

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

**OTSUS nr 1057-o**

Tallinnas, 29. veebruaril 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi MTÜ Vene Klubi (esindaja volikirja alusel patendivolnik Arvo Salumäe) vaidlustusavalduse kaubamärgi "TALLINN ТАЛЛИНН + kuju" (taotlus nr M200600098; taotlus esitatud 01.02.2006) registreerimise vastu klassides 16 ja 41 MTÜ Ajakiri Tallinn nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) **27.02.2007 esitas** MTÜ Vene Klubi (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) **vaidlustusavalduse kaubamärgi "TALLINN ТАЛЛИНН + kuju" registreerimisele** MTÜ Ajakiri Tallinn (edaspidi taotleja) nimele klassides 16 (periodika, ajalehed, ajakirjad, käsiraamatud, märkmikud; diagrammid, trükised, sh visiitkaardid, ümbrikud, firmablanketid, brošüürid, pisitrükised, piletid, albumid, fotod, päevapildid (kantseleitarbed), kalendrid, paber- või plastpakendid; paber, papp (kartong) ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse) ja 41 (ajakirjade, ajalehtede ja periodika kirjastamine ning avaldamine; kirjastustegevus; kollokviumide, kongresside, konverentside, seminaride ja sümpoosionide korraldamine ning läbiviimine; seminaride korraldamine ja läbiviimine (koolitus); tekstide kirjastamine, avaldamine (v.a reklaamtekstid); pidude korraldamine (meelelahutus); võistluste korraldamine (haridus või meelelahutus); kasvatus-, haridusteenused; raamatute kirjastamine, avaldamine; kompaktkirjastamine; kaugõpe; klubiteenused (haridus); praktiline väljaõpe, treening (demonstratsioon); näituste korraldamine (kultuuriliste või hariduslike); elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; tõlkimine; pidude korraldamine (meelelahutus); videolindile salvestamine (teenusena); dubleerimine (helifilmid); mänguteenused arvutivõrgus; kontsertesinemised elavettekandena; teatrietendused (lavastused); videofilmide tootmine, produtseerimine; filmitootmine, -produtseerimine; uudistereporteriteenused; subtiitrimine), mille kohta oli avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2007 (väljavõte lisan 1; väljavõte Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta lisan 2). Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument, volikiri ja põhjendus tõenditega.



Vaidlustajale kuuluvad omandiõigused 19.10.2004 registreeritud kaubamärgile „TALLINN ТАЛЛИНН ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ + kuju”, reg nr 40106, taotlus esitatud 20.10.2003, klassis 16 (ajakirjad (periodika), ajalehed). Vastava taotluse esitas MTÜ Eestimaa Vene Kultuuri Selts, kes on vaidlustajale kaubamärgi õigused 21.01.2004 üle

Address:  
Harju 11  
15072

Telefon:  
6 256 490  
e-mail: [toak@mkm.ee](mailto:toak@mkm.ee)

Faks:  
6 256 404  
[www.mkm.ee/apellatsioon](http://www.mkm.ee/apellatsioon)

andnud (omandiõiguste ülemineku akti ärakiri lisas 3). Registrisse on vastandatud kaubamärgi omanikuna kantud vaidlustaja (tunnistuse nr 40106 ärakiri lisas 4).



Vaidlustatud kaubamärk on registreerimiseks esitatud värvilisena, vastandatud kaubamärk on registreeritud must-valgena.

Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 11 lg 1 p 2 kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev on varasem. Vaidlustaja kaubamärk on seega varasem. Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 2 ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitses identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Patendiameti praktikas selle sätte rakendamisel on vaadeldud tähiseid tervikuna või nende domineerivaid osi, sest oluliseks peetakse kaubamärkide üldmuljet. Mõlema kõnealuse kaubamärgi identifitseerivaks osaks, s.o osaks, mille kaudu tarbija jätab kaubamärgi meelde, on sõna „ТАЛЛИНН”, mis on mõlema tähise domineeriv element, millele tarbija esmalt pöörab tähelepanu või selle järgi otsib. Taotleja kaubamärgile kolme kolmnurga lisamine ei muuda seda kaubamärki vaidlustaja kaubamärgist selgelt eristatavaks ega vähenda tarbija eksitamise tõenäosust, sest kaubamärgi identifitseeriv osa langeb põhiliselt kokku vaidlustaja kaubamärgi identifitseeriva osaga ja teeb taotleja kaubamärgi vaidlustaja kaubamärgiga äravahetamiseni sarnaseks. Kaubamärkide võrdlemisel on nende visuaalne erinevus minimaalne ja tarbija eeldab selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühelt tootjalt. Vaidlustaja kaubamärgiga assotsieeruv ja äravahetamiseni sarnane taotleja kaubamärk nõrgendab vaidlustaja kaubamärgi eristatavust ja sel viisil taotleja parandab oma konkurentsivõimet vaidlustaja toodete arvel. Kuigi võrreldavatel kaubamärkidel on erinevusi, on nende sarnasus küllaldane, et tekitada tarbijal, kes näeb mõlemat kaubamärki eri aegadel, mulje, et need kaubamärgid kuuluvad ühele isikule. Tavatarbija üldjuhul ei tea ega pööra tähelepanu ka sellele, kes on kaubamärgiomanik ning juhul kui need märgid on tarbija ees üheskoos, on tarbija segaduses, et on kaks ühesugust ajakirja (alates 2006. aastast ilmuvad kaks ajakirja paralleelselt; lisad 5 ja 6 reprodutseerivad ajakirjade kaanekujundusi 2006. a).

Samuti on oluline kindlaks teha, kas tegemist on samaliigiliste kaupade tähistamiseks registreeritud kaubamärkidega. WIPO käsiraamatu „Introduction to Trademark Law and practice” p 10.3.3. kohaselt võivad kaubamärgid olla omavahel äravahetamiseni sarnased ka juhul, kui nende all pakutavad kaubad või teenused on oma olemuselt sellised, et tavaarusaama kohaselt võib neid pakkuda üks ettevõtte. Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud klassis 16 kaupadele, mis on identsed taotleja taotlejal klassis 16 märgitud kaupadega, mistõttu tarbija eksitamise tõenäosus on eriti suur.

Taotlejal puudub oma kaubamärgi registreerimiseks vastavatele identsetele kaupadele klassis 16 vaidlustaja kirjalik luba.

Intellektuaalse omandi kaubandusaspektide lepingu (TRIPs) art 16 lg 3 kohaselt kehtib Pariisi tööstusomandi kaitse konventsiooni art 6bis *mutatis mutandis* kaupade ja teenuste suhtes, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel, et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks seosele nende kaupade või

teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel ning tingimusel, et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgiomaniku huve. KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade liigi, kvaliteedi või kaupade teiste omaduste suhtes. Taotluses esitatud teenused klassis 41 ei ole samaliigilised vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavate kaupadega klassis 16, kuid tavatarbija ei tee vahet, kas ajakirjad on kaup või on tegemist perioodika kirjastamise ja avaldamisega, mis on osutatavad teenused. Seda illustreerib Tarbijakaitseameti 20.02.2006 järelepärimine nr 6-1/842 (lisa 7), kus vaidlustaja kaubamärk on registreeritud klassis 16, aga taotleja kaubamärk nr 40244 „НОВЫЙ ТАЛЛИНН + kuju (väljavõtte Patendiameti andmebaasist lisa 8) on registreeritud teenusele klassis 41, mis ei anna õigust ajakirja väljaandmiseks. Samuti toimus siin reaalne kaubamärkide 40106 ja 40244 äravahetamine, kuigi tegemist on seaduse mõttes täiesti erinevate märkidega.

Kaubamärk nr 40244 on registreerimiseks esitatud 26.06.2003, registreeritud 16.11.2004 klassis 41 (kirjastamine) taotleja nimele.



Lisas 7 oleva Tarbijakaitseameti järelepärimise on ajendanud avaldused seoses ajakirjade „Tallinn” resp. samaaegse avaldamisega MTÜ Ajakiri Tallinn (НОВЫЙ ТАЛЛИНН) ja MTÜ Vene Klubi (TALLINN ТАЛЛИНН ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ) poolt sama ISSN numbri 1406-0078 all, kasutades paralleelset numeratsiooni. Tarbijad on tundnud huvi, kas MTÜ Vene Klubi on nõus tagasi ostma ajakirjad tarbijatelt, kes on ekslikult ostnud varasemalt ilmunud ajakirjaga sarnaneva ajakirja.

Pariisi konventsiooni art 6bis lg 1 kohaselt kohustuvad liikmesriigid *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kui võrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga. KaMS § 10 lg 1 p 3 ei saa õiguskaitset kaubamärk, 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. Eesti venekeelsele elanikkonnale on vaidlustaja kasutatud tähis tuntud juba 1995. aastast (ärakiri ajakirja TALLINN ТАЛЛИНН ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ numbri 1/’95 kaanest lisa 9), kui konkreetse kvaliteediga seotud kaubamärk.

Üldiselt on teada, et ettevõtjad üritavad oma kaubamärgi väljatöötamisel leida võimalusi jäljendada tuntud kaubamärki, et mõjutada tarbija valikuid ning taotleja kaubamärgi registreerimisel satub vaidlustaja ja tema tuntud kaubamärgi reputatsioon taotleja kätte. Vaidlustaja arvates on sel juhul tegemist just sellise jäljendamisega, mida taotleja on teinud pahauskselt. Taotleja asus 2006. a kasutama oma ajakirja kaanel (lisa 5) osa taotluses M20060098 esitatud kaubamärgist, kusjuures värvikombinatsioonis, millele ta kaitset ei ole taotlenud. KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. KaMS § 10

Ig 1 p 6 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust autoriõiguse esemele. Vaidlustajal on eelnevaid kogemusi taotleja pahauskse tegevusega, nimelt hakkas vaidlustaja 1995. a ajakirjas „Tallinn” kasutama autoriõigusega kaitstud tähist. Samal ajal töötas vaidlustaja ettevõttes (Eestimaa Vene Kultuur Seltsi, edaspidi EVKS ajalugu lisas 10) ajakirja toimetajana N. Melts, praegune MTÜ Ajakiri Tallinn juhatuse liige, ning esitas 10.10.2007 oma nimele selle kaubamärgi taotluse nr 9702299 (väljavõte kaubamärgilehest 1999 nr 2 lisas 11), sellest vaidlustajat informeerimata. Kaubamärk sai registreeringu nr 28822 (väljavõte kaubamärgilehest 1999 nr 7 lisas 12), mille kohta vaidlustaja esitas 20.02.2001 komisjoni kaebuse N. Meltsa nimele registreeritud kaubamärgi kustutamiseks, mis rahuldati (komisjoni otsuse nr 451-o ärakiri lisas 13). 25.09.2003 Patendiamet kustutas selle kaubamärgi registrist (Patendiameti 25.09.2003 teade nr 6/1238 advokaat V. Kaurile lisas 14).

Lisa 10 kohaselt asutati ajakiri „Tallinn” 1978. aastal kultuuriministeeriumi, kirjastuse Perioodika ja Kirjanike Liidu poolt; 1991 võitis 1989. a asutatud EVKS konkursi ajakirja väljaandmiseks, 1993 ajakiri tunnistati EVKS omandiks; 1995 telliti M. Raidilt kaubamärgi kujundus, 1995 ilmus ajakirja esimene number, kus N. Melts oli peatoimetaja; 1996 N. Melts oli registreeritud FIE-na; 2000 EVKS revisjonikomisjon koostas protokoll N. Meltsa aruannete kontrolli tulemuste kohta aruannete puudumisel, 27.07.2000 EVKS lõpetas N. Meltsaga töölepingu.

Tulenevalt eeltoodust on taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk äravahetamiseni sarnane õiguskaitset omava kaubamärgiga nr 40106; samuti on tõenäoline taotleja kaubamärgi äravahetamine ja assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja on seisukohal, et otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk klassides 16 ja 41 rikub vaidlustaja seaduslikke õigusi. Sellest lähtudes ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, 3 ja 6 ja lg 2, § 9 lg 1 p 6 ja 10, § 11 lg 1 p 2 ning § 41 lg 2, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200600098 kaubamärgi „TALLINN ТАЛЛИНН + kuju” registreerimise kohta, ning palub võimaldada täiendavate tõendusmaterjalide esitamist.

**Vaidlustusavaldus võeti 07.03.2007 komisjoni menetluse nr 1057 all;** eelmenetlejaks komisjonis määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

**2) Taotleja 03.07.2007 saabunud seisukohas** vaieldakse vaidlustusavaldusele vastu ja taotletakse selle rahuldamata jätmist. Taotleja märgib järgmist. Küsimus selles, kas ja millisel kujul taotluses esitatud kaubamärki on kasutatud ja kuidas taotluses esitatud reproduktsiooni osaline kasutamine rikub või võib rikkuda vaidlustaja õigusi ja huve, ei ole käesoleva menetluse küsimus. Kui vaidlustaja leiab, et tema kaubamärgiomaniku õigusi on rikutud, on tal võimalus pöörduda tsiviilkohtusse. Seetõttu ei saa nõustuda ka seisukohaga, et taotleja on jäljendanud õiguskaitse saanud kaubamärki selleks, et mõjutada tarbija valikuid. Ajakirjal tähise kasutamise viis ja maht juhul, kui see erineb taotletud reproduktsioonist, on iseseisva vaidluse asjaolud, millised vajavad eraldi tõendamist ja mis teatuid asjaolude ilmnemisel võivad ehk anda aluse väiteks, et kaubamärgiomaniku ainuõigust on rikutud.

Asjakohatu on vaidlustaja poolt esitatud väide ja selle kinnituseks esitatud komisjoni otsus 451-o. Vaidlustaja väidab juriidilise isiku MTÜ Ajakiri Tallinn olevat pahauskse tulenevalt asjaolust, et füüsiline isik Nelli Melts oli saanud õiguskaitse kaubamärgile „TALLINN ТАЛЛИНН + kuju”. Juriidilist ja füüsilist isikut ei saa samastada. Teiseks nähtub komisjoni otsusest 451-0, et komisjon tunnistas nimetatud kaubamärgi kehtetuks klassis 16 juhindudes (vana) KaMS § 8 lg 1 p 8, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis sisaldavad autoriõigusega kaitstud teoseid või nende nimetusi, kui puudub õigustatud isiku luba. Otsusest ei tulene nimetatud füüsilise isiku pahausksus. Otsuses on märgitud, et asja arutamisel ei leidnud tõendamist, et autoriõigus kollektiivsele teosele (ajakiri „Tallinn”) oleks kuulunud N. Meltsale. Kolmandaks ei olnud komisjoni 02.04.2003 otsuse tegemise ajaks esitatud vastandatud kaubamärgi registreerimise taotlust, mis toimus alles 20.10.2003.

Vaidlustaja ei ole tõendanud taotleja pahauskust ega tähise kasutamise pahauskust ja sellekohane väide on paljasõnaline, põhjendamata ja tõendamata. Asjakohatu on ka vaidlustaja juhendumine KaMS § 10 lg 1 p 6. Sellekohane väide on arusaamatu ja põhjendamatu, sh ei selgu väidetava autoriõiguse ese. Käesolevas vaidluses tuleb lähtuda taotluses esitatud reproduktsioonist, mille osad „TALLINN”, „ТАЛЛИНН” ja „ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ” on mittekaitstavad nii kaubamärgi- kui autoriõiguses.

Vaidlustaja ei ole tõendanud KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud suhtelist asjaolu, st et vaidlustaja kaubamärk on varasem registreeritud või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, ja et hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Vaidlustaja väide on paljasõnaline. Kui vaidlustaja on soovinud seda väidet põhistada Tarbijakaitseameti kirjaga, siis selles räägitakse ajakirjast „НОВЫЙ ТАЛЛИНН” (väljaandja MTÜ Ajakiri Tallinn, arvates 2003. a) ja ajakirjast „TALLINN ТАЛЛИНН ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ” (kirjastatud alates detsembrist 2005) ning probleemiks on mõlema puhul samasuguse ISSN numbri kasutamine, aga samuti lugejate pretensioonid tulenevalt 2005. aasta detsembris ilmunud ajakirja sisust (väljaandja MTÜ Vene Klubi). Kas ja millistel asjaoludel toimus kaubamärkide nr 40106 ja „НОВЫЙ ТАЛЛИНН” äravahetamine, ei ole käesoleva vaidluse esemeks ning taotleja palub sellekohased väited jätta tähelepanuta.

Arusaamatuks jääb vaidlustaja väide seoses Pariisi konventsiooni art 6bis lg 1. Nimetatud säte seab eelduseks üldtuntuse tunnistamise pädeva organi poolt. Kui käsitletav viide on seotud taotlusega tunnistada vaidlustaja kaubamärk üldtuntuks, siis jääb selgusetuks vajadus, alus ja põhjendus niisuguse taotluse rahuldamiseks ja seos vaidlustaja nõuetega. Patendiamet ei ole tuvastanud ühtegi alust taotleja kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks, sh üldtuntusega seonduvat. Kuna nimetatud viide ei ole seotud ühegi vaidlustaja taotlusega, jääb põhjendamatuks ja alusetuks sellest juhendumine vaidluses.

Vaidlustaja tugineb ka Pariisi konventsiooni artiklile 6bis ja TRIPS artiklile 16 lg 3. Samas ei tulene ühtegi vastavat põhjendust ega põhistust selles, millistest kaupadest ja teenustest jutt käib, kas ja kuidas viitab tähise kasutamine seosele vaidlustajaga ning kuidas tähise kasutamine kahjustaks tõenäoliselt vaidlustaja huve. Eeltoodud asjaolud on tõendamata. Vaidluse esemeks ei ole tähise kasutamine, vaid Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta. Kas ja kuidas on taotleja kasutanud taotletavat kaubamärki, ei ole asjakohane.

Vaidlustaja on juhindunud ka KaMS § 9 lg 1 p 6, mida aga ei ole ühegi sõnaga põhjendatud, selgitatud ega kommenteeritud. Taotleja on seisukohal, et see säte ei anna alust Patendiameti otsuse tühistamiseks.

Vaidlustaja poolt viidatud KaMS § 10 lg 2 sätestab, et § 10 lg 1 p-des 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba. Vaidlustaja märgib, et kaubamärgi registreerimiseks klassis 16 luba puudub. Esiteks saab sellest väitest tuletada, et klassis 41 kaubamärgi registreerimisele vaidlustaja vastu ei vaidle. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi õiguskaitset välistab KaMS § 10 lg 1 p 2. Taotleja vaidleb vastu asjaolule, et vaidlustatud kaubamärk on identne või sarnane varasema kaubamärgiga ning et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja eksib sügavalt seisukohaga, et mõlema tähise domineerivaks elemendiks on sõna Tallinn. Tegemist on kombineeritud kaubamärkidega. Vaadates võrreldavaid kaubamärke ja tehes seda vastavuses mahule, millises üks on saanud õiguskaitse ja millises on taotletud õiguskaitset, on ilmselge, et kaubamärgid ei ole sarnased, rääkimata nende identsusest. Märkide visuaalne erinevus ei ole minimaalne ning tarbija ei eelda selliste kaubamärkidega tähistatud kaubamärkide pärinemist ühelt tootjalt. Kaubamärkide sarnasust ei ole veenvalt põhistatud ega tõendatud, samuti nende äravahetamist tarbijate poolt, sealhulgas assotsiatsioonide tekkimist.

Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata. Vastusele on lisatud registriandmete väljavõte, tõendamaks taotleja juhataja N. Meltsa volitust.

**3) 11.01.2008 saabusid komisjoni vaidlustaja lõplikud seisukohad**, milles selgitatakse, et vaidlustaja lähtub asjaolust, et Patendiameti pädevuses on järgmiste kaubamärgi ekspertiisiga seotud küsimuste lahendamine: KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes, ning KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. Taotleja esitatud kaubamärk on tarbijat eksitav ja ka pahauskseid toiminguid on taotleja sooritanud.

Osundades vastuses KaMS § 10 lg 1 p-le 6, on taotleja lähtunud ainult autoriõigusest, kuid selles punktis on veel tööstusomandi esemed (antud juhul kaubamärk), kusjuures taotleja on välja toonud tähises esinevad mittekaitstavad sõnad „TALLINN“, „ТАЛЛИНН“, „ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ“, kuid kaubamärgi ekspertiisi teostamisel lähtub Patendiamet WIPO poolt koostatud meetodilisest materjalist „Introduction to Trademark Law“, kus kaubamärkide sarnasuse määramisel võetakse arvesse kaubamärk tervikuna, kusjuures suurem osatähtsus omistatakse märkide domineerivatele sarnastele tunnustele – sõnad „ТАЛЛИНН“, kolmnurgad –, mis teevad taotleja kaubamärgi vaidlustaja kaubamärgiga äravahetamiseni sarnaseks.

Pariisi konventsiooni art 6bis lg 1 viidates ei ole vaidlustaja taotlenud kaubamärgi üldtuntuks tunnistamist, vaid juhtinud tähelepanu kaubamärgi kasutamise keelamisele, kui märk kujutab endast teise märgi jäljendit, mis võib põhjustada tema äravahetamist, mis käesoleval juhul on juhtunud (näitena toodud Tarbijakaitseameti järelepärimises, kus pädev amet on reaalset ära vahetanud erinevad kaubamärgid, mida on kaitstud erinevates klassides).

Kuna taotleja kasutab taotluses esitatud registreerimata kaubamärki, siis vastavalt TRIPS sätetele kahjustab registreerimata kaubamärgi kasutamine registreeritud kaubamärgi nr 40106 omaniku huve.

Taotlejal puudub vaidlustaja luba registreerimiseks kaupadele klassis 16, st ajakirjadele (perioodikale), ajalehtedele, kui kaubale, mida realiseeritakse avalikus müügivõrgus. Vaidlustaja ei ole teenuseid klassis 41 vaidlustanud, sest need teenused ei anna taotlejale õigust ajakirja kaubana realiseerimiseks. Seega jäädes esitatud seisukohtade juurde, palub vaidlustaja tunnistada seadusevastaseks ja tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200600098.

**4) Taotleja lõplikel seisukohtades, mis saabusid komisjonile 06.02.2008**, ei soovita täiendavaid seisukohti esitada.

**14.02.2008** alustas komisjon asjas nr 1057 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

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

1) Vaidlustaja on vaidlustusavalduses juhindunud KaMS § 10 lg 1 p 2, 3 ja 6 ja lg 2, § 9 lg 1 p 6 ja 10, § 11 lg 1 p 2 ning § 41 lg 2. KaMS § 41 lõike 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Vaidlustusavalduse esitamise tähtaeg on kaks kuud kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest arvates. Vaidlustusavaldus on esitatud tähtajal ning vaidlustaja tuleb lugeda huvitatud isikuks tulenevalt tema varasemast kaubamärgist nr 40106.

Vaidlustuse mahu osas eri menetluse etappides komisjonile esitatud andmed lahknevad. Vaidlustusavaldus on esitatud kaubamärgi taotluse numbriga M200600098 registreerimise vastu klassides 16 ja 41. Samas on vaidlustaja oma lõplikel seisukohtades kinnitanud, et ei

vaidlusta teenuseid klassis 41, lisades põhjenduse. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 46 lõike 1 kohaselt võib vaidlustusavalduses vaidlustaja põhjendatud kirjaliku avaldusega teha lõppmenetluse alguseni parandusi ja täiendusi, mis ei laienda vaidlustusavalduse esitamise kuupäeval selles esitatud nõude alust ja sisu. TÕAS § 47 lõike 1 kohaselt võib vaidlustaja vaidlustusavalduse lõppmenetluse alguseni tagasi võtta, esitades sellekohase kirjaliku avalduse. Vaidlustusavaldus on tagasi võetud vastava avalduse apellatsioonikomisjonile saabumise päevast arvates. Kuigi TÕAS § 54<sup>1</sup> lg 4 piirab asjaolude ringi, millele lõplikes seisukohtades võib viidata, on eelviidatud sätete kontekstis igati õiguspärane eeldada, et lõplikes seisukohtades võib vaidlustusavalduse osadest nõuetest loobuda. Antud juhul on vaidlustaja sõnaselgelt loobunud vaidlustusest klassi 41 teenuste osas.

Vaidlustaja seejuures toodud põhjendus, nagu ei annaks vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klassi 41 teenuste suhtes taotlejale õigust ajakirja kaubana realiseerida, on mitmeti tõlgendatav. Ühelt poolt on õige, et vaidlustaja õigus ajakirja kaubana realiseerimiseks ei tulene vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisest klassis 41, kuid see ei ole ka kaubamärgi funktsioon. Samas on aga tõene ka asjaolu, et taotleja tekkiv ainuõigus kaubamärgile klassis 41 sisaldab muuhulgas õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid nii kaupade kui teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga; samuti õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses registreeritud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse teist liiki kaupu või teenuseid, kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet (KaMS § 14 lg 1 p-d 2 ja 3). Komisjonil, kes vaatab huvitatud isiku ja taotleja vahelisi vaidlusasju läbi vaidlustusavalduse alusel, s.t vaidlustaja soovitud ulatuses (TÕAS § 39 lg 1 p 2), puudub pädevus kontrollida vaidlustusavalduse osalise tagasivõtmise korral – millega klassi 41 osas on antud juhul tegemist – selle menetlusliku sammu tegelikku vastavust vaidlustaja õigustatud huvidele ning esitatud põhjendust tuleb aktsepteerida vaatamata selle sisule.

2) KaMS § 9 lg 1 punkti 6 kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes. Vaidlustaja viide sellele sättele klassi 41 teenuste kontekstis jätab selgusetuks, mille suhtes tarbija eksitusse satub. Selle kohta esitatud tõend (lisa 7), kus tarbijad on realselt eksitusse sattudes ostnud vaidlustaja ajakirja kaubamärgiga nr 40244 tähistatud ajakirja asemel, on asjakohatu. Kuna vaidlustaja on KaMS § 9 lg 1 p-le 6 viidanud klassi 41 teenuste kontekstis, mille osas vaidlustusavaldus on tagasi võetud, jätab komisjon selle viite tähelepanuta.

3) KaMS § 9 lg 1 punkti 10 kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. Vaatamata vaidlustaja vihjetele kogemuste kohta taotleja väidetava pahauskse tegevusega ja tema väidetud pahauskseltel sooritatud toimingutele, ei ole vaidlustusavalduses selgitatud, kuidas taotleja pahausksus konkreetselt vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlemisel on avaldunud. Pahausksust ei saa eeldada, vaid seda peab tõendama vähemalt kaudsete loogiliselt seostatud tõenditega isik, kes teise isiku pahausksust teatud toimingute sooritamisel väidab. Kaubamärgiõigusele on täiesti võõras abstraktselt pahauskse iseloomuga isiku kontseptsioon. On vajalik ka märkida, et komisjoni pädevuses ei ole nende juhtumite menetlemine, kus kaubamärki on hakatud pahauskselt kasutama, kui sellega ei seondu õiguskaitse omandamine (omandada soovimine) kaubamärgi suhtes.

4) KaMS § 10 lg 1 punkti 6 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti

nimetusele või kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust. Nagu märgib taotleja, on sellekohane väide arusaamatu ja põhjendamatu, sest ei selgu väidetava autoriõiguse ese. Kas peetakse silmas autoriõigust vastandatud kaubamärgi kujundusele (vrd komisjoni otsus 451-o), ajakirjale, selle pealkirjale vm, jääb ebaselgeks. Käesolevas vaidluses tuleb lähtuda taotluses esitatud reproduktsioonist, mille osad „TALLINN“, „ ТАЛЛИНН“ ja „ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ“ on mittekaitstavad nii kaubamärgi- kui autoriõiguses.

Vaidlustaja lõplikes seisukohtades avaldatud täpsustus, et KaMS § 10 lg 1 punktis 6 „on nimetatud veel tööstusomandi esemed (antud juhul kaubamärk)“, on ebakohane, kuna varasema kaubamärgiga tekkiva konflikti üle otsustatakse KaMS § 10 lg 1 punktides 1-3 kui erisätetes ettenähtud tingimuste alusel.

5) KaMS § 10 lg 1 punkti 3 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, 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. Sellele sättele viidatakse vaidlustusavalduses vastandatud kaubamärgi Eesti venekeelsele elanikkonnale tuntuse aspektist. Samas viidatakse ka Pariisi konventsiooni art 6*bis* lõikele 1, mis käsitleb üldtuntud kaubamärkide kaitset. Üldtuntuse fakti kohta KaMS § 7 tähenduses vaidlustaja tõendeid esitanud ei ole, samuti avaldab ta lõplikes seisukohtades üheselt, et Pariisi konventsiooni art 6*bis* lõikele 1 viidates ei ole vaidlustaja taotlenud kaubamärgi üldtuntuks tunnistamist. Muud seost KaMS § 10 lg 1 punktiga 3 esile ei ole toodud, mistõttu komisjonil ei ole võimalik vaidlustaja seisukohtadele hinnangut anda.

Sama puudutab viidet TRIPS-lepingu art 16 lõikele 3, mis jääb ka muus osas ebaselgeks. Kui viidatud on taas teenustele klassis 41, tuleb need viited jätta tähelepanuta seoses sellega, et vaidlustaja ei vaidlusta teenuseid klassis 41.

Kui vaidlustaja soov oleks olnud vaidlustada vaidlusalust kaubamärki ka klassi 41 osas, oleks pidanud KaMS § 10 lg 1 punktiga 3 seoses põhjendama, kuidas konkreetselt hilisema kaubamärgiga võiks ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Sellekohased vaidlustaja väited on jäänud ebaselgeteks või koguni asjasse mittepuutuvaiks (nt viide Tarbijakaitseameti kirjale, mis käsitleb kolmandat kaubamärki).

6) KaMS § 10 lg 1 punkti 2 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, 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. Vaidlust ei ole seejuures selles, et vaidlustaja kaubamärk nr 40106 on varasem kaubamärk KaMS § 11 lg 1 punkti 2 tähenduses ning et puudub vaidlustaja kirjalik luba klassi 16 kaupade osas KaMS § 10 lõike 2 tähenduses. Küsimust ei ole ka selles, et vaidlustaja varasema kaubamärgiga ja vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupad (ajakirjad (perioodika), ajalehed) klassis 16 on identsed. Ülejäänud vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupade samaliigilisust varasema kaubamärgiga tähistatud kaupadega ei ole vaidlustaja põhjendanud, kuid seda võib vähemalt osaliselt eeldada.

Vastandatud kaubamärgid ei ole identsed. Seega jääb küsimuseks, kas vaidlustatud kaubamärk on sarnane varasema kaubamärgiga ning seejärel, kas on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja esitatud argumendid jäävad seejuures üldisteks ja pealiskaudseteks.

7) Kaubamärgiomaniku ainuõigus sisaldab õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või 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 p 2). Samas ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi (§ 16 lg 1 p 5). Suhtelised õiguskaitse alused, mis on sätestatud KaMS § 10 lg 1 punktis 2, on proportsionaalsed nimetatud kaubamärgiomaniku õigusega ja selle piiranguga kaubamärgi mittekaitstavate osade suhtes.

Mis puudutab kaubamärkide verbaalse elemendi sarnasust, siis arvestades KaMS § 41 lõikes 2 ette nähtud õigust, ei ole varasema õiguse omanikul õigust keelata taotleja kaubamärgi registreerimist, kui konflikt eksisteerib ainult varasema kaubamärgi mittekaitstava osa, antud juhul kaubamärgi nr 40106 registreeringus mittekaitstavate elementide „TALLINN“, „ТАЛЛИНН“ ja vaidlustatava kaubamärgi vastavate mittekaitstavate osade vahel.

Tähis „Tallinn“, mis tahes arusaadavas tähestikus, on iseenesest eristusvõimetu, kuna viitab üheselt Tallinna linnale kui kaupade või teenuste eeldatavale geograafilisele päritolule (KaMS § 9 lg 1 p 3). Vastavalt KaMS § 9 lõikele 3, nimetatud tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus loetakse see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Asjaolu, et mittekaitstavat osa ei ole registreeringus märgitud, ei oma tähendust. KaMS § 38 lg 3 näeb ette, et kui kaubamärk sisaldab tähist, mis KaMS § 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. Vastav säte jõustus 01.05.2004, s.t enne varasema kaubamärgi registreeringu tegemist 19.10.2004.

Kirjeldavad, sh kauba või teenuse geograafilist päritolu näitavad tähised ei saa olla kaitstavad, kuna selliseid tähiseid peab olema võimalik kasutada kõigil turuosalistel; selliseid tähiseid ei saa monopoliseerida. Kui kirjeldavad tähised eksisteerivad kaubamärgi koosseisus, ei laiene õiguskaitse nendele tähistele. Õiguskaitse puudumine tähendab ühtlasi seda, et ainult mittekaitstavatele tähistele ei saa rajaneda kaubamärgiomaniku kaitse ainuõiguse rikkujate ega hilisema kaubamärgi registreerimise vastu. Küsimus selles, milline kaubamärgi element on domineeriv, ei ole otsustavam, kui see, millistele kaubamärgi elementidele kaubamärgiomanikul ainuõigus laieneb. Mis puudutab tähist „TALLINN“ või „ТАЛЛИНН“ vastandatud kaubamärkide koosseisus, on tegemist konfliktiga mittekaitstavate elementide vahel, mis ei ole ei vaidlustaja ainuõiguse esemeks ega saa ka moodustada taotleja ainuõiguse eset. Asjaolu, et kaubamärke Patendiameti andmebaasis või mujal nimetatakse nende sõnalise (antud juhul mittekaitstava) osa järgi, ei oma juriidilist tähendust ega muuda nende kaubamärkide mittekaitstavaid sõnalisi komponente domineerivaks õiguslikke tagajärgi omavas mõttes.

Oluline on ka see, et vaidlustatud kaubamärgis puuduvad vastandatud kaubamärgis esinevad muud verbaalsed elemendid „ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ“ ja „Выходит с 1978 года“. Isegi kui need elemendid on mittekaitstavad, moodustavad need osa kaubamärgis kui tervikus.

**8)** Komisjon peab järgnevalt vajalikuks hinnata kaubamärkide kui tervikute kujunduslikku sarnasust. Registreeritud kaubamärkide puhul on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon (KaMS § 12 lg 1 p 2). Seega tuleb kaubamärkide konflikti korral analüüsida, kas kaubamärgid oma terviklikul kujul on sarnased § 10 lg 1 punkti 2 mõttes. Komisjon peab lähtumist kujunduslikust osast määravaks, kuna antud juhul on mõlemas kaubamärgis kujunduslik osa ainsana eristusvõimeline.

Vaidlustatud kaubamärk koosneb kahest horisontaalsest riskülikust, millest ülemine on valge ja alumine sinine. Kujunduselt on riskülikud identsed, erineb vaid värvilahendus. Kummiski riskülikus on esiplaanil sõna „ТАЛЛИНН“ vastavalt sinine ja valge; lisaks sellele korduvale elemendile on kummagi risküliku päises kolm punast võrdhaarset kolmnurka ning paremal pool ülaserivas helesinine sõna „TALLINN“.

Vastandatud kaubamärk koosneb sõnast „ТАЛЛИНН“, mille kesksed Л-tähed on disainitud telliskivikatuse või kolmnurga sarnaseks. Lisaks on kaubamärgil vasakul vertikaalselt

kirjutatud sõna „TALLINN“ ning all servas sõnad „ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ. Выходит с 1978 года“ koos nende all paikneva täisnurkse kolmnurgaga teravnurgaga paremal pool. Kõik elemendid on mustas valgel taustal.

Eeltoodust tulevalt on kaubamärkide kujundus erinev, kuigi esineb pigem kontseptuaalselt kui visuaalselt sarnaseid elemente kolmnurkade näol. Vaidlustaja hinnang kaubamärkide visuaalsele sarnasusele ja assotsieeruvusele on spekulatiivne.

9) Kaubamärkide foneetilise sarnasuse ja assotsieeruvuse väitega nihkutaks kaubamärgi kaitseulatusest üksnes mittekaitstavale komponendile. Selleks, et hilisem kaubamärk mitte ainult kujunduslikult, vaid ka sõnaliselt osas ei tooks tarbijale meelde varasemat kaubamärki ega looks assotsiatsioonid ning ei tekiks kaubamärkidega markeeritud toodete ja nende päritolu samastamise ohtu, peaks kaubamärgi sõnaliselt osas olema vähemalt üks eristusvõimeline element.

Kuna kaubamärgid reproduktsioonil esitatud kujul tervikuna ei ole sarnased, ei saa ainuüksi mittekaitstavatest komponentidest tulenevat võimalikku äravahetamist või assotsieerumist pidada kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosuseks KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 46 lg 1, § 47 lg 1, § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 9 lg 1 p 6 ja 10, § 9 lg 3, § 10 lg 1 p 2, 3 ja 6, § 12 lg 1 p 2, § 38 lg 3 ning § 41 lg 2, komisjon

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

**jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

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.

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

Allkirjad:

T. Kalmet

H.-K. Lahek

S. Sulsenberg