

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1079-o**

Tallinnas 27. veebruaril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Harri-Koit Lahek ning Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi Wine International Project SRL (5 M. Eminescu Street, MD-2012 Chisinau, Moldova) vaidlustusavalduse kaubamärgi „**pudeli kuju**” (rahvusvaheline registreering nr 0887979) registreerimise vastu klassis 21.

**Asjaolud ja menetluse käik**

02.05.2007 esitas Wine International Project SRL (keda volikirja alusel esindas patendivolnik Toom Pungas) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „**pudeli kuju**” (rahvusvaheline registreering nr 0887979) registreerimine klassis 21 Aroma Floris’s, SIA (Rupniecibas iela 15-7, Riga LV-1010, Läti) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 09.05.2007 komisjonis menetlusse numbri 1079 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Wine International Project SRL (edaspidi ka vaidlustaja) leiab, et kaubamärgi „**pudeli kuju**” registreerimisel on Patendiamet rikkunud esiteks kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 7 nõudeid. Vaidlustaja märgib, et tema nimele on Moldovas registreeritud kaubamärk „*alkoholipudel*” (Moldova reg nr 7021; registreerimise kuupäev 01.02.2000, prioriteedikoopäev 07.05.1999). Samuti on Moldovas vaidlustaja nimele registreeritud tema kaubamärgiga identne disain „*alkoholipudel*” (Moldova reg nr 97; registreerimise kuupäev 15.10.1997, prioriteedikoopäev 11.07.1997). Nii vaidlustaja kaubamärk kui disain olid laialdaselt kasutusel ka Aroma Floris’s, SIA (edaspidi ka taotleja) kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeval, s.o 03.02.2006. Vaidlustaja leiab, et taotleja kujundmärgi kujundlik osa on minimaalselt erinev (puudub pudeli allosa rant) vaidlustaja Moldovas kasutusel oleva kaubamärgi kujunduslikust osast, olles praktiliselt identne või vähemalt eksitavalt sarnane.

Teiseks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi „**pudeli kuju**” registreerimisel on Patendiamet rikkunud ka KaMS § 10 lg 1 p 3 nõudeid. Vaidlustaja osundab, et on esitanud Patendiametile taotluse kaubamärgi „GARLING COLLECTION + kuju” (taotl nr M200500242) registreerimiseks klassis 33 ning selle kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev on taotleja märgist varasem, s.o 21.02.2005. Vaidlustaja märgib, et tema kaubamärk oli ja on laialdaselt kasutusel Eestis vähemalt aastast 1999 brändi „Belöi Aist” pudelina. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgiga kasutatakse ebaausalt ära vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgi eristusvõimet ja mainet.

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgi „**pudeli kuju**” registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama taotluse menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest 3/2007 taotleja kaubamärgi „**pudeli kuju**” kohta, koopia Moldova kaubamärgitunnistusest kaubamärgi nr 7021 kohta, koopia Moldova disainitunnistusest disaini nr 97 kohta, väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist

vaidlustaja Eesti kaubamärgitaotluse nr M200500242 kohta, OÜ Areto andmed „Garling Collection“ sildiga brändi kohta, riigilõivu tasumist tõendav dokument ja volikiri.

10.05.2007 edastas komisjon vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 10.08.2007. Taotleja ei ole komisjoni informeerinud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile mis tahes seisukohti.

06.04.2009 esitas vaidlustaja komisjonile taotluse peatada vaidlustusavalduse menetlus. Vaidlustaja põhjendas peatamise taotlust sellega, et Harju Maakohtu tsiviilasjas nr 2-07-30877 käib vaidlus taotleja kaubamärgiga nr 0887979 identse kaubamärgi „**pudeli kuju**“ (RV reg nr 0745655) üle. Vaidlustaja palus peatada vaidlustusavalduse nr 1079 menetlus kuni Harju Maakohtu tsiviilasjas nr 2-07-30877 lõpliku lahendi saabumiseni.

Komisjon leidis 08.04.2009 menetluse peatamise otsuses, et tsiviilasja nr 2-07-30877 esemeks oleval rahvusvahelisel registreeringul nr 0745655 seos vaidlustusavaldusega nr 1079 puudub, mistõttu vaidlustaja argumentidest lähtuvalt menetluse peatamine ei ole põhjendatud. Samas leidis komisjon, et kuivõrd vaidlustusavalduses taotleja kaubamärgile vastandatud vaidlustaja varasema taotluse esitamise kuupäevaga kaubamärk (taotl nr M200500242) on Patendiametis jätkuvalt menetluse staadiumis, tuleb vaidlustusavalduse nr 1079 menetlus peatada kuni kaubamärgi taotluse numbriga M200500242 registreerimise või registreerimisest keeldumise otsuse jõustumiseni.

07.10.2011 esitas vaidlustaja Patendiametile avalduse kaubamärgitaotluse nr M200500242 tagasivõtmiseks ning 10.10.2011 lõpetas Patendiamet nimetatud kaubamärgitaotluse menetluse.

28.12.2011 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 30.01.2012. Vaidlustaja komisjonile lõplikke seisukohti ei esitanud.

09.02.2012 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54<sup>1</sup> lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Komisjon peab esmalt vajalikuks käsitleda vaidlustaja kaubamärgiga „GARLING COLLECTION + kuju“ (taotl nr M200500242) seonduvat. Nimetatud kaubamärk vastandati vaidlustusavalduses taotleja kaubamärgile „**pudeli kuju**“ (RV reg nr 0887979) kui varasem kaubamärk, millest tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine vaidlustaja hinnangul vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Vastavalt KaMS § 11 lg 1 punktile 3 on registreerimiseks esitatud kaubamärk varasem kaubamärk ainult juhul, kui see registreeritakse. Kuna käesolevaks ajaks on vaidlustaja kaubamärgitaotluse nr M200500242 Patendiametist tagasi võtnud, ei ole tegemist registreeritud kaubamärgiga. Vaidlustusavalduses väidetu, et taotleja kaubamärgiga „**pudeli kuju**“ kasutatakse ebaausalt ära vaidlustaja taotluses nr M200500242 kujutatud kaubamärgi eristusvõimet ja mainet, on seega asjassepuutumatu. Seetõttu ei ole taotleja kaubamärgi „**pudeli kuju**“ registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Vaidlustusavalduses on väidetud ka seda, et taotleja kaubamärgi „*pudeli kuju*” registreerimisel on rikutud KaMS § 10 lg 1 p 7 nõudeid. KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt. Komisjon märgib, et vaidlustusavalduses on vaidlustaja pelgalt viidanud KaMS § 10 lg 1 p-le 7, kuid ei ole esitanud ainsatki selgitust, miks taotleja kaubamärgi registreerimine peaks olema käsitletav nimetatud sättega vastuolus olevana. Vaidlustaja on osundanud oma Moldovas registreeritud ja väidetavalt kasutatavale kaubamärgile (ja disainilahendusele), mida vaidlustaja peab taotleja kaubamärgiga „*pudeli kuju*” eksitavalt sarnaseks. Samas ei selgu vaidlustusavaldusest, kas vaidlustaja üldse peab taotleja kaubamärgi „*pudeli kuju*” taotlust ka pahauskselt esitatuks, rääkimata nimetatud asjaolu põhjendamisest ja tõendamisest. Sellest tulenevalt leiab komisjon, et taotleja kaubamärgi „*pudeli kuju*” registreerimine ei ole vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 7.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÕAS §-st 61 ning KaMS § 10 lg 1 p-dest 3 ja 7, komisjon

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

**jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

H.-K. Lahek

M. Tähepõld