

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1752-o

Tallinnas 12. detsembril 2018. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Edith Sassian ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS A. Le Coq (esindaja volikirja alusel patendivolinik Reet Maasikamäe) vaidlustusavalduse kaubamärgi **LE COCO** (taotlus nr M201001145) registreerimise vastu Foodmaier OÜ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 26.02.2018 esitas AS A. Le Coq, Laulupeo pst 15, 50050 Tartu (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi **LE COCO** (taotl nr M201001145) registreerimine klassides 31 ja 43 Foodmaier OÜ, Kentmanni 18-46, Tallinn (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 09.03.2018 nr 1752 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Vaidlustaja tähistas 2017. aastal oma tegutsemise 210 aastast juubelit. Ta on vanim järjepidevalt tegutsev õlletehas Eestis. Esmakordselt registreeriti kaubamärk ALECOQ Eestis aastal 1922, kaubamärgi registreerimise number 354. Nõukogude ajal kandis tehas Tartu Õlletehase nime ja kaubamärgi ALECOQ kasutamine katkes. Pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist taastas tehas oma nime A. Le Coq ja võttis kaubamärgi ALECOQ taaskasutusele ning registreeris oma kaubamärgi Patendiametis. A. Le Coq on Baltimaade üks kõige kaasaegsamaid joogitööstusi. Kaksteist korda on ettevõtte valitud Eesti toiduainetetööstuse seas kõige konkurentsivõimelisemaks ettevõtteks. Ta on aastate jooksul toetanud nii rahaliselt kui ka muul moel algatusi nii haridus-, teadus-, kultuuri-, spordi- ning sotsiaalvaldkonnas. Näiteks on A. Le Coq Eesti Jalgpalli Liidu pikaajaline kuldsponsor, arendades nii Eesti esindusstaadioni A. Le Coq Arenat kui ka toetades Eesti Jalgpalli Liidu kaudu mitmeid noorteprojekte. Noortejalgpalli arendamiseks on A. Le Coq sponsoreerinud koos UEFA-ga minijalgpalliväljakute ehitamist üle Eesti. Tänu rahalisele abile rajas Jalgpalli Liit 40 väljakut Eesti maakonnakeskustes, linnades ja koolide juures. 2017. aastal tähistas A. Le Coq Muhu Väina regatt oma 60. juubelit. A. Le Coq on toetanud paljude spordi- ja kultuuriürituste teleülekandeid. Ta on Eesti joogiturul juhtival positsioonil õlle, mahla ja long drinkide kategoorias ning tugeval positsioonil vee, karastusjookide ja siidri tootmises. Märkimisväärselt suur on A. Le Coq turuosa Eestis Active mahlajookide, spordi ja energijookide, siirupi ja kalja osas. / www.alecoq.ee/

ALECOQ on üks rahaliselt kõrgemalt hinnatud brände Eestis. Kahtlemata on ALECOQ Eestis üldtuntud kaubamärk.

Patendiamet tegi otsuse registreerida tähis LE COCO, klass 31- *teraviljad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; elusad austrid; elusad jõekarbid, jõevähid ja homaamid: värsked köögivilid; värsked seemned; värsked ürdid; looduslikud lilled; sööt; koeraküpsised; linnased*, klass 43- *tähtajaline majutus* Foodmaier OÜ nimele.

Otsuse tegemise ajal oli taotleja äriühing äriregistrist kustutatud


Taotleja, äriühing Foodmaier OÜ, registrikood 11681339, kustutati äriregistrist 12.12.2017 enne Patendiametis kaubamärgi registreerimise otsuse tegemist. Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise

kohta tehti 14.12.2017. Seega oli kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal taotleja äriregistrist kustutatud.

Vaidlustaja palus Patendiametil kaubamärgi registreerimise taotlus kustutada ja lugeda kaubamärgi registreerimise õigustühiseks põhjusel, et kaubamärgi registreerimise kuupäeva seisuga oli taotleja äriregistrist kustutatud, kuid Patendiamet leidis, et hetkel ei ole võimalik taotlust registrist kustutada, osundades kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 51 lg-le 3, mille kohaselt kustutatakse kaubamärk registrist asjast huvitatud isiku taotlusel, kui ühe aasta jooksul äriühingu äriregistrist kustutamisest arvates ei ole esitatud kirjalikku avaldust registris kaubamärgi võõrandamise või ülemineku kande tegemise kohta. Vaidlustaja ei saa jääda lootma sellele, et kaubamärgi eest jäetakse registreerimise lõiv tasumata ja kaubamärki ei kanta registrisse. Vaidlustaja ei saa jätta võimalust, et ilmub välja keegi, kes on võõrandanud taotlejalt kaubamärgi, tasunud selle eest registreerimise lõivu ja vaidlustaja õigusi rikkuv kaubamärk osutub registrisse kantuks. Seetõttu kasutab vaidlustaja võimalust nimetatud kaubamärgi registreerimise otsuse vaidlustamiseks komisjonis.

Juhul, kui taotleja kaubamärgi (taotlus nr M201001145) registreerimise eest ei ole tähtajaks riigilõivu tasunud ja kaubamärki ei kanta registrisse, siis võtab vaidlustaja käesoleva vaidlusavalduse tagasi, et mitte asjata koormata komisjoni vaidlusavalduse menetlusega.

Vaidlustaja õiguskaitse saanud kaubamärgi ALECOQ registreeringud, millede taotluse esitamise ja registreerimise kuupäev on varasem taotleja kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevast, 25.10.2010, on toodud allolevas tabelis.

Kaubamärk	Riik	Reg. number	Taotluse esitamise kuupäev	Reg. kuupäev	Kehtivuse lõppemise kuupäev	Kauba/teenuse klass
	EE	16016	31.03.1993	29.05.1995	29.06.2025	32,35,36,37, 39,42
	EE	28195	22.07.1997	18.02.1999	18.02.2019	33
	EE	34330	14.04.2000	02.07.2001	2.07.2021	32,33,35, 36, 37, 39, 42
ALECOQ	EE	40253	28.03.2003	16.11.2004	16.11.2024	32,33

Vaidlustaja kaubamärk ALECOQ oli taotluse esitamise kuupäeva seisuga 25.10.2010 registreeritud järgmistele kaupadele ja teenustele:

- kaubamärk: **ALECOQ + krooni kujutis**, registreeringu number 16016.

Klass 32- õlu; alkoholivabad joogid; siirup, mineraalvesi; klass 35- eksport-import; turu-uuringud; äri või tööstusala juhtimisabi; klass 36-vahendustegevus; klass 37- ehitustegevus; remont; sõidukite tehnohooldus ja remont; klass 39- veondus (veoautodega); ladude üürimine; kaupade ladustamine; klass

42- jae- ja hulгимüük, sh pruugitud kaupade; ühiskondlik toitlustamine; ruumide üürimine; võõrastemajateenused; kutsenõustus (v.a äriiline).

- kaubamärk: **ALECOQ + krooni kujutis**, registreeringu number 28195.

Klass 33- alkoholjoogid, esmajoones long dringid.

- kaubamärk **A. Le Coq 1807 + ALECOQ + krooni kujutis**, registreering number 34330.

Klass 32: Õlu; mineraal- ja gaseerved ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained; klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu); klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused, jae- ja hulгимüügiteenused (kolmandatele isikutele); klass 36: maaklerlus, vahendusteenused; klass 37: ehitustegevus; remont; paigaldustööd; klass 39: transport; kaupade pakendamine ja ladustamine; klass 42: õllerestoranid, -baarid, õllemüügiautomatide üürimine ja rentimine; tootekujundus, tööstusdisain.

- kaubamärk **ALECOQ**, registreeringu number 40253.

Klass 16: Paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintsliid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitiübid; klišeed; koonilised paberpakendid, tuutud; paber- või plastpakendid; pakkepaber; papist või kartongist pudelipakendid ja pudeliümbrised; etiketid (v.a riidest); kannualused, õllekannualused; klass 25: rõivad; jalatsid, peakatted; klass 32: õlu; mineraal- ja gaseerved ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained; klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu); Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulгимüügiteenused (kolmandatele isikutele); impordi- ja ekspordikontorid, -agentuurid; müügikampaaniad; müügikampaaniad on-line-süsteemide kaudu; e-kaubandus; turu-uuringud; kaupade demonstreerimine; näidiste levitamine; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; messide korraldamine äri- või reklaamieesmärgil; reklaami ettevalmistamine ja avaldamine; reklaami levitamine; kaubandusteabeagentuurid; äriinfo; ärialased küsitlused, päringud; äriuuringud; äritegevuse juhtimisabi; äritegevuse siirdeteenused; spetsialisti ärialased konsultatsioonid; klass 39: Transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; kaupade edasitoimetamine; kaupade kohale- ja kättetoimetamine; ladustuskonteinerite üürimine, rentimine; laohoonete üürimine, rentimine; reise korraldamine; klass 41: Haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus (v.a allalaetavad); haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine; spordivõistluste korraldamine; spordivarustuse üürimine, laenus (v.a sõidukid); spordirajatiste üürimine, laenus; spordilaagriteenused; staadionide üürimine, laenus; klubiteenused; terviseklubiteenused; puhketingimuste loomine; puhkelaagriteenused (meelelahutus); lõbustus; lõbustushallide teenusteks tingimuste loomine; lõbustuspargid; ööklubid; varieteed, revüüteatrid; karaoketeenused; kasiinode seadmestamine (hasartmängud); pidude korraldamine; diskoteenused; vaatamängude, revüüde jne lavastamine; meelelahustusteave, -info; seminaride korraldamine ja läbiviimine; konverentside korraldamine ja läbiviimine; sümposiumide korraldamine ja läbiviimine; tekstide kirjastamine ja avaldamine (v.a reklaamtekstid); raamatute kirjastamine, avaldamine; tele- ja raadioprogrammide lavastamine, valmistamine, produtseerimine; videofilmide tootmine, produtseerimine; klass 43: toitlustusteenused; restoranid, kohvikud, kantiinid, einelauad; baariteenused; õllebaarid; toidubaarid; kiirtoitlustuskohad; tähtajaline majutus; hotellid, hotellimajutus.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt kaubamärgiõigustest. Vaidlusavalduse esitaja leiab, et vaidlustatud kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid. See kaubamärk võib kahjustada vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi mainet ja eristusvõimet ning kasutab ebaausalt selle kaubamärgi head mainet. Patendiamet ei ole kaubamärgi registreerimisel arvestanud üldtuntud varasema sarnase kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse samaliigilistele kui ka eriliigilistele kaupadele ning identsetele teenusele.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse 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.

KaMS § 10 lg 1 p 3 (EUTM artikkel 8(5)) sõnastusest ei tulene, et mainitud sätte kohaldamisel on vaja hinnata kaubamärkide segiajamise tõenäosuse esinemist. Piisab varasema kaubamärgi tuntusest ja kaubamärkide sarnasusest.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt *eelpoolnimetatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba*. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Kaubamärgi ALECOQ üldtuntus ja maine oli olemas taotleja kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeva 25.10.2010 seisuga.

TsMS § 231 lg 1 kohaselt ei ole vaja tõendada asjaolu, mida kohus loeb üldtuntuks ning üldtuntuks võib kohus lugeda asjaolu, mille kohta saab usaldusväärset teavet menetlusvälistest allikatest.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi ALECOQ üldtuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, mille eraldi tõendamine ei ole vajalik (TsMS §231 lg 1). Seetõttu ei ole vaidlustaja arvates vaidlusavalduse toimiku koormamine tema kaubamärgi üldtuntust ning mainekust tõendavate materjalidega vajalik ega mõistlik (vt siinjuures komisjoni otsus 1310-o).

Vaidlustaja palub käesolevaga vastavalt KaMS § 7 lg-tele 2, 3 ja 4 ning Pariisi konventsiooni artiklile 6 bis komisjonil tunnistada tema kaubamärgi ALECOQ üldtuntust õlle-, kalja, karastusjookide, sh proteiinijookide, energijookide ja spordijookide, mineraliseeritud vee, vitaminiseeritud vee, mahla, mahlajookide, siirupi, siidri ja long drinkide osas. Juhul, kui komisjoni ei nõustu vaidlustaja väitega tema kaubamärgi ALECOQ üldtuntuse osas või esitab taotleja sellele vastuväiteid, palub vaidlustaja võimaldada vaidlusavalduse menetluse käigus esitada täiendavaid tõendeid kaubamärgi ALECOQ üldtuntuse, suure eristusvõime ja hea maine kohta.

Selleks, et kaubamärgil oleks maine KaMS § 10 lg 1 p 3 (EUTM artikkel 8(5)) tähenduses, peab see olema teada märkimisväärsele osale avalikkusest, keda selle kaubamärgiga hõlmatud kaubad või teenused puudutavad, territooriumi olulises osas (C-375/97 (General Motors) /1999, p 31).

Vaidlustaja on seisukohal, et Eesti inimesed peavad kaubamärgi ALECOQ mainet kõrgeks. Vaidlustaja palub luba esitada kaubamärgi ALECOQ mainet kinnitavad tõendid käesoleva vaidlusavalduse menetluse käigus, juhul kui komisjon ei jaga eelmainitud seisukohta või kui taotleja on tõendanud vastupidist.

Kaubamärgi maine puhul peab võtma arvesse kõiki käesoleval juhul olulisi asjaolusid, milleks on muu hulgas kaubamärgi ALECOQ turuosa, kaubamärgi ALECOQ kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus ning ettevõtja poolt selle rakendamiseks tehtud investeeringute suurus.

Lisaks tõdemusele, et varasemal kaubamärgil ALECOQ on hea maine, tuleb arvestada sellega, et hilisema kaubamärgi LE COCO kasutamine võib tõenäoliselt põhjustada mainitud kaubamärkide vahelist „seost“ keskmise tarbija jaoks isegi siis, kui keskmine tarbija ei aja neid omavahel segi (C-408/01 Adidas-Salomon) (2003), p 29)

Tulenevalt kaubamärgi ALECOQ heast mainest toob sarnase kaubamärgi LE COCO kasutamine identsete või sarnaste või erinevate kaupade/teenuste suhtes paratamatult kaasa „parasiitluse“ või kaubamärgi ALECOQ maine ebaausa ärakasutamise, kuna inimesed tõenäoliselt seostavad kaubamärki LE COCO üldtuntud kaubamärgiga ALECOQ. Üldtuntud kaubamärgi ALECOQ kujutis või tema omadused kantakse üle kaubamärgiga LE COCO hõlmatud kaupadele, mille tulemusena muutub nende kaupade turustamine nende seoste tõttu maineka üldtuntud kaubamärgiga palju lihtsamaks. Kuna antud juhul meenutab taotleja kaubamärki LE COCO kergesti äratuntavalt ja tugevalt vaidlustaja hilisemat üldtuntud kaubamärki ALECOQ, siis seda suurem on tõenäosus, et taotleja kaubamärgi LE COCO kasutamisega kasutatakse ebaõiglaselt ära vaidlustaja üldtuntud kaubamärki ALECOQ.

Kaubamärgi LE COCO kasutamine taotleja poolt kahjustab või võib kahjustada (hägustada, lahjendada) vaidlustaja kaubamärgi ALECOQ eristusvõimet. Taoline kasutamine vähendab selgelt vaidlustaja kaubamärgi ALECOQ võimet eristada oma kaupu ja teenuseid ning vähendab nende atraktiivsust.

Kaubamärgi LE COCO kasutamine taotleja poolt võib kahjustada kaubamärki ALECOQ ka muul viisil. Aset võib leida kaubamärgi ALECOQ halvustamine. Vaidlustaja ei saa kontrollida, kuidas taotleja kasutab vaidlustatud kaubamärki, ta ei saa kontrollida milline on taotleja poolt pakutavate kaupade või teenuste omadus või kvaliteet. Taotleja kaupade või teenuste kvaliteet võib avaldada kaubamärgi ALECOQ kuvandile kahjulikku mõju.

Vaidlustaja kaubamärk ALECOQ ja taotleja kaubamärk LE COCO on piisavalt sarnased KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses, lähtudes visuaalsest ja foneetilisest aspektist, võttes arvesse asjaolu, et taotleja kaubamärk assotsieerub varasema üldtuntud kaubamärgiga, mille tulemusena võivad tarbijad tähisega LE COCO tähistatud kaupu pidada ekslikult samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seostud ettevõtetest pärinevateks. Sellisel juhul ei saa kaubamärk täita oma põhilist funktsiooni, milleks on eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest.

Visuaalne sarnasus tuleneb eeskätt artiklist LE mõlemas kaubamärgis ning sõnadest COQ ja COCO. Vaidlustaja kaubamärk ALECOQ on tervikuna allkiri, mis algab tähega A ja sellele järgneb perekonnanimi LE COQ. Kaubamärki tervikuna loetakse kolmesilbilisena A-LE-COQ. LE COCO sisaldub osaliselt kaubamärgis ALECOQ, kahe kaubamärgi visuaalne sarnasus on üle keskmise. LE sisaldub mõlemas kaubamärgis, ühes kaubamärgis on LE sõna COQ ees ja teises kaubamärgis sõna COCO ees. Mõlemad sõnad COQ ja COCO algavad identse tähepaariga CO, selle erinevusega, et vaidlustaja kaubamärgis järgneb sellele täht Q ja taotleja kaubamärgis täht C. Täht Q ja C on visuaalselt väga sarnased. Täht O taotleja kaubamärgi lõpus ja täht A vaidlustaja kaubamärgi alguses ei suuda hajutada kaubamärkide kui tervikute visuaalset sarnasust. Kaubamärkide visuaalse sarnasuse aste on vaidlustaja arvates keskmine.

LE COCO prantsuskeelset hääldust teavad ja kasutavad antud märgi puhul Eestis üldreeglina vähesed, mille tõttu võib eeldada, et Eesti tarbijad hääldavad seda eesti keele reeglite järgi, see tähendab nii nagu on kirjutatud- *le coco*. Kaubamärki ALECOQ hääldatakse nii nagu see on kirjutatud. Kaubamärkide ALECOQ ja LE COCO foneetilise sarnasuse aste on seega vaidlustaja arvates keskmine.

ALECOQ tervikuna on isiku allkiri, mille põhiosaks on perekonnanimi LE COQ. See on prantsusekeelne sõna ja on eesti keelde tõlgituna *kukk*. LE COCO on prantsusekeelne sõna, mis eesti keelde tõlgituna on *kookos* või *kookospähkel*. Seega puudub kaubamärkidel kontseptuaalne sarnasus. On keelevaliku ja kaubamärgi ülesehituse kontseptuaalne sarnasus, kuid mitte kaubamärkide kui tervikute kontseptuaalne sarnasus.

Vaidlustaja on seisukohal, et Eesti tarbija ei tea prantsusekeelsete sõnade tähendust. Siinkohal on tsiteerib vaidlustaja taotleja seisukohta komisjoni otsuses nr 1478-o: „*Arvestades tarbijate väga vähest teadlikkust prantsuse keele sõnavarast ja grammatikast (sh artiklite kasutamisest), ei ole eluliselt usutav, et tarbija mõistab sõnapaari „LE COCO“ kui kookost või kookospähklit.*“.

Juhul, kui tarbija ei tea kaubamärgi LE COCO täpset tähendust eesti keeles, siis ta hakkab paratamatult otsima enda mälust muid tähendusi ja sarnasusi ning jõuab kindlasti üldtuntud kaubamärgini ALECOQ, tajub kaubamärkide sarnasust, hakkab tõenäoliselt neid kaubamärke omavahel seostama ja oletama, et kaubamärkidel on üks omanik või on omanike ettevõtted majanduslikult teineteisega seotud.

KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, piisab vaid sarnasusest (üks märk meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Seega on antud vaidluses piisav tõestada vaid taotleja ja vaidlustaja märkide sarnasust, mis ei nõua nende märkide äravahetamise tõenäosuse olemasolu.

Taotleja kaubamärgi sarnasusest vaidlustaja maineka üldtuntud kaubamärgiga saab tuletada, et asjaomane avalikkus seostab taotleja tähist maineka üldtuntud kaubamärgiga. Vaidlustaja arvates saab sellest seosest tulenevalt taotleja kasutada ebaausalt ära ja/või kahjustada vaidlustaja kaubamärgi mainet ja/või eristusvõimet.

Taotleja kaubad klassis 31 ei ole identsed vaidlusavalduse esitaja kaupadega klassides 32 ja 33. Vaidlustaja arvates võib pooled taotleja kaupadest klassis 31 lugeda kaupade seotuse tõttu klassis 32 ja 33 olevate kaupadega samaliigilisteks kaupadeks. Kaupade seotus on järgmine. *Teravviljad*, sealhulgas teraviljasaadus- linnased (klass 31) on toidukaupade, sealhulgas õlle (klass 32) ja viina (klass 33) põhiliseks tooraineks. Õlletööstuse tootmisjäätmetest tehakse loomasööta-sööt või lisatakse õlletööstuse jäätmeid

lemmikloomade toidule, näiteks koeraküpsistele-koeraküpsised. Värske köögivili, värsked ürdid ja loodulikud lilled ja isegi värsked seemned on või võivad olla oluliseks komponendiks mahlade, karastusjookide ja alkoholsete jookide tootmisel.

Taotleja kaubad *elusloomad; elusad austrid; elusad jõekarbid, jõevähid ja homaarid* on selgelt teist liiki kaubad võrreldes vaidlustaja kaupadega.

Vaidlustaja arvates on taotleja kaubamärgi LE COCO registreerimine kogu klassis 31 loetletud kaupadele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Taotleja teenus klassis 42- *tähtajaline majutus* on identne vaidlustaja kaubamärgiga kaitstud teenusega-tähtajaline majutus.

Vaidlustaja arvates on taotleja kaubamärgi LE COCO registreerimine klassis 42 – *tähtajaline majutus* vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Eeltoodu on piisav, et lugeda kaubamärgi LE COCO registreering vastusolus olevaks KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, kuna on olemas kaubamärkide sarnasus, lähtudes kahest kaubamärkide sarnasuse kindlakstegemise kriteeriumist (visuaalne sarnasus ja foneetiline sarnasus) ning asjaolu tõttu, et ühe poole registreeringus loetletud kaupadest võib lugeda samaliigilisteks kaupadeks ja teise poole eriliigilisteks kaupadeks ning teenused identseteks.

Euroopa Kohus on 9.01.2003 otsuses (C-292/00 Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd. European Court reports 2002 page I-00389, para 17 ja 25) leidnud, et Esimese Nõukogu direktiivi 89/104/EEC artiklile 4 (4)(a) (analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 3) ei või anda tõlgendust, mis viiks selleni, et mainekate kaubamärkide kasutamisel identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste osas oleks selle õiguskaitse piiratum kui sama tähise kasutamisel teist liiki kaupade või teenuste osas. Seega KaMS § 10 lg 1 p 3 võimaldab vaidlustajal ennast kaitsta kaubamärgi maine ja eristusvõime ebaausa ärakasutamise või kahjustamise vastu lisaks teist liiki kaupadele/teenustele ka identsete ja/või samaliigiliste kaupade/teenuste osas.

Lisaks eeltoodule tuleb rõhutada, et vaidlustaja ja taotleja tegutsevad praktiliselt samas või väga lähedases ärivaldkonnas ja kasutavad praktiliselt samu või väga lähedasi müügikanaleid ning nende kaubad võivad üksteist täiendada ning nende kaupade ja teenuste lõpptarbijad võivad olla samad.

Taotleja oli taotluse esitamise ajal kahtlemata kursis vaidlustaja varasema üldtuntud kaubamärgiga. Taotlejal oli võimalus valida registreerimiseks mistahes muu tähis, sealhulgas oma äriühingu nimetus, kuid ta valis just sellise tähise, mis seostub tarbijale (avalikkusele) kaubamärgiga ALECOQ. Seega võib teha järelduse, et taotleja on esitanud registreerimiseks tähise LE COCO ilmse sooviga saada kasu kaubamärgi ALECOQ tuntusest, heast mainest ja AS A. Le Coqi kõrge reputatsioonist.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt *õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.*

EUIPO leiab, et pahausksust tuleb hinnata mitmekülgset, kuid enam tuleb pöörata tähelepanu kolmele faktorile: kaubamärkide identsusele / äravahetamiseni sarnasusele, teadmisele identse või äravahetamiseni sarnase kaubamärgi kasutamisest, taotleja ebaausatele kavatsustele (EUIPO „Guidelines for Examination of European Union Trade Marks . Part D. Cancellation. Section 2 Substantive Provisions. 3.3. Bad faith –Articel 52(1) EUTM, page 11-17).

Tallinna Ringkonnakohus (03.10.2003 otsus nr 2-3/549/2003, lk 5) on leidnud, et *õigusmõiste pahausksus registreerimise taotluse esitamisel-sisustamisel tuleb lähtuda kaubamärgi funktsioonist ning seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist. Kaubamärgi funktsiooniks on eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaubamärgi registreerimise eesmärgiks on anda kaubamärgiomanikule ainuõigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade ja teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade ja teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga (KaMS § 14 lg 1). Tulenevalt KaMS § 9 lg 1 punkt 10 sõnastusest, saab rääkida kaubamärgi pahausksest*

registreerimisest, kui pahausksus esines kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel, taotleja oli ilmselt teadlik teise isiku poolt laialdaselt kasutatavast tähisest ja esitas registreerimise taotluse teise isiku poolt kasutatud kaubamärgiga identse või sarnase tähise registreerimiseks identsetele või samaliigiliste kaupade osas; selle tulemusena muutuvad teise isiku investeeringud kaubamärki tulututeks ja taotleja kasutab sellega ära kaubamärgi omandatud mainet ja eristusvõimet; samuti ei saa teine isik oma kaubamärki enam kasutada ehk teisisõnu, taotleja takistab teise isiku kaubamärgi kasutamist. Pahausksuse sisustamisel tuleb lähtuda objektiivsetest kriteeriumitest, sh ilmsetest asjaoludest, mis viitavad pahausksusele. Seejuures ei tähenda "ilmne" seda, et pahausksust ei peaks üldse kontrollima või uurima, vaid pahausksus peab ilmne ja järelduma kontrollijale tema erialastest teadmistest, tavalistest informatsiooniallikatest ja asjas esitatud asjaoludest ning materjalidest. Pahauskne on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast ja kasutusel olevast kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omadusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk.

Komisjon on selgitanud oma 26.01.2017 otsuses nr 1399/1401-o, et pahausksuse esinemiseks ei ole hädavajalik varasema kaitstud kaubamärgi (sh üldtuntud kaubamärgi) olemasolu, vaid see on mõeldav ka juhul, kui kahjustatav õigus ei ole veel omandanud mingisugust formaalset kuju või kaitset, sh kui teise isiku poolt välja töötatud ja /või kasutatav kaubamärk ei ole veel omandanud üldtuntust, mainet ja/või (kaitse tarvis vajalikku) eristusvõimet.

Tallinna Ringkonnakohus on tsiviilasja nr 2-06-31964 otsuse punktis 46 märkinud järgmist: Pahausksuse määratlemisel tuleb arvestada kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid, eriti aga seda, millised olid õigust taotleva isiku teadmised õiguste omandamise taotluse esitamisel. Arvestada tuleb, kas selle tähise kasutamine põhjustaks teisele isikule kuuluva tähise eristava iseloomu või tuntuse ebaausat ärakasutamist või võiks seda õigustamatult kahjustada.

Kaubamärgi LE COCO registreerimine seaks ohtu kaubamärgi ALECOQ seonduva maine ning märgi eristusvõime. Taotlejal on võimalus ebaausalt kasutada ära ALECOQ kaubamärgi head mainet, sh AS-i A. Le Coq laitmatut reputatsiooni ning usaldusväärust. Samas ei oleks vaidlustajal mingit võimalust kontrollida ja mõjutada taotleja poolt kaubamärgiga LE COCO tähistatud kaupade ja/või teenuste kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Tekib oht, et LE COCO kaubamärgiga tähistatud kaubad/teenused ei vasta kõrgele ALECOQ kaubamärgiga seotud mainele ja võivad seda kahjustada. Seda eelkõige seetõttu, et märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad ekslikult seostada LE COCO kaubamärgiga tähistatud kaupade ja/või teenust ning selle päritolu AS-i A. Le Coq kaubamärgiga tähistatud kaupade ja /või teenustega või eeldada, et vaidlustaja ettevõtte on majanduslikult seotud taotleja ettevõttega. Seega, arvestades ALECOQ kaubamärgiga seotud mainet ja kõrget eristusvõimet, on mõistlik eeldada, et LE COCO kaubamärgi registreering ja järgnev märgi kasutus toob kaasa vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi maine ja eristusvõime kahjustamise ning kasutab ebaausalt kaubamärgi ALECOQ head mainet.

Lähtudes eeltoodust on vaidlusavalduse esitaja seisukohal, et kaubamärgi LE COCO registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 3 ja § 9 lg 1 p-s 10 sätestatuga.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja 3, palub vaidlustaja tunnustada kaubamärgi ALECOQ üldtuntust ja tuvastada taotleja kaubamärgi LE COCO (taotlus nr M201001145) suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, väljatrükk registrikaardist AS A. Le. Coq ja Foodmaier OÜ kohta, väljavõte Kaubamärgilehest 1/2018, väljavõtted Patendiameti andmebaasist taotluse nr M201001145 ja registreeringute nr 16016 28195, 34330 ning 40253 kohta ja riigilõivu tasumist tõendav dokument.

2) Komisjon edastas 09.03.2018 kirjaga vaidlustusavalduse taotleja Patendiameti andmebaasi kohasele esindajale seisukoha esitamiseks. Taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega oma menetluses osalemise õigust kasutanud.

3) 02.10.2018 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 02.11.2018. Vaidlustaja esitas 15.10.2018 lõplikud seisukohad, milles teatas, et jääb varasemate seisukohtade juurde,

mille kohaselt on kaubamärgi **LE COCO** registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 3.

Täiendavalt lisas vaidlustaja järgmist.

Taotleja on äriregistrist kustutatud. Taotleja ei ole vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlust tagasi võtnud. Taotleja ega tema esindaja ei ole esitanud Patendiametile avaldust vaidlustatud kaubamärgi võõrandamise või ülemineku kande tegemise kohta. Vaidlustatud kaubamärk on endiselt taotleja nimel, st. enne Patendiameti otsust äriregistrist 12.12.2017 kustutatud äriühingu Foodmaier OÜ nimel.

Taotleja ega taotleja esindaja ei ole esitanud vastuväiteid vaidlusavaldusele. Vastuväidete esitata jätmine annab märku täielikust huvi puudumisest nimetatud kaubamärgi registreerimise vastu. Taotleja ei ole palunud ka kirjalikku nõusolekut varasema kaubamärgi ALECOQ omanikult. Vaidlustajal ei ole andmeid, et vaidlustatud kaubamärki oleks taotleja või keegi teine tema volitusel kasutanud või kasutaks.

Vaidlustaja ei pea vajalikuks esitada täiendavaid tõendeid kaubamärgi ALECOQ üldtuntuse, suure eristusvõime ja hea maine kohta, kuna tegemist on Eestis üldteada oleva asjaoluga, mis ei vaja tõendamist ning taotleja ei ole vaieldnud sellele vastu ega tõendanud vastupidist.

4) 05.12.2018 alustas komisjon asjas nr 1752 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.

Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Kuivõrd taotleja äriühing Foodmaier OÜ on äriregistrist 12.12.2017 kustutatud ning vastavalt äriseadustiku § 2 lg-le 3 lõpeb äriühingu õigusvõime äriregistrist kustutamisega, siis ei olekski taotleja saanud käesolevas asjas seisukohti esitada. Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ei nähtu ning ka komisjonile ei ole menetluse käigus esitatud tõendeid, mille kohaselt oleks taotleja enne kustutamist kaubamärgitaotluse kolmandale isikule üle andnud. Antud asjas on olemas küll vaidlustuse objekt, kuid subjekti ehk taotlejat ei eksisteeri ning seega puudub ka sisuline vaidlus poolte vahel. Kuna komisjonil puudub pädevus kohustada Patendiametit lõpetama kaubamärgitaotluse menetlus taotleja lõppemise tõttu, siis peab komisjon siiski välja selgitama, kas kaubamärgi LE COCO registreerimise osas esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud nagu vaidlustaja väidab.

Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgi LE COCO registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse 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.*

Komisjonile ning tõenäoliselt enamusele tarbijatest on vaidlustaja kaubamärgid tuntud, mis ei vaja vaidlustaja poolt täiendava materjaliga tõendamist, mis teeb vaidlustaja kaubamärkidest ka kõrge eristusvõimega tähised ja see toob omakorda kaasa suurema tõenäosuse varasema kaubamärgi maine ja eristusvõime kahjustamiseks.

Kõik taotleja poolt vastandatud kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 p 2 mõistes varasemad kui on kaubamärgitaotluse M201001145 esitamise kuupäev 25.10.2010.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja tähis LE COCO ja vaidlustaja kaubamärgid ALECOQ ja A.Le Coq on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased, ning ei pea vajalikuks neid argumente üle korrata.

Kaitsatavate kaupade ja teenuste analüüsi osa nõustub komisjon samuti vaidlustaja argumentidega, milles ta leidis, et osaliselt on kaubad/teenused identsed, samaliigilised ning osalt erinevad. Kuigi KaMS § 10 lg 1 p 3 näeb ette sätte kohaldamise juhul, kui kaitstavad kaubad/teenused on erinevad, peab sätte kohaldamisel arvestama Euroopa Kohtu poolt kinnitatud seisukohtadega (nt C-292/00, p 25), mille kohaselt ei tohi maineka kaubamärgi kaitse identsete või samaliigiliste kaupade kasutamisel olla piiratum kui sama tähise kasutamisel teist liiki kaupade või teenuste osas. Seega peab KaMS § 10 lg 1 p 3 võimaldama maine või eristusvõime ärakasutamise osas kohaldada ka identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste osas.

Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et tähise LE COCO registreerimine taotleja nimele nii teist liiki kaupade/teenuste kui ka identsete ja samaliigiliste kaupade/teenuste osas on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, kuna tähise LE COCO registreerimisega võidakse kahjustada varasema maineka märgi eristusvõimet ja mainet.

Eeltoodust tulenevalt tuvastas komisjon õiguskaitset välistavate asjaolude esinemise, mistõttu kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

Kuna komisjon juba tuvastas kaubamärgi LE COCO registreerimisel vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, siis ei pea komisjon vajalikuks analüüsida vaidlustaja seisukohti seoses taotleja kaubamärgi registreerimise väidetava vastuoluga KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, kuna see ei muudaks otsust.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ning KaMS § 10 lg 1 p 3 ja § 41 lg 3 komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi LE COCO (taotlus nr M201001145) registreerimise kohta Foodmaier OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama 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:

M. Tähepõld

E. Sassian

T. Kalmet