

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1495-o

Tallinnas 30. novembril 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS Liviko (edaspidi vaidlustaja; esindajad volikirja alusel patendivolinikud Martina Böckler-Lorvi ja Villu Pavelts) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile „STARY GOROD“ (reg nr 1147304, taotlus nr R201300250, registreeringu kuupäev 15.11.2012, prioriteedikuupäev 27.07.2012) Eestis kaitse andmise vastu Otkritoe Aktsionernoje Obshestvo Moskovskiy Vinno-Koniachniy Zavod KiN, RU (edaspidi taotleja) nimele klassi 33 kaupade *Alcoholic beverages (except beer)* suhtes.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 02.12.2013 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse, milles vaidlustab taotleja kaubamärgi „STARY GOROD“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) õiguskaitse kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel.

Vaidlustajale kuuluvad järgmised varasemad kaubamärgid (vaidlustusavalduse lisa 2): „VANALINNA OLD TOWN“, reg nr 36972; 03.12.2001, klassis 33 kaupade *alkoholjoogid (v.a õlu)* suhtes; „СТАРИЙ ТАЛЛИНН“, reg nr 35356; 17.10.2000, klassis 33 kauba *liköör* suhtes; „OLD TALLINN“, reg nr 35361; 17.10.2000, klassis 33 kauba *liköör* suhtes; „VANA TALLINN“, reg nr 35782; 27.12.2000, mh klassis 33 kaupade *alkoholjoogid (v.a õlu)* suhtes. Vaidlustaja kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad jäävad ajavahemikku 17.10.2000 kuni 03.12.2001. Vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäev on 27.07.2012. Seega on vaidlustaja kaubamärgid varasemad kui vaidlustatav tähis. Vaidlustatud tähis on äravahetamiseni sarnane varasemate registreeritud kaubamärkidega ning võib kahjustada või ära kasutada varasemate mainekate kaubamärkide mainet ja eristusvõimet.

AS Liviko õiguseellane Tallinna likööri- ja viinatehas alustas likööri „Vana Tallinn“ tootmist 1960. aasta septembris (lisa 3) (tööstuslikult alates 1962) ning ca 53 aasta jooksul on seda toodetud üle 100 000 000 pudeli (lisa 4). „Vana Tallinn“ oli esimene liköör, mis sai endises Nõukogude Liidus 1969. aastal riikliku kvaliteedimärgi ning just liköör „Vana Tallinn“ tõi vaidlustusavalduse esitaja õiguseellasele algse tuntuse. Likööri "Vana Tallinn" nime järgi kujundati ka toote „Vana Tallinn“ pudel – selle inspiratsiooniallikaks said Tallinna vanalinna tornid. Tornipudeli kujundas graafik Viive Semper ning liköörile lõi esimese etiketi graafik Kaisa Puustak, kes võttis kujunduse aluseks vanalinna tornidega gravüürid 17. sajandist (lisa 5). See sama linnasiluett on püsinud toote etiketil kuni tänaseni. Toodust nähtuvalt on AS Liviko toode „Vana Tallinn“ olnud oma kontseptsioonilt seotud Tallinna vanalinnaga selle tootmise algusest peale. Täna on „Vana Tallinn“ Eesti üks elujõulisemaid ja tuntuimaid kaubamärke maailmas. Tänu naturaalsete koostisosade kasutamisele, likööri originaalsele maitsele ja kõrgele kvaliteedile on „Vana Tallinna“ maine üha kasvav ning pidevalt lisandub uusi eksporditurge. Lisaks turustamisele Eestis eksporditakse „Vana Tallinna“ likööri veel 22 riiki (lisa 6). Juba 2005. aastal ületas „Vana Tallinna ekspordimaht“ Eesti siseturul müüdava koguse. Likööri „Vana Tallinn“ on auhinnatud (lisa 7) kui Eesti Parim Alkohoolne Jook 2011 (Vana Tallinn Heritage), International Spirits Competition 2010 – kuldmedal, The International Wine and Spirit Competition 2010 – kuldmedal, Tunnustatud Maitse 2009, Estonian Spirit Challenge 2007 – kuldmedal, The International Wine and Spirit Competition 2006 – hõbemedal, Estonian Spirit Challenge 2006 – trofee, Tunnustatud Maitse 2005, Eesti Parim Ekspordipotentsiaaliga Toiduaine 2000. Asjaomase toote tuntust tarbijate hulgas näitab ka Õhtulehe artikkel „Väärt Eesti kraam - avas meelega nii sotsialistlikke kui ka

Adress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

kapitalistlikke uksi“, kus likööri „Vana Tallinn“ on nimetatud „heaks joogiks, valuutaks, ilusaks suveniiriks, vapimärgiks ning tuntumaks omas riigis“ (lisa 8). Toodust nähtuvalt ei ole kahtlust selles, et AS Liviko kaubamärgid „VANA TALLINN“, „СТАРЫЙ ТАЛЛИНН“ ja „OLD TALLINN“ on Eesti tarbijate hulgas üldtuntud, väga mainekad tähised / tootenimed. Antud liköör on olnud nii oma nime, pudelikuju kui ka tooteetiketi poolest otseselt seotud Tallinna vanalinnaga ca 53 aasta vältel. Nimetatud seost võib pidada üheks esimeseks assotsiatsiooniks, mis tarbijal seoses kõnealuse tootega tekib.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, 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. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus C-251/95 SABEL, [1995], p 23). Euroopa Kohtu praktikas on rakendatud põhimõtet, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Euroopa Kohus on rõhutanud, et seetõttu ei ole võimatu, et kahes kaubamärgis kasutatavate kujunduselementide analoogsest semantilisest sisust tulenev kontseptuaalne sarnasus võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse eeldusel, et varasem kaubamärk on eriti eristusvõimeline kas oma olemusest tulenevalt või tulenevalt kaubamärgi mainest avalikkuse silmis (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C- 342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 24).

Varasem kaubamärk „VANA TALLINN“, aga ka selle võõrkeelsed versioonid „СТАРЫЙ ТАЛЛИНН“ ja „OLD TALLINN“ on likööride osas Eesti tarbijate hulgas üldtuntud ja väga kõrge mainega. Seda tulenevalt nii kaubamärgi olemuslikust eristusvõimest kui ka selle aastakümnete pikkuse, ulatusliku kasutamise tulemusena. Võrreldes vaidlustatavat tähist vaidlustaja varasema kaubamärgiga „VANALINNA,“ „OLD TOWN“, ei ole kahtlust selles, et kontseptuaalsest aspektist on tegemist identsete tähistega - vaidlustatav kaubamärk on ladina tähestikus esitatud venekeelne versioon vaidlustaja varasemast kaubamärgist. Arvestades venekeelse elanikkonna suurt osakaalu Eestis, ei ole kahtlust, et asjaomane tarbijaskond seostab nimetatud kaubamärke ja usub identsete toodete osas, et vaidlustatud tähise näol on tegemist varasema kaubamärgi venekeelse versiooniga. Vaidlustatava tähise võrdluse osas vaidlustaja teiste varasemate kaubamärkidega „VANA TALLINN“, „СТАРЫЙ ТАЛЛИНН“ ja „OLD TALLINN“ märgib vaidlustaja veelkord, et asjaomased varasemad kaubamärgid kannavad otsest semantilist tähendust "Tallinna vanalinn", mis moodustab AS Liviko toote väga tuntud kuvandi. Varasemate kaubamärkide kõrgest eristusvõimest tulenevalt, esineb kirjeldatud kontseptuaalsest sarnasuse pinnalt suur tõenäosus, et Eesti tarbijad tunnevad vaidlustatavas kaubamärgis ära AS Liviko varasemad kaubamärgid ja usuvad ekslikult, et ka nimetatud tooted on valmistatud AS Liviko poolt ja/või kontrolli all.

Vaidlustatud kaubamärki taotletakse varasemate kaubamärkidega identsete kaupade osas – vaidlustatava tähise kaup (alkohoolsed joogid) langeb kokku varasemate kaubamärkide kaubaga (alkohoolsed joogid) ja mõnede varasemate kaubamärkide kaup (liköör) sisaldub vaidlustatava tähise kaupade loetelus (alkohoolsed joogid). Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus C-39/97 CANON, [1998], p 17). Kuna taotletavad kaubad on identsed varasemate kaubamärkide kaupadega, peaksid asjaomased kaubamärgid olema kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse välistamiseks

üksteisest täielikult erinevad. Paraku see käesolevas asjas nii ei ole – vaidlustatav tähis on varasemate üldtuntud, kõrge maine ja eristusvõimega kaubamärkidega eelkõige semantiliselt väga sarnane.

Võttes arvesse varasemate kaubamärkide väga tugevat eristusvõimet, kaubamärkide suurt kontseptuaalset sarnasust, vene keelt mõistvate tarbijate suurt osakaalu Eesti tarbijaskonnas ning asjaomaste kaupade identsust ning lähtudes ülalviidatud Euroopa Kohtu praktikast, on kaubamärk „STARY GOROD“ äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, so nimetatud tähise osas esineb KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitsset välistav asjaolu.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitsset tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsete teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Vaidlustaja kaubamärgid klassi 33 kuuluva likööri osas on üldtuntud ja väga kõrge mainega – asjaomaseid kaupu on edukalt toodetud ja turustatud juba 53 aasta vältel ning Eesti tarbijad kahtlemata teavad nimetatud kaubamärke ja tunnevad need turusituatsioonis ära. Vaidlustaja märgib, et on vajadusel valmis esitama täiendavaid tõendeid varasema kaubamärgi kasutamise ja sellest tuleneva tuntuse kohta edasise menetluse käigus. Vaidlustatud tähis on varasemate identsete ja samaliigiliste teenuste osas vaidlustaja kaubamärkidega äravahetamiseni sarnane. Siiski KaMS § 10 lg 1 p 3 tähiste äravahetamise tõenäosuse esinemist ei nõua. Nimelt on Euroopa Kohus antud küsimuses selgitanud, et KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud kahjutekitamine on varasema ja hilisema kaubamärgi teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus neid üksteisega seostab, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi (vt Euroopa Kohtu otsus Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, p 30). On tõenäoline, et tarbijad, teades likööri osas vaidlustaja varasemaid kaubamärke, seostavad ka vaidlustatud tähist alkoholsete jookide osas just vaidlustajaga. Seda tulenevalt kaubamärkide samasugusest ülesehitusest, väga sarnasest kontseptuaalsest tähendusest ja kaupade identsusest. Seega esineb vaidlustatud tähise osas KaMS § 10 lg 1 p-s 3 nõutud sarnasus, s.o käesolevas asjas on tõenäoline, et tarbijad seostavad nimetatud tähist vaidlustaja kaubamärkidega.

Toodust nähtuvalt esineb käesolevas asjas reaalne oht, et tähis „STARY GOROD“ hakkab alkoholsete jookide osas ebaõiglaselt ära kasutama ja kahjustama vaidlustaja varasemate kaubamärkide märkimisväärt eristusvõimet ja väga tugevat mainet, s.o esineb reaalne oht, et tarbijad kannavad varasemate kaubamärkide tuntuse üle taotleja kaupadele ning taotleja saab vaidlustaja aastakümnete pikkuse tegevuse ja investeringute arvelt ebaõiglast tulu. Samuti puudub vaidlustajal kontroll taotleja kaupade kvaliteedi üle, mistõttu võivad taotleja kaubad hakata kahjustama varasemate kaubamärkide mainet.

Vaidlustaja kaubamärgid on ühed Eesti tuntumatest ja pikaajaliselt kasutatavatest kaubamärkidest. Tootel on kõrge maine ja tuntus sealhulgas Eesti tarbijate sektoris. Taotleja poolt taotletav kaubamärk kordab identsete kaupade osas otseselt varasemate kõrge maine ja eristusvõimega kaubamärkide ülesehitust ja kannab nendega äratuntavalt sarnast kontseptuaalset tähendust. Nimetatatu tingib tõenäosuse, et Eesti tarbijad vahetavad asjaomased kaubamärgid omavahel ära (sealhulgas kaubamärgi „VANALINNA OLD TOWN“ osas), s.o usuvad, et AS Liviko toodab ka tähisega „STARY GOROD“ tähistatud identset toodet. Enamgi veel, arvestades varasemate kaubamärkide kõrget tuntust, esineb vaidlustatava tähise osas ka oht, et sellega võidakse ebaõiglaselt ära kasutada vaidlustusavalduse esitaja tuntud kaubamärkide mainet ja kahjustada nimetatud kaubamärkide eristusvõimet. Tarbijad võivad ekslikult uskuda, et kaubamärk „STARY GOROD“ kuulub vaidlustaja nõ „VANA TALLINN“ kaubamärkide perekonda ja/või on seotud

vaidlustajaga. Kõigele esitatule tuginedes leiab vaidlustaja, et tähise „STARY GOROD“ osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Seetõttu, juhindudes KaMS §-dest 10 ja 41 ning vaidlustusavalduses viidatud Euroopa Kohtu lahenditest, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsuse anda õiguskaitse taotletavale rahvusvahelisele kaubamärgile STARY GOROD“ (reg nr 1147304) ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud: (1) väljatrükk Eesti kaubamärgilehest nr 10/2013 tähise „STARY GOROD“ (reg nr 1147304) registreerimisotsuse avaldamise kohta; (2) väljatrükkid kaubamärkide reg nr 36972, 35356, 35361 ja 35782 registreeringutest; (3) vikipeediaväljatrükk „VanaTallinna“ kohta; (4) väljatrükk artiklist „Täna valmis Livikol saja miljones pudel legendaarset Vana Tallinna“; (5) likööri „Vana Tallinn“ väljatootamist puudutav tutvustus; (6) väljatrükk veebilehelt www.vanatallinn.ee „Vana Tallinna“ hetketuntuse kohta; (7) ärakiri „Vana Tallinna“ tootelehest; (8) väljatrükk Õhtulehe artiklist „Väärt Eesti kraam - avas meelega nii sotsialistlikke kui ka kapitalistlikke uksi“.

Vaidlustusavaldus võeti 06.12.2013 komisjoni menetluse nr 1495 all ja selle eelmenetlejaks määrati komisjoni liige Sulev Sulsenberg. Taotlejale anti võimalus teatada oma esindaja hiljemalt 06.03.2014. Taotleja tähtajal oma esindajat ei teatanud ning menetluses ei osalenud.

05.04.2017 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 05.05.2017.

2) 28.04.2017 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jääb kõigi vaidlustusavalduses toodud põhjenduste ja nõuete juurde. Taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud, tunnistades vaidlustusavaldust ja/või olles kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse taotlemise vastu. Taotleja ei ole eitanud, et vaidlustusavalduses sedastatud ohtude realiseerumine on vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmisel väga tõenäoline.

03.11.2017 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Vaidlustaja vaidlustas Patendiameti otsuse rahvusvahelisele kaubamärgile „STARY GOROD“ (reg nr 1147304, prioriteedikuupäev 27.07.2012) Eestis õiguskaitse andmise klassis 33 taotleja nimele, kuna leiab, et see on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

Vaidlustaja on klassis 33 kehtivat õiguskaitset omavate kaubamärkide reg nr 36972, reg nr 35356, reg nr 35361 ja reg nr 35782 omanik. Vaidlustaja kaubamärgid on varasemad kui taotleja kaubamärk.

Vaidlustaja taotleb vaidlustatud kaubamärki puudutava Patendiameti otsuse tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kuna taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel oma esindajat nimetanud, menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, siis komisjon järeldeb sellest, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärki kaitsta tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 4 tähenduses.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 lg 4 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist. TÕAS § 54¹ lg 5 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole lõplikke seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile „STARY GOROD“ (rahvusvaheline reg nr 1147304) Eestis õiguskaitse andmise kohta taotleja nimele ning teha Patendiametile ettepanek jätkata 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:

Tanel Kalmet

Rein Laaneots

Sulev Sulsenberg