

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1679-o

Tallinnas 28. märtsil 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Edith Sassian ja Tanel Kalmel, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS Liviko (Masina 11, 10144 Tallinn) kaebuse Patendiameti 04.05.2016 otsuse peale, millega keelduti kaubamärgi **VIRU VALGE HÕBE** (taotlus nr M201400958) registreerimisest klassis 33.

Asjaolud ja menetluse käik

29.06.2016 esitas AS Liviko (keda volikirja alusel esindavad patendivolinikud Villu Pavelts ja Martin Jõgi) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi *komisjon* või *TOAK*) kaebuse Patendiameti 04.05.2016 otsuse nr 7/M201400958 peale, millega keelduti kaubamärgi **VIRU VALGE HÕBE** registreerimisest klassi 33 kaupade *alkoholjoogid (v.a õlu), sh viin, maitsestatud viin ning viina või piirituse baasil valmistatud kokteilid ja segujoogid* osas.

Kaebus võeti menetlusse 14.07.2016 nr 1679 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

1) 05.09.2014 esitas AS Liviko (edaspidi ka kaebaja) taotluse M201400958 kaubamärgi **VIRU VALGE HÕBE** registreerimiseks klassi 33 kaupade *alkoholjoogid (v.a õlu), sh viin, maitsestatud viin ning viina või piirituse baasil valmistatud kokteilid ja segujoogid* osas ([lisa 2](#)).

04.05.2016 otsusega nr 7/M201400958 keeldus Patendiamet andmast kaubamärgile õiguskaitset (lisa 3). Patendiameti otsuse kohaselt on kaubamärk tervenisti kirjeldav (KaMS § 9 lg 1 p 3) ning tervenisti eristusvõimeetu (KaMS § 9 lg 1 p 2).

Kaebaja ei nõustu Patendiameti otsusega ja leiab selle olevat põhjendamatu.

Kaebaja nimele on Eestis registreeritud sõnaline kaubamärk VIRU VALGE (reg. nr 40670, [lisa 4](#)). Kaubamärk VIRU VALGE omab õiguskaitset alates 01.12.2004 ning sellega tähistatakse muuhulgas klassi 33 kaupu *alkoholjoogid*. Ükski isik ei ole vastava kaubamärgi kehtivust vaidlustanud, selle õiguskaitse on kehtiv. Ei sõna VIRU ega sõna VALGE ei ole selle kaubamärgi registratsioonis määratud kaubamärgi mittekaitstavateks osadeks klassi 33 alkoholjookide osas.

Veelgi enam, TOAK on 19.04.2004 otsuse 627-o punktis 4 samuti kinnitanud VIRU VALGE õiguskaitset, mööndes selle üldtuntust AS Liviko kaubamärgina.

Kaubamärgi VIRU VALGE õiguskaitse kõrval on oluline pöörata tähelepanu ka selle kasutamisele ja tuntusele Eestis. VIRU VALGE on koos selle alla kuuluvate eri toodetega üks Eesti tuntumaid kaubamärke, mis on järjepidevalt kasutusel alates 1898.a. Kaebaja kasutab VIRU VALGE kaubamärki alkoholjookide osas alates 1962.a. ([lisa 5](#)). VIRU VALGE viin on võitnud mitmeid auhindu, sh The International Wine and Spirit Competition 2014 – kuldmedal, The International Wine and Spirit Competition 2013 – hõbemedal, The International Wine and Spirit Competition 2010 – hõbemedal, Eesti parim alkoholne jook 2000 (Viru Valge Special Anniversary), Eesti parim alkoholne jook 2003 (Viru Valge Vanilla), Eesti parim alkoholne jook 2010 (Viru Valge) (*ibid.*).

Kaebaja on VIRU VALGE brändi alla koondanud mitmed eri tooted nagu näiteks VIRU VALGE BLACK, VIRU VALGE JUBILEE, VIRU VALGE SPECIAL ANNIVERSARY, VIRU VALGE VÄGEV ja VIRU VALGE maitseviinad

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

(Barbaris, Blackcurrant, Cherry, Greenapple, Lemon, Vanilla, Watermelon) (*ibid.*). Info VIRU VALGE kohta koos sellele läbi aastate omistatud auhindadega on kättesaadav AS Liviko kodulehelt ([lisa 6](#)).

VIRU VALGE tuntusest kõneleb ka avalik arvamus. 2005.a. väljaande „Estonian Tastes and Traditions“ andmetel on Eesti väidetavalt tuntuim viin AS Liviko VIRU VALGE ([lisa 7](#)). 2013.a. viidi uuringufirma TNS Emor poolt läbi uuring Eesti kange alkoholi tarbijate hulgas (vanus 18-60 a.). Tulemused näitavad, et VIRU VALGE oli 2013.a., s.o VIRU VALGE HÕBE taotluse esitamisele eelneval aastal, selgelt Eesti tuntuim kange alkoholi kaubamärk (lisa 8). Kaebusele on lisatud Eestis müüdüd viinade müügiimahud, mis kajastavad täpsemalt kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE taotluse esitamise kuud 09.2014. Müügiimahutustest ilmneb, et 09.2014 oli Eestis müüdüim viin Laua Viina kõrval just VIRU VALGE (lisa 9 > sept.14 > rida 14 „VIRU VALGE“ müügiimahutuste tulbad F, G ja H).

Ülaltoodust tulenevalt on VIRU VALGE Eestis sõnalise kaubamärgina registreeritud tähis, mis omab kehtivat õiguskaitsset alates 01.12.2004, ükski isik ei ole seda vaidlustanud. VIRU VALGE üldtuntust AS Liviko kaubamärgina on tunnistanud ka TOAK (19.04.2004 627-o p 4). VIRU VALGE on pealegi üks Eesti tuntumaid kaubamärke, millega tähistatakse erinevaid alkoholiseid jooke ning millel on mitmeid erinevaid alabrände (VIRU VALGE BLACK, VIRU VALGE JUBILEE, VIRU VALGE SPECIAL ANNIVERSARY, VIRU VALGE VÄGEV, VIRU VALGE maitseviinad (Barbaris, Blackcurrant, Cherry, Greenapple, Lemon, Vanilla, Watermelon). VIRU VALGE on lõppastmes AS Liviko tuntud kaubamärk. VIRU VALGE on eristusvõimeline nii isolatsioonis kui ka alabrändide osana.

VIRU VALGE HÕBE näol on tegemist VIRU VALGE brändi alla kuuluva kaubamärgiga, VIRU VALGE alabrändiga. VIRU VALGE sisaldub kaubamärgis VIRU VALGE HÕBE esikohal ning muutmata kujul. Registreeritud ja üldtuntud kaubamärgi VIRU VALGE sisaldumine kaubamärgis VIRU VALGE HÕBE tagab antud tervikkaubamärgile selle registreerimiseks vajaliku eristusvõime. Arvestades VIRU VALGE ja selle brändi alla kuuluvate erinevate toodete tuntust Eestis klassi 33 alkoholjookide osas, muudab VIRU VALGE sisaldumine kaubamärgis VIRU VALGE HÕBE selle tervikkaubamärgi registreeritavaks.

Kohtupraktikast tuleneb, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjuste tõlgendamisel tuleb lähtuda nendest igapäev aluseks olevast avalikust huvist (Euroopa Kohtu 15.03.2012 otsus asjas C-90/11 C-91/11 Strigl ja Securvita, p 22). Iga keeldumispõhjuse hindamisel arvesse võetud avalik huvi peab väljendama asjaomasest keeldumispõhjusest olenevaid erinevaid kaalutlusi (*ibid.*).

Kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE registreerimisest keeldumist ei nõua kaubamärgiseaduse sätteid, erialane praktika ega avalik huvi. (Kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE kirjeldavaks ja eristusvõimetuks lugemine ning registreerimisest keeldumine võiks samas viia olukorrani, kus kolmas alkoholjooke tootev isik võib väita, et kuna VIRU VALGE HÕBE registreerimisest on keeldutud, on tal õigus kasutada taolist tähist enda alkoholjookidel. Isegi kui see loob avalikkuse silmis eksliku seose AS Liviko tuntud VIRU VALGE toodetega ning on seega tarbijaid eksitav. See ei oleks aga kooskõlas avaliku huviga ning taoliste eksitavate juhtumite tekkimist soovib AS Liviko õigustatult ka vältida, soovides registreerida kaubamärki VIRU VALGE HÕBE.)

Patendiamet ei ole tõendanud, et VIRU VALGE tajumine tarbijate poolt oleks ajas muutunud. S.o et tarbija tajuks nüüd, erinevalt sõnalise kaubamärgi VIRU VALGE registreerimise ja TOAK poolt üldtuntuks lugemise ajast, tähist VIRU VALGE eraldiseisvalt või kombinatsioonis VIRU VALGE HÕBE kirjeldava ja eristusvõimetuna. VIRU VALGE on jätkuvalt AS Liviko nimele registreeritud ja kehtivat õiguskaitsset omav kaubamärk, mille kumbki sõna pole määratud registratsioonis klassi 33 alkoholjookide osas mittekaitstavaks osaks. Kaubamärgi kasutamine alabrändide osana annab tunnistust sellest, et tarbijad tajuvad seda ka nende kombinatsioonis eristusvõimelise kaubamärgina. Patendiametil puudub voli lugeda VIRU VALGE õiguskaitsese teise kaubamärgi koostisosana põhjendamatult tühiseks. Tulenevalt VIRU VALGE kaubamärgi ja sellega seonduvate eri alkoholjookide tuntusest on VIRU VALGE üldtuntud ka kombinatsiooni VIRU VALGE HÕBE koostisosana.

Seoses Patendiameti väidetega sõna HÕBE (inglise keeles SILVER) eristusvõime puudumisest juhib AS Liviko tähelepanu ka Patendiameti enda praktikale. Patendiamet on 19.04.1999 registreerinud alkoholjookide osas kaubamärgi SILVER DRY VODKA (reg. nr 28686, [lisa 10](#)). Mittekaitstavateks osadeks on määratud DRY ja VODKA ent mitte SILVER, seda on peetud eristusvõimeliseks. Patendiamet on 20.05.2009 registreerinud alkoholjookide osas kaubamärgi SILVER STAR (IR nr 1005194, [lisa 11](#)). Patendiamet on võrdlemisi hiljuti, 11.2015, registreerinud alkoholjookide osas ka kaubamärgi SILVER

DROP (IR nr 1238589, [lisa 12](#)). Andmebaas ei näita, et sõna SILVER oleks määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Kuivõrd sõna DROP viitab väikesele joogikogusele ehk napsile ([lisa 13](#)), tuleb järeldada, et kaubamärgi SILVER DROP eristusvõime seisneb just sõnas SILVER (eesti keeles HÕBE). Patendiameti praktika kinnitab seega, et sõna HÕBE/SILVER sisaldavaid kaubamärke on peetud alkoholjookide osas registreeritavaks ning et sõna HÕBE/SILVER pole varasemalt määratud kaubamärkide mittekaitstavaks osaks. Sama peaks kehtima ka kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE puhul.

Tulles tagasi VIRU VALGE HÕBE juurde, siis arvestades kaubamärgi VIRU VALGE tuntust ei pea kaebaja tõenäoliseks, et tarbija tajuks vastava tooteseeria kaubamärki VIRU VALGE HÕBE tervikuna klassi 33 alkoholjooke tõsimeeli kirjeldava ja seetõttu eristusvõimetu kaubamärgina. Taoline väide ei ole põhjendatud. Pigemini tajub tarbija kaubamärki VIRU VALGE HÕBE kui viidet AS Liviko VIRU VALGE kaubamärgiseeria toodetele. Tulenevalt VIRU VALGE registreerimise ja kasutamise kohta esitatud asjaoludest on põhjendatud on väide, et tarbija seostab ka kaubamärki VIRU VALGE HÕBE AS Liviko ja selle VIRU VALGE alkoholjookidega.

Patendiamet on 04.05.2016 keeldumisotsuse tegemisel jätnud lõppastmes õigustamatult arvestamata AS Liviko VIRU VALGE kaubamärki, mis omab kehtivat õiguskaitset, ning AS Liviko aastatepikkust tegevust VIRU VALGE toodete all Eesti turul. Patendiamet on jätnud arvestamata asjas olulised asjaolud ning jõudnud seetõttu ekslikele, eluliselt mitteusutavatele järeldustele, väites VIRU VALGE HÕBE kirjeldavust ja eristusvõime puudumist klassi 33 alkoholjookide suhtes.

AS Livikole ei ole teada ühtegi ettevõtjat, tarbijat või muud isikut, kes kirjeldaks klassi 33 alkoholjooke 3-sõnalise kombinatsiooniga VIRU VALGE HÕBE. (Küll aga eristab VIRU VALGE HÕBE kaebaja toodangut analoogselt teiste AS Liviko VIRU VALGE tähistega nagu VIRU VALGE COOLER, VIRU VALGE BLACK, VIRU VALGE JUBILEE, VIRU VALGE SPECIAL ANNIVERSARY, VIRU VALGE VÄGEV jne.) Kaupu kirjeldav oleks ehk pikem kombinatsioon „Virumaal valmistatud hõbefiltreeritud valge viin“. Taotletav kaubamärk VIRU VALGE HÕBE ei ole aga sellise kombinatsiooniga samastatav. Pealegi, arvestades KaMS § 16 lg 1 p 2 regulatsiooniga isikutele tagatavat kirjeldava tähise kasutamise õigust, poleks VIRU VALGE HÕBE registreerimisega saadava ainuõiguse pinnalt võimalik eelmainitud kirjeldava kombinatsiooni kasutamist ka keelata ning see ei ole ka AS Liviko eesmärk. Kõik ülaltoodu kinnitab veelgi, et klassi 33 alkoholjooke mittekirjeldava kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE registreerimisest keeldumist avalik huvi ei nõua ning Patendiamet, jättes arvestamata asjas olulised asjaolud, pole veenvalt tõendanud vastupidist.

Patendiameti ekspertiis ei saa lõppastmes olla pelgalt grammatiline. Patendiamet ei saa toetuda isoleeritud kaubamärgi koostisosade tähendusele (VIRU, VALGE, HÕBE), jättes tähelepanuta varasemalt registreeritud, kehtivat õiguskaitset omavad ja üldtuntud kaubamärgid (VIRU VALGE) ning nende pikaajalise kasutamise ja selgelt tõendatud tuntuse kohalikul turul alkoholjookide osas.

Ülaltoodu on kooskõlas ka TOAK praktikaga, kes on 16.05.2016 otsuse 1578-o punktis 2 lugenud kaubamärgi MARTINI SPIRITO koostisosaks oleva tähise MARTINI üldtuntud kaubamärgiks. Otsuse punktis 3 on TOAK toonitanud, et KaMS ei anna Patendiametile õigust tunnistada ainuõigust saanud tähis mittekaitstavaks. TOAK on punktis 3 samuti toonitanud, et kui kaubamärk sisaldab vähemalt ühte eristusvõimelist elementi (toona üldtuntud kaubamärk MARTINI, antud juhul üldtuntud kaubamärk VIRU VALGE), on see tervikuna mittekirjeldav ehk eristusvõimeline. Kuivõrd ka antud juhul omab vähemasti osa, täpsemalt VIRU VALGE, tugevat eristusvõimet, legitimeerib see tervikkaubamärgi VIRU VALGE HÕBE registreerimist. Sellega on välistatud tervikkaubamärgi kirjeldavus ja eristusvõime puudumine ning sellega täidetud tervikkaubamärgi registreeritavuse nõue.

Kuivõrd Patendiamet on VIRU VALGE HÕBE eristusvõime puudumist põhjendanud üksnes kirjeldavuse peegeldusena, on ülal kirjeldavuse väite kummutamisega langenud ära ka kaubamärgi eristusvõime puudumine (vt TOAK 16.05.2016 otsuse 1578-o punkt 5 viimane lõik).

Kaebaja ei nõustu Patendiameti 04.05.2016 otsusega nr 7/M201400958, kuivõrd see on põhjendamatu ning jätab tähelepanuta asjas olulised asjaolud. Registreerimiseks esitatud kaubamärk VIRU VALGE HÕBE ei ole kirjeldav (KaMS § 9 lg 1 p 3) ega eristusvõimetu (KaMS § 9 lg 1 p 2). VIRU VALGE HÕBE on AS Liviko üldtuntud VIRU VALGE kaubamärgiseeriasse kuuluv kaubamärk, mis omab eristusvõimet eelkõige tugevalt eristusvõimelise osa VIRU VALGE tõttu.

Lõppastmes ei palu AS Liviko tunnistada tervikkaubamärgi VIRU VALGE HÕBE omandatud eristusvõimet või üldtuntust nagu Patendiamet näis soovivat. Küll aga leiab AS Liviko, et Patendiametil ei ole võimalik VIRU VALGE HÕBE ekspertiisis lähtuda üksnes kaubamärgi koostisosade grammatilisest tõlgendamisest. Patendiametil ei ole võimalik antud ekspertiisis jätta kõrvale a) varasem VIRU VALGE registratsioon, kehtiv õiguskaitse ja selle üldtuntuks lugemine, b) VIRU VALGE laialdane ja pikaajaline kasutamine Eestis klassi 33 alkoholjookide osas kaebaja poolt, c) kasutamisest tulenev tuntus tarbite seas ning d) kõige selle mõju kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE ekspertiisile ning eristusvõimele.

Analoogselt käesolevale on TOAK lugenud üldtuntuks kaubamärgi MARTINI SPIRITO koostisosas tähise MARTINI ning, olenemata SPIRITO eristusvõime olemasolust, pidanud terviktähist MARTINI SPIRITO eristusvõimeliseks ja registreeritavaks klassi 33 alkoholjookide osas (16.05.2016 1578-o).

Kõigest eeltoodust lähtuvalt, võttes arvesse KaMS §§ 38, 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §§ 39, 43, 44 ning viidatud Euroopa Kohtu, TOAK kui ka Patendiameti enda praktikat, palub kaebaja komisjonil tühistada Patendiameti 04.05.2016 otsus nr 7/M201400958 kaubamärgi **VIRU VALGE HÕBE** (reg. taotlus nr M201400958) registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

2) 07.10.2016 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta.

Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldunud alljärgnevatel põhjustel.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa registreerida kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest, mida on võimalik kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse. Antud sätte eesmärgiks olev avalik huvi nõuab, et kõik tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et neil oleks võimalik neid tähiseid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks. Seetõttu ei ole märgid, mis koosnevad üksnes kirjeldavatest tähistest, kaubamärgina registreerimiseks sobivad.

Fakt, et kirjeldavad tähised peavad olema vabad kasutamiseks kõigile, on kinnitamist leidnud ka nt Euroopa Kohtu otsuses C-191/01P, mille kohaselt määruse 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõike 1 punkt c eesmärgiks on avalikkuse huvi kaitsmine, nimelt, et kõigil oleks õigus vabalt kasutada kaupa ja teenuseid kirjeldavaid tähiseid. See säte hoiab ära selliste tähiste reserveerimise ainult ühele ettevõttele seeläbi, et see registreeritakse kaubamärgina. Seejuures ei pea antud konkreetne kirjeldava iseloomuga tähis kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel olema tegelikult kasutusel kaupade või teenuste kirjeldamiseks. Piisab, nagu seaduse sätte sõnastus ise ütleb, et selline tähis võibolla kasutusel sellistel eesmärkidel.

Patendiametile esitati registreerimiseks tähis VIRU VALGE HÕBE. Tähis koosneb asjaomastele tarbijatele arusaadavatest sõnadest VIRU, VALGE ja HÕBE, millest igaüks eraldi on taotluses nimetatud kaupade osas kirjeldav ning eristusvõimetu. Sõnade kirjeldavuse osas märkis Patendiamet registreerimisest keeldumise otsuses järgmist.

Sõna VIRU näitab tarbijatele kaupade geograafilist päritolu (Viru – Virumaa). TOAK on samuti leidnud, et „Viru“ on kaupade geograafilist päritolu näitav tähis. Otsuses nr 797-o nõustus komisjon Patendiameti seisukohaga, mille kohaselt tähist „Viru“ on võimalik pidada ja reeglina tuleb pidada kaupade geograafilist päritolu näitavaks tähiseks. Virumaal on ajalooliselt toodetud alkoholi, nii kanget kui ka lahjat, ning kuna alkoholitootmise traditsioon Virumaal on olemas, on ka asjaomane tarbija sellest teadlik (lisa registreerimise keeldumise otsuse p-s 3.7). Seega leidis Patendiamet, et sõna VIRU näitab taotluses toodud alkoholijookide geograafilist päritolu.

Sõna VALGE näitab loetelus toodud kaupade (*alkoholijoogid (v.a õlu), sh viin, maitsestatud viin ning viina või piirituse baasil valmistatud kokteileid ja segujoogid*) liiki, nimelt, et tegemist on valge viinaga. Eesti

keele seletav sõnaraamat (EKSS 2009) annab sõna 'valge' seletuseks mh: 'Valge viin' – tavaline värvusetu maitsestatamata viin.

Sõna HÕBE näitab kaupade omadust, nimelt, et tegemist on hõbeda baasil filtreeritud alkoholijookidega. Alkoholijooke filtreeritakse läbi hõbefiltrite, lisaks ka läbi söefiltrite, teemanditolmu, plaatinafiltrite ning näiteks puhastatakse piimaga. Tähistades kangeid alkoholijooke terminiga HÕBE, antakse asjaomasele tarbijale informatsiooni, et tegemist on just nimelt hõbedaga filtreeritud kangete alkoholijookidega.

Patendiamet leidis, et kokku on tegemist kolmest kirjeldavast sõnast koosneva jadaga, kus sõna VIRU näitab kaupade geograafilist päritolu, VALGE liiki ja HÕBE omadust. Taotluses nimetatud kauba tarbija, kes antud juhul on täiskasvanud tarbijaskond, tajub stiliseerimata tähist VIRU VALGE HÕBE kaupa üksnes kirjeldavana. Kirjeldavad tähised peavad jääma kõigile ettevõtjatele vabaks kasutamiseks ning selliseid tähiseid ei saa registreerida ühe ettevõtja nimele. Seetõttu leidis Patendiamet, et tähis VIRU VALGE HÕBE on tervikuna taotluses märgitud kauba peal kirjeldav KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt.

Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 2 ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.

Euroopa Kohus on kohtuasja C-136/02 P otsuse punktis 29 öelnud: „Selleks, et kaubamärk omaks eristusvõimet määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõige 1 punkti b tähenduses, peab ta suutma määratleda kaupu või teenuseid, mille registreerimist taotletakse, kui mingilt kindlalt ettevõtjalt pärinevat ja seega eristama neid teiste ettevõtjate kaupadest ja teenustest /.../“.

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele kohtuasjas C-37/03 P: „/.../ määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõike 1 punkti b aluseks olev üldise huvi mõiste on endastmõistetavalt vastavuses kaubamärgi peaülesandega, milleks on tagada lõpptarbijale või -kasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu /.../“ (p 60).

Eristusvõime hindamisel KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tuleb arvestada esiteks kaupu ja teenuseid, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja teiseks tuleb hinnata registreerimiseks esitatud tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba või teenuse keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning arukas (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-363/99, p 34).

Patendiamet märkis kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses, et asjaomaseks sihtgrupiks on täiskasvanud tarbijaskond. Seega tuli tähisele õiguskaitse andmise hindamisel lähtuda piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka asjaomase tarbija eeldatavast ootusest.

Tähis VIRU VALGE HÕBE koosneb sõnadest VIRU, VALGE ja HÕBE, mis on kirjutatud läbivalt suurte tähtedega. Patendiamet leidis, et tegemist on kirjeldava tähisega – tähis annab teavet, et tegemist on hõbeda baasil filtreeritud valge viinaga, mis on toodetud Virumaal. Euroopa Kohus on märkinud, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes eristusvõimetu (Euroopa Kohtu otsus nr C-363/99 p 86, otsus nr C-265/00 p 19).

Patendiamet leidis, et tähis VIRU VALGE HÕBE ei ole asjaomase tarbija jaoks eristusvõimeline taotluses nimetatud kaupade osas, kuna see koosneb üksnes kirjeldavatest sõnadest ning sellel puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks ettevõtja kaupu eristada teise ettevõtja samaliigilisest kaubast. Seega leidis Patendiamet, et tähis VIRU VALGE HÕBE ei ole KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel registreeritav.

Kaebaja Patendiameti seisukohtadega ei nõustunud ning esitas kaebuses kaubamärgi registreerimisest keeldumisele oma vastuväited. Kaebaja tugines kaebuses kokkuvõtvalt järgnevale.

Kaebaja märgib, et kaebaja nimele on Eestis registreeritud sõnaline kaubamärk VIRU VALGE ning TOAK on 19.04.2004. a otsuse 627-o punktis 4 samuti kinnitanud VIRU VALGE õiguskaitset, mööndes selle üldtuntust AS Liviko kaubamärgina. Kaebaja toob välja, et VIRU VALGE on üks Eesti tuntumaid kaubamärke, millega tähistatakse erinevaid alkoholijooke ning millel on mitmeid erinevaid alabrände. Kaebaja märgib, et VIRU VALGE sisaldub kaubamärgis VIRU VALGE HÕBE esikohal ja muutmata kujul ning et registreeritud ja üldtuntud kaubamärgi VIRU VALGE sisaldumine kaubamärgis VIRU VALGE HÕBE tagab antud tervikkaubamärgile selle registreerimiseks vajaliku eristusvõime. Kaebaja lisab, et Patendiamet pole tõendanud, et VIRU VALGE tajumine tarbijate poolt oleks ajas muutunud, s.o et tarbija

tajuks seda nüüd kirjeldavana või eristusvõimetuna. Sõna HÕBE osas leiab kaebaja, et Patendiameti praktika kinnitab, et sõna HÕBE/SILVER sisaldavaid kaubamärke on peetud alkoholjookide osas registreeritavaks ning et sõna HÕBE/SILVER pole varasemalt määratud kaubamärkide mittekaitstavaks osaks. See peaks kaebaja arvates kehtima ka VIRU VALGE HÕBE puhul.

Kaebaja on seisukohal, et arvestades VIRU VALGE tuntust, ei pea kaebaja tõenäoliseks, et tarbija tajuks vastava tooteseeria kaubamärki VIRU VALGE HÕBE tervikuna kl 33 alkoholjooke kirjeldava ja eristusvõimetu kaubamärgina. Kaebaja leiab, et Patendiamet on õigustamatult jätnud arvestamata AS Liviko VIRU VALGE kaubamärgi. Kaebaja märgib, et AS Livikole pole teada ühtegi ettevõtjat, tarbijat või muud isikut, kes kirjeldaks klassi 33 alkoholjooke 3-sõnalise kombinatsiooniga VIRU VALGE HÕBE ning leiab, et kirjeldav oleks ehk pikem kombinatsioon „Virumaal valmistatud hõbefiltreeritud valge viin“. Taotletav kaubamärk pole aga kaebaja arvates sellega samastatav. Kaebaja leiab, et kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE registreerimisest keeldumist avalik huvi ei nõua ning Patendiamet, jättes arvestamata asjas olulised asjaolud, pole veenvalt tõendanud vastupidist. Kaebuses tugineb kaebaja ka TOAKi otsusele nr 1578-o ning märgib, et kuivõrd ka antud asjas omab vähemasti osa, täpsemalt VIRU VALGE, tugevat eristusvõimet, legitimeerib see tervikkaubamärgi VIRU VALGE HÕBE registreerimise.

Patendiamet leiab, et sõnaline tähis VIRU VALGE HÕBE on oma olemuselt kaupu kirjeldav ning seega eristusvõimetu. Tähise näol on tegemist kirjeldavatest sõnadest koosneva jadaga, kus sõna VIRU näitab kaupade geograafilist päritolu, VALGE liiki ja HÕBE omadust. Patendiamet on põhjendanud sõnade ja terviku kirjeldavust (vt registreerimisest keeldumise otsuse p-d 1-2) ning siinkohal põhjendusi kordama ei hakka. Seejuures ei oma tähendust kaebaja väide, et AS Livikole pole teada ühtegi ettevõtjat, tarbijat või muud isikut, kes kirjeldaks klassi 33 alkoholjooke 3-sõnalise kombinatsiooniga VIRU VALGE HÕBE. Tähise kirjeldavana käsitlemise eeltingimuseks ei ole nimelt see, et see tähis oleks juba kaubamärgitaotluse esitamise hetkel realselt kasutusel kaupade/teenuste kirjeldamiseks, vaid piisab, et vastavat tähist on võimalik kasutada sellistel eesmärkidel (vt Euroopa Kohtu otsus nr C-191/01P, p 32). Patendiamet leidis, et registreerimiseks esitatud tähist on võimalik kasutada kauba kirjeldamiseks, sest tähis koosneb üksnes kirjeldavate sõnade kombinatsioonist, mis ei moodusta uut tervikut teistsuguse tähendusega.

Sõna HÕBE osas jääb Patendiamet registreerimisest keeldumise otsuses (p 3.9) toodud seisukohtade juurde ning märgib, et tegemist on alkoholjookide puhul kirjeldava ning eristusvõimetu sõnaga. Alkoholjooke filtreeritakse läbi hõbefiltriite, lisaks ka läbi söefiltriite, teemanditolmu, plaatinafiltrite ning näiteks puhastatakse piimaga. Tähistades kangeid alkoholjooke terminiga HÕBE, antakse asjaomasele tarbijale informatsiooni, et tegemist on just nimelt hõbedaga filtreeritud kangete alkoholjookidega. Patendiamet tõi välja, et näiteks kaubamärgis SILVER DROP (reg nr 1238589) on Patendiamet sõna SILVER märkinud mittekaitstavaks osaks, kuna sõna 'silver' (ing k hõbe) näitab alkoholjookide omadust. Kuigi kaebaja märgib, et kaubamärkide andmebaas ei näita, et sõna SILVER oleks nimetatud kaubamärgis määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, ei saa andmebaasi tulemustest automaatselt järeldada, et tegemist oleks eristusvõimelise sõnaga alkoholjookide osas. TOAK on otsuses nr 1550-o märkinud, et alates 01.05.2004 kehtib KaMS § 38 lg 3, mis ütleb, et kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis käesoleva seaduse § 9 lõike 3 kohaselt loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, kuid see tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes, ei märgi Patendiamet mittekaitstavat osa kaubamärgi registreerimise otsusesse. Seega tuleb pärast seda kuupäeva registreeritud kaubamärkide osas kaubamärgi kaitstavuse hindamisel lähtuda faktilistest asjaoludest, mitte registrikande formaalsusest — see, et mingit kaubamärgi elementi ei ole märgitud mittekaitstavaks, võib tähendada seda, et tegu on vaieldamatult kaitstava või hoopis vaieldamatult mittekaitstava elemendiga. Teiste kaebaja poolt nimetatud kaubamärkide (1999. a registreering SILVER DRY VODKA ning 2009. a registreering SILVER STAR, mille eestikeelne tähendus on 'hõbetäht') osas tuleb märkida, et neid on Patendiamet varasemalt pidanud tervikuna registreeritavaks sel ajahetkel tehtud ekspertiisis kogutud tõendite valguses. Toodud näidete pinnalt ei saa aga järeldada, et Patendiameti praktika kohaselt ongi sõna SILVER alkoholjookide osas eristusvõimeline. Iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt ning iga kaubamärgi puhul on tegemist erineva situatsiooniga ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Patendiamet märgib, et näiteks registreering tähisele SILVER DRY VODKA ei pärine hiljutisest Patendiameti praktikast, et selle põhjal järeldada sõna HÕBE eristusvõimelisust, vaid aastast 1999, kui tegemist oli erineva situatsiooniga ja valitses teine turuolukord. Tolleaegse ekspertiisi asjaolud ei ole võrreldavad praeguse olukorraga.

Mis puudutab varasemat registreeringut VIRU VALGE (reg nr 40670), siis Patendiamet märkis kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse p-s 3.4, et kaubamärgi ekspertiisis ei saa lähtuda üksnes varasemalt tehtud otsustest, mis puudutavad sõnalist osa VIRU VALGE. Iga kaubamärgitaotlust käsitletakse eraldi vastavate kaupade/teenuste ja turu kontekstis ning iga kaubamärk nõuab eraldi ekspertiisi. Kaubamärgiomaniku õigus nõuda tähise registreerimist ei tulene mõne teise kaubamärgi registreerimise faktist (TOAKi otsus nr 1557) ning seega ei saa ka Patendiamet registreerida märki pelgalt seetõttu, et sarnane märk on varasemalt kaitse saanud. Euroopa Kohtu praktikas on selgitatud, et õiguskindluse ja just hea halduse põhimõtte kohaselt peab iga registreerimistaotluse kontrollimine olema range ja täielik, vältimaks kaubamärkide alusetut registreerimist ning see kontroll tuleb läbi viia igal konkreetsel juhul (Euroopa Kohtu otsus asjas nr C-51/10).

Kaebaja juhib tähelepanu asjaolule, et TOAK on varasemalt (19.04.2004) otsuse 627-o punktis 4 kinnitanud VIRU VALGE õiguskaitset, mõõndes selle üldtuntust AS Liviko kaubamärgina. Kuna kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine ei oma õigusjõudu hilisemates vaidlustes, tuleb märgi üldtuntust tõendada igal konkreetsel juhul eraldi. Käesolevas asjas on taotleja kirjavahetuse käigus (ja kaebuses) esitanud materjali sõnalise osa VIRU VALGE kasutamise kohta ning toonud välja mh, et 2005. a väljaande „Estonian Tastes and Traditions“ andmetel on Eesti väidetavalt tuntuim viin AS Liviko VIRU VALGE. Samuti on taotleja esitanud 2013. a uuringufirma TNS Emor poolt läbi viidud uuringu tulemused Eesti kange alkoholi tarbijate hulgas (vanuses 18-60 a). Tulemuste kohaselt oli VIRU VALGE 2013. aastal tuntuim kange alkoholi kaubamärk. Samuti on taotleja esitanud Eestis müüdüd viinade müügiühend 2014. a septembrikuu seisuga (VIRU VALGE HÕBE taotluse esitamise kuu), millest ilmneb, et müüduim viin Laua Viina kõrval oli VIRU VALGE. Nii kirjavahetuses taotlejaga kui ka keeldumise otsuses on Patendiamet aga märkinud, et registreerimiseks on esitatud sõnaline tähis VIRU VALGE HÕBE, mitte tähis VIRU VALGE, mille osas taotleja on materjali esitanud. Patendiamet leidis, et üldtuntust saab tõendada vaid registreerimiseks esitatud tähise osas, milleks on VIRU VALGE HÕBE. KaMS § 9 lg 2 kohaselt ei kohaldata vastava paragrahvi lõike 1 punktides 2-4 sätestatud taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul. Patendiamet märkis, et KaMS § 9 lg 2 kohaldamiseks peab registreeritav kaubamärk ise (mitte aga selle osa) olema muutunud üldtuntuks. Seega leidis Patendiamet, et üldtuntust saab tõendada vaid registreerimiseks esitatud tähise osas ning materjali sõnapaari VIRU VALGE kohta ei saa arvestada.

Kaebaja viitab kaebuses TOAKi otsusele nr 1578-o (MARTINI SPIRITO) ning märgib, et TOAK on punktis 3 selgitanud, et kui kaubamärk sisaldab vähemalt ühte eristusvõimelist elementi (toona üldtuntud kaubamärk MARTINI, antud juhul üldtuntud kaubamärk VIRU VALGE), on see tervikuna mittekirjeldav ehk eristusvõimeline. Patendiamet märgib, et kuivõrd kaebaja poolt viidatud TOAKi otsus on hilisem kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE registreerimisest keeldumise otsusest, ei saanud Patendiamet vaidlusaluse tähise ekspertiisis nimetatud TOAKi otsuses toodud seisukohtadega arvestada.

Kõiki eespool toodud asjaolusid arvesse võttes palub Patendiamet komisjonil teha vastav otsus.

3) 30.11.2016 esitas kaebaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Kaebaja jäi täielikult oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde, märkides järgmist.

Kaebaja ei nõustu jätkuvalt Patendiameti otsusega kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE keeldumisest. VIRU VALGE HÕBE ei ole tervikuna kirjeldav ega tervikuna eristusvõimetu. Patendiameti otsus on põhjendamatu.

Kaebaja nimele on registreeritud kaubamärk VIRU VALGE (reg. nr 40670, vaidlustusavaldus (VA) [lisa 4](#)). Selle õiguskaitse on kehtiv ning ükski isik ei ole selle kehtivust vaidlustanud. See registreering ei sisalda mittekaitstavaid osi. Ka TOAK on 19.04.2004 otsuses 627-o kinnitanud VIRU VALGE üldtuntust kaebaja kaubamärgina (punkt 4)

VIRU VALGE on üks Eesti tuntumaid kaubamärke, mis on kasutuses alates 1898. AS Liviko kasutab kaubamärki alates 1962.a. Lisaks sellele on VIRU VALGE tooted võitnud mitmeid auhindu nii Eestis kui ka välismaal. VIRU VALGE brändi alla kuuluvad mitmed eri tooted (VIRU VALGE BLACK, VIRU VALGE JUBILEE, VIRU VALGE SPECIAL ANNIVERSARY, VIRU VALGE VÄGEV ja VIRU VALGE maitseviinad (Barbaris, Blackcurrant, Cherry, Greenapple, Lemon, Vanilla, Watermelon).

Kõigest ülaltoodust tulenevalt on VIRU VALGE tuntud AS Liviko kaubamärgina.

AS Liviko on registreerimiseks esitatud VIRU VALGE brändi alla kuuluva kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE. Registreeritud ja üldtuntud kaubamärgi VIRU VALGE sisaldumine selles tagab tervikkaubamärgile selle registreerimiseks vajaliku eristusvõime. Avalik huvi ei nõua AS Liviko kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE registreerimisest keeldumist.

Patendiamet ei ole tõendanud, et kaubamärgi VIRU VALGE tajumine tarbijate poolt oleks ajas muutunud, et tarbijad tajusid VIRU VALGE registreerimise ajal seda eristusvõimelise kaubamärgina ent nüüd, sisaldudes kaubamärgis VIRU VALGE HÕBE, on VIRU VALGE minetanud selle eristusvõime ja TOAK poolt viidatud üldtuntuse, mida toetavad ka kaebaja poolt esitatud tõendid.

Teisisõnu, Patendiametil puudub voli lugeda VIRU VALGE õiguskaitse kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE koostises tühiseks ning VIRU VALGE on üldtuntud ka kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE koostisosana.

Samas kinnitab Patendiameti praktika, et ka sõna HÕBE (inglise keeles SILVER) sisaldavaid kaubamärke on peetud alkoholjookide osas registreeritavaks ning et seda pole määratud mittekaitstavaks osaks. Patendiamet on nimelt registreerinud sellised kaubamärgid nagu SILVER DRY VODKA (reg. nr 28686, VA [lisa 10](#)), SILVER STAR (IR nr 1005194, VA [lisa 11](#)), SILVER DROP (IR nr 1238589, VA [lisa 12](#); DROP = väike joogikogus ehk naps, VA [lisa 13](#)). Patendiameti praktika seega kinnitab sõna HÕBE/SILVER sisaldavate kaubamärkide registreeritavust alkoholjookide osas. Kuivõrd kaubamärk VIRU VALGE HÕBE sisaldab nii üldtuntud ja registreeritud kaubamärki VIRU VALGE ja HÕBE (inglise keeles SILVER), oleks selle registreerimisest keeldumine vastuolus ka Patendiameti enda halduspraktikaga.

Lõppastmes ei ole tõenäoline, et kaebaja kaubamärki VIRU VALGE HÕBE nähes tajuks tarbija seda tervikuna klassi 33 alkoholjooke kirjeldava ja eristusvõimetuna. Arvestades VIRU VALGE tuntust ei ole see eluliselt usutav. Pigemini tajub tarbija seda kaubamärki kui viidet AS Liviko tuntud VIRU VALGE seeria toodetele.

Lisaks ülaltoodule ei tea AS Liviko ühtegi isikut, kes kirjeldaks klassi 33 alkoholjooke 3-sõnalise kombinatsiooniga VIRU VALGE HÕBE. Küll aga see eristab see AS Liviko toodangut analoogselt teistele kaebaja tähistele nagu VIRU VALGE COOLER, VIRU VALGE BLACK, VIRU VALGE JUBILEE, VIRU VALGE SPECIAL ANNIVERSARY, VIRU VALGE VÄGEV jne. Kaupu kirjeldav oleks ehk pikem kombinatsioon „Virumaal valmistatud hõbefiltreeritud valge viin“. Taotletav kaubamärk VIRU VALGE HÕBE ei ole aga sellise kombinatsiooniga samastatav. Lisaks sellele tagab KaMS § 16 lg 1 p 2 isikutele nagnii kirjeldavate tähiste kasutamise õiguse.

Jättes sisuliselt arvestamata AS Liviko varasema VIRU VALGE kaubamärgi registreerimist, kasutamist kui ka üldtuntust, on Patendiamet jõudnud ekslikele ja eluliselt mitteusutavatele järeldustele kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE väidetud kirjeldavuse tervikuna ja eristusvõime puudumise suhtes.

Patendiameti ekspertiis ei saa lõppastmes olla pelgalt grammatiline. Patendiamet ei saa toetuda isoleeritult kaubamärgi koostisosade tähendusele (VIRU / VALGE / HÕBE), jättes samas tähelepanuta sama isiku nimele varasemalt registreeritud, kehtivat õiguskaitset omava ja üldtuntud kaubamärgi ning nende pikaajalise kasutamise samade kaupade osas.

Kaebaja seisukohad on kooskõlas ka TOAK praktikaga. TOAK on 16.05.2016 otsuses 1578-o märkinud, et KaMS regulatsioon ei anna Patendiametile õigust tunnistada ainuõiguse saanud tähist mittekaitstavaks (punkt 3. TOAK on samuti toonitanud, et kui kaubamärk sisaldab vähemalt ühte eristusvõimelist elementi [vrd MARTINI ja VIRU VALGE], on see tervikuna mittekirjeldav ehk eristusvõimeline (punkt 3). Kaubamärgis VIRU VALGE HÕBE sisalduv VIRU VALGE omab registreerimisest ja kasutamisest tulenevalt tugevat eristusvõimet ning legitimeerib tervikkaubamärgi registreerimist AS Liviko nimele. VIRU VALGE sisaldumine kaubamärgis VIRU VALGE HÕBE välistab tervikkaubamärgi kirjeldavuse ja eristusvõime puudumise.

Kuivõrd Patendiamet on VIRU VALGE HÕBE eristusvõime puudumist põhjendanud üksnes kirjeldavuse peegeldusena, on ülal kirjeldavuse väite kummutamisega langenud ära ka kaubamärgi eristusvõime puudumise argument (vt lisaks TOAK 16.05.2016 otsuse 1578-o punkt 5 viimane lõik).

Kõigest eeltoodust lähtuvalt, võttes arvesse KaMS §§ 38, 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §§ 39, 43, 44 ning varasemalt viidatud Patendiameti, Euroopa Kohtu kui ka TOAK praktikat, palub kaebaja komisjonil jätkuvalt tühistada Patendiameti 04.05.2016 otsus nr 7/M201400958

kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE (reg. taotlus nr M201400958) registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

4) 15.12.2016 esitas Patendiamet komisjonile oma lõplikud seisukohad.

Patendiamet jääb oma 06.10.2016 esialgsete seisukohtade juurde, vaidleb kaebusele vastu ning leiab, et kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud.

Patendiamet on seisukohal, et VIRU VALGE HÕBE on oma olemuselt kaupu kirjeldav ning seega eristusvõimetu, sest tähise näol on tegemist kirjeldavatest sõnadest koosneva jadaga. Tähis koosneb sõnadest, kus VIRU näitab kaupade geograafilist päritolu, VALGE liiki ja HÕBE omadust. Registreerimiseks esitatud tähist on võimalik kasutada kauba kirjeldamiseks, sest tähis koosneb üksnes kirjeldavate sõnade kombinatsioonist, mis ei moodusta uut tervikut teistsuguse tähendusega. Patendiamet on oma kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses põhjendanud sõnade ja terviku kirjeldavust ning ei hakka end siinkohal kordama.

Tähistades kangeid alkoholijooke terminiga HÕBE, antakse asjaomasele tarbijale informatsiooni, et tegemist on hõbedaga filtreeritud kangete alkoholijookidega. Väär on kaebaja väide, et Patendiameti praktika kinnitab sõna HÕBE/SILVER sisaldavate kaubamärkide registreeritavust alkoholijookide osas. Kordame, et kuigi kauba- ja teenindusmärkide andmebaasist ei nähtu, et nimetatud sõnad oleksid kaebaja viidatud kaubamärkides määratud kaubamärgi mittekaitstavateks osadeks, ei saa andmebaasist nähtuvalt automaatselt järeldada, et tegemist oleks eristusvõimelise sõnaga alkoholijookide osas. Kaebaja toodud näidete pinnalt ei saa järeldada, et Patendiameti praktika kohaselt on sõna HÕBE/SILVER alkoholijookide osas eristusvõimeline. See, et mingit kaubamärgi elementi ei ole kauba- ja teenindusmärkide registris märgitud mittekaitstavaks, ei tähenda automaatselt seda, et tegemist on eristusvõimelise ja seega ka kaitstava elemendiga.

Eeltoodut on kinnitanud ka TOAK otsuses nr 1550, kus märgitakse, et alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 38 lg 3 kohaselt juhul, kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis käesoleva seaduse § 9 lg 3 kohaselt loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, kuid see tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes, ei märgi Patendiamet mittekaitstavat osa kaubamärgi registreerimise otsusesse.

Patendiamet kordab oma esialgsetes seisukohtades öeldut, et kuivõrd kaebaja viidatud TOAKi otsus nr 1578-o on hilisem kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE registreerimisest keeldumise otsusest, ei olnud Patendiametil võimalik vaidlusaluse tähise ekspertiisis nimetatud otsuses toodud seisukohtadega arvestada.

Kõiki asjaolusid arvesse võttes palub Patendiamet TOAK-il teha vastav otsus.

5) 04.01.2017 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Patendiamet on 04.05.2016 teinud KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/M201400958, milles leiti, et taotleja kaubamärk VIRU VALGE HÕBE on klassi 33 kaupade *alkoholjoogid (v.a õlu), sh viin, maitsestatud viin ning viina või piirituse baasil valmistatud kokteilid ja segujoogid* osas kirjeldav ja eristusvõimetu. Taotleja otsusega ei nõustu ja leiab selle olevat põhjendamatu.

KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.*

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.*

Käesolevas asjas tuleb hinnata, kas kaubamärgi „VIRU VALGE HÕBE” osas esinevad ülalnimetatud õiguskaitset välistavad asjaolud.

Patendiamet on leidnud, et tähis VIRU VALGE HÕBE koosneb asjaomastele tarbijatele arusaadavatest sõnadest VIRU, VALGE ja HÕBE, millest igaüks eraldi on taotluses nimetatud kaupade osas kirjeldavad ja eristusvõimetud ning mille kombineerimisel on tekkinud tähis, millega Patendiameti hinnangul on võimalik taotluses nimetatud klassi 33 kaupade omadusi kirjeldada. Patendiameti hinnangul näitab sõna VIRU tarbijatele kaupade geograafilist päritolu (Viru – Virumaa), sõna VALGE kaupade liiki (nimelt, et tegemist on valge viinaga, kuna eesti keele seletav sõnaraamat (EKSS 2009) annab sõna 'valge' seletuseks mh 'Valge viin' – tavaline värvusetu maitsestatamata viin) ja sõna HÕBE näitab kaupade omadust (nimelt, et tegemist on hõbeda baasil filtreeritud alkoholijookidega).

Kaebaja seevastu väidab, et Patendiameti ekspertiis ei saa lõppastmes olla pelgalt grammatiline ning et Patendiamet ei saa toetuda isoleeritult kaubamärgi koostisosade tähendusele (VIRU, VALGE, HÕBE), jättes tähelepanuta varasemalt registreeritud, kehtivat õiguskaitset omavad ja üldtuntud kaubamärgid (VIRU VALGE) ning nende pikaajalise kasutamise ja selgelt tõendatud tuntuse kohalikul turul alkoholijookide osas.

Komisjon nõustub kaebajaga, et kaubamärgiexpertiis ei saa tugineda ainult tähise grammatilisele tõlgendusele, jättes seejuures arvestamata kaubamärgi üldmuljet tervikuna.

Patendiamet on komisjonile arusaamatul põhjusel analüüsinud kaubamärki VIRU VALGE HÕBE ainult selles sisalduvatele elementidele kirjeldavat iseloomu otsides, jättes samas arvestamata asjaolu, et tähises sisaldub taotleja varasem tuntud kaubamärk, mis võib kirjeldavuse aspekti kõrvaldada ja millele on kaebaja korduvalt tähelepanu juhtinud. Komisjon nõustub et Patendiamet ei saa lähtuda üksnes varasematest otsustest ning iga taotlust tuleb käsitleda eraldi vastavate kaupade/teenuste ja turu kontekstis, kuid ei saa ignoreerida asjaolu, et taotleja varasem tuntud ja seega kõrge eristusvõimega tähis sisaldub vaidlusaluses kaubamärgis, mis võib uue märgi kirjeldavat iseloomu vähendada või koguni elimineerida. Komisjon peab vajalikuks märkida, et Patendiameti viide komisjoni otsusele nr 1557-o (kaubamärgiomaniku õigus nõuda tähise registreerimist ei tulene mõne teise kaubamärgi registreerimise faktist) on meelevaldne, kuna asjaolud on absoluutselt erinevad.

Komisjon leiab, et kaebaja on esitanud piisavalt materjali tõendamaks oma varasema registreeritud kaubamärgi VIRU VALGE tuntust. Ei ole kahtlust, et tarbija, nähes kaubamärki VIRU VALGE, peab sellega märgistatud tooteid kaebajalt pärinevaks. Samuti puuduvad tõendid, et tarbija hakkaks eelnimetatud tähist seostama kui Virumaal toodetud viin. Komisjon leiab, et tuntud ja kõrge eristusvõimega tähisele täiendi lisamine, isegi kui see võib olla teatud määral kirjeldav, ei muuda senist eristusvõimelist tähist tervikuna kirjeldavaks ja eristusvõimekuks, vaid tarbija tajub seda kui tooteportfelli täiendust, mis on selgelt seostatav varasema tuntud kaubamärgi omanikuga.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamiseks peab tähis olema kirjeldav tervikuna, mitte osaliselt. Komisjon on seisukohal, et kuna kaubamärk VIRU VALGE HÕBE sisaldab taotleja varasemat eristusvõimelist tähist VIRU VALGE, siis ei saa märki lugeda tervikuna kirjeldavaks ehk ei esine KaMS § 9 lg 1 p 3 kohast õiguskaitset välistavat asjaolu.

Komisjon mõnab, et kui vaadelda kaubamärgi elemente üksikult, siis võib neile teatud kirjeldava iseloomu omistada, aga kas ka 100% taotletud kaupu kirjeldavana, on küsitav. Sõna VIRU puhul on küll selgelt tajutav viide geograafilisele piirkonnale, kuid sõna VALGE puhul jääb komisjonile arusaamatuks Patendiameti lähenemine selle tähendusele. Asjaolu, et eesti keele seletav sõnaraamat sõna VALGE juures annab pika selgitava teksti, mille hulgas on sõnapaar *valge viin*, ei anna kuidagi alust eeldada, et tarbija tajub täiendita sõna valge kui viidet viinale. Sõna kirjeldav iseloom peab olema selge ja pingutamata üheselt tajutav, mis aga sõna VALGE puhul komisjoni hinnangul nii ei ole. Ka sõna HÕBE lugemine kirjeldavaks eeldusel, et tarbija on teadlik spetsiifilisest alkoholsete jookide erinevatest filtreerimisviisidest, on küsitav ehk ka siin ei pruugi tekkida selget kirjeldavat seost taotletud kaupade osas.

Kuna kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE registreerimisest KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel on keeldutud üksnes seetõttu, et tähis on loetud kirjeldavaks, kuid komisjon leidis, et tähis tervikuna siiski kirjeldav ei ole, siis ei saa lugeda tähist ka eristusvõimekuks ja puudub alus vastava sätte kohaldamiseks.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, tööstusomandi apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

- 1) kaebus rahuldada, tühistada Patendiameti 04.05.2016 otsus nr 7/M201400958 kaubamärgi VIRU VALGE HÕBE registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades;**
- 2) tagastada kaebajale tasutud riigilõiv.**

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni kaebuse esitamisest.

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

Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

M. Tähepõld

E. Sassian

T. Kalmet