast huvitatud isikuks KaMS § 41 lg 2 (kuni 29.03.2019 kehtinud redaktsioonis) kohaselt. Vaidlustusavaldust ei ole täiendatud. Vaidlustusavaldus on esitatud 03.09.2018, SLV volikirja ei olnud vaidlustusavaldusele lisatud. SLV volikiri esitati komisjonile hiljem, kusjuures volikirja väljastamise kuupäev on volikirjast nähtuvalt 25.09.2018. Oma 22.04.2019 lõplikus seisukohtades on vaidlustaja püüdnud põhjendada SLV huvitatust ja lisanud ka täiendavaid dokumente. Vastavalt TÕAS § 54<sup>1</sup> lg-le 4 võib lõplikus seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, millele menetlusosalised on varem tuginenud, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise

ettepaneku tegemist komisjonile esitatud. Komisjon jätab vaidlustaja lõplikes seisukohtades toodud uued seisukohad ja esitatud tõendid tähelepanuta.

Komisjon ei saa käesolevas menetluses lugeda SLV-d asjast huvitatud isikuks.

Euroopa Liidus (E-Bacchus elektrooniline register) on alates 18.09.1973 registreeritud ja EL määruse 1308/2013 alusel kaitstud Vacqueyras päritolunimetusega vein (fail PDO-FR-A0151). See märk, mis on kaitstud päritolunimetusena „Vacqueyras“, on varasem kui registreerimiseks esitatud kaubamärk VAQERA. „Vacqueyras“ päritolunimetusega tähistatakse veine, mis on sisult võrreldavad ja olemuselt samad kaupadega, mida soovitakse tähistada vaidlustatud kaubamärgiga.

Komisjon leiab samas, et käesolevas asjas võrreldavad tähised ei ole identsed ega äravahetamiseni sarnased ning sellest tulenevalt ei ole kaubamärgi VAQERA näol ühtlasi tegemist päritolunimetuse „Vacqueyras“ imitatsiooniga EL määruse 1308/2013 artikli 103(2)(b) tähenduses. Kaubamärk VAQERA eritub piisavalt päritolunimetusest "Vacqueyras". Tähised on erineva pikkusega, visuaalselt erinevad, hääldus Eesti tarbija jaoks on piisavalt erinev. Komisjon nõustub selles osas taotleja seisukohtadega ja neid ei korda.

Komisjon peab lisaks vajalikuks märkida, et ainuüksi see, et vaidlustajatele on taotleja tundmatu ja et vaidlustajad ei ole veendunud, et taotleja kasutaks oma kaubamärki kooskõlas tootespetsifikaadiga, ei ole komisjoni hinnangul iseenesest piisav KaMS § 9 lg 1 p 12 kohaldamiseks isegi juhul, kui kaubamärk VAQERA oleks käsitletav päritolunimetuse „Vacqueyras“ imitatsioonina. Nagu ka taotleja oma seisukohtades välja on toonud: "*vaidlustajad ei tea ka ise, kas tegelikkuses esineb vastuolu määrusega 1308/2013*". Komisjonile jääb seejuures ebaselgeks, kas juhul, kui vaidlustajad oleksid veendunud, et taotleja kasutab vaidlustajate arvates imiteerivat kaubamärki VAQERA kooskõlas tootespetsifikaadiga, siis ei esineks vaidlustajate hinnangul vastuolu KaMS § 9 lg 1 p 12. See omakorda tõstatab küsimuse, miks on vaidlustajad pidanud oma õiguste kaitse sobivaimaks viisiks vaidlustada taotleja kaubamärgi registreerimine, selle asemel, et hiljem vaidlustada taotleja kaubamärgi kasutamist neil konkreetsetel toodetel, mille osas on tõepoolest ilmnenud, et taotleja ei ole kasutanud oma kaubamärki kooskõlas päritolunimetuse „Vacqueyras“ tootespetsifikaadiga. Nii või teisiti leiab komisjon, et komisjon ei saaks käesoleva menetluse raames pelgalt vaidlustajate ebamääraste oletuste pinnalt hinnata taotleja võimalikku tulevikus astet leidvat käitumist ning keelduda taotleja kaubamärgi registreerimisest ainuüksi seetõttu, et vaidlustajate väitel ei ole nad veendunud taotleja poolt oma kaubamärgi kasutama hakkamises kooskõlas päritolunimetuse „Vacqueyras“ tootespetsifikaadiga.

Neil asjaoludel leiab komisjon, et taotleja nimele kaubamärgi VAQERA registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 12.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 9 lg 1 p-st 12 komisjon,

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

#### **Jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi Harju Maakohtusse kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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:

*/allkirjastatud digitaalselt/*  
E. Sassian

*/allkirjastatud digitaalselt/*  
E. Hallika

*/allkirjastatud digitaalselt/*  
S. Sulsenberg