

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1077-o

Tallinnas, 21. juulil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue, 10022 New York, USA (esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse kaubamärgi 'tiffany + kuju' (taotl nr M200600406, esitatud 03.04.2006, avaldatud 01.03.2007) registreerimise vastu EURALUM OÜ, Tolstoi 9, 40231 Sillamäe, nimele klassis 20 (mööbel).

Asjaolud ja menetluse käik

02.05.2007 esitas Tiffany and Company (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „tiffany + kuju“ registreerimise vastu EURALUM OÜ (edaspidi taotleja) nimele, mille kohta oli avaldatud teade 01.03.2007.a. Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 3/2007 (vaidlustusavalduse lisa 1). Vaidlusaluse kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument, volikiri ja põhjendus tõenditega.

Vaidlustusavalduses märgitakse, et vaidlustaja puhul on tegemist USA päritolu äriühinguga, mille ajalugu ulatub 19. sajandisse. Nimelt asutasid Charles Lewis Tiffany ja John B. Young 18. septembril 1837. aastal äriühingu Tiffany & Young kirjutustarbeid ning moekaupu müüva kaubamajana. 1853. aastal võttis üks asutajatest, Charles Lewis Tiffany, kontrolli firma üle, millega seoses muudeti ka äriühingu nimi nimeks 'Tiffany & Co.'. Tänapäeval teatakse nimetatud äriühingut eelkõige luksuskaupade tootja ja turustajana (eksklusiivsed ehted, kellad, kodusisustustarbed jne) (vt www.tiffany.com). Tänapäeval on vaidlustaja oma toodanguga ning seeläbi kaubamärkidega 'TIFFANY', 'TIFFANY & CO.', 'TIFFANY + kuju' (edaspidi 'TIFFANY' kaubamärgid) esindatud erinevates maailma paikades. Nii leidub äriühingule kuuluvaid kaubamaju Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Euroopas, Austraalias, Aasias. Esimene kaubamaja Euroopas avati 1986. aastal Londonis ning tänaseks on kaubamaju Euroopas avatud peale Suurbritannia linnade ka Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Šveitsi, Austria erinevates linnades. Lisas 2 on esitatud väljavõtteid vaidlustaja interneti kodulehelt illustreerimaks vaidlustaja tegevust, tema tegevusulatust.

Vaidlustajale kuuluvad muu hulgas järgnevad vaidlustatava kaubamärgiga võrreldes varasema prioriteedikuupäevaga Eesti suhtes registreeritud ning seeläbi Eestis õiguskaitse omandanud kaubamärgid:

- TIFFANY & CO. + kuju, Ühenduse kaubamärk (edaspidi ÜKM) nr 003574936, prioriteediga 01.05.2004, klassides 16, 18, 20 (mirrors, frames, especially for photographs and calendars), 28 ja 35; reproduktsioon (lisa 3):

Aadress:
Harju 11
15072

Telefon:
6 256 490
E-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon



- TIFFANY, ÜKM nr 000151936, prioriteediga 01.05.2004, klassides 3, 36 ja 37 (lisa 4);
- TIFFANY & CO., ÜKM nr 000151811, prioriteediga 01.05.2004, klassides 16, 18, 21, 25 ja 34 (lisa 5);
- TIFFANY & CO., ÜKM nr 000152025, prioriteediga 01.05.2004, klassides 8, 14 ja 37 (lisa 6);
- TIFFANY & CO., ÜKM nr 002819001, prioriteediga 01.05.2004, klassis 35 (lisa 7);
- TIFFANY & CO., ÜKM nr 004307096, prioriteediga 24.02.2005, klassis 9 (lisa 8);
- TIFFANY & CO. + kuju, ÜKM nr 000151985, prioriteediga 01.05.2004, klassides 14 ja 21 (lisa 9);
- THE TIFFANY MARK, ÜKM nr 002935799, prioriteediga 01.05.2004, klassis 14 (lisa 10);
- TIFFANY GRAND, ÜKM nr 004238457, prioriteediga 13.01.2005, klassis 14 (lisa 11);
- PURE TIFFANY, ÜKM nr 002775039, prioriteediga 01.05.2004, klassides 3 ja 4 (lisa 12).

Lisaks viidatud registreeritud Ühenduse kaubamärkidele, on vaidlustajale kuuluvad sõnalise elemendiga 'TIFFANY' kaubamärgid tunnistatud paljudes riikides üldtuntuks. Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 1 lg-st 1 ja § 5 lg 1 p-st 1 tulenevalt laieneb õiguskaitse ka üldtuntud kaubamärkidele, mille suhtes vastavates tööstusomandialastes riiklikes registrites registreeringuid pole teostatud, ning mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi 'tiffany + kuju' registreerimine on vastuolus mitmete KaMS § 10 sätetega, kuna vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused identsele/sarnasele tähisele. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi 'tiffany + kuju' registreerimisega klassis 20 ('mööbel') äriühingu EURALUM OÜ nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatava kaubamärgi koosseisus esineb sõna 'tiffany', mis on identne vaidlustajale kuuluvate erinevate varasemate 'TIFFANY' kaubamärkidega, eelkõige aga varasema Ühenduse kaubamärgiga 'TIFFANY & CO.' (CTM nr 003574936). Viimase suhtes laieneb õiguskaitse muu hulgas sarnastele kaupadele klassis 20.

Kaubamärgiseaduse § 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavat asjaolu vaidlustatava kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga antud juhul väljastatud pole, mistõttu on ilmne seadusest tulenev võimalik rikkumine.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi 'tiffany + kuju' registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk 'mis on identne või eksitavalt 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.' Antud sätte kohaldamine eeldab varasemaid teisele isikule kuuluvaid kaubamärgiõigusi ning kaupade ja/või teenuste identsust / samaliigilisust.

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Vaidlustatav kaubamärk on reproduktsioonil esitatud

kombineeritud märgina 'tiffany + kuju', milles domineerivaks elemendiks on sõnaline tähis 'tiffany'. Sõnaline element 'tiffany' on esitatud küll disainitud kujul kindlas värvikombinatsioonis, kuid tuleb tõdeda, et antud tähekujundus on minimaalne ning vastav värvilahendus ei anna antud kaubamärgile juurde mingeid erilisi lisatunnuseid. Seega võib pidada vaidlustatava kaubamärgi kõige eristusvõimelisemaks elemendiks just sõna 'tiffany'.

Vaidlustajale kuuluvad eespool viidatud registreeritud kaubamärgid omavad kõik oma koosseisus sõnalist tähist 'TIFFANY', kaitstuna kujul 'TIFFANY & CO. + kuju', 'TIFFANY & CO.', 'THE TIFFANY MARK', 'TIFFANY GRAND', 'PURE TIFFANY'. Kõigi nimetatud kaubamärkide kõige eristusvõimelisemaks elemendiks on just vaidlustatava kaubamärgiga identne tähis 'TIFFANY', kuna nimetatud märkide koosseisus esinevaid ülejäänud elemente võib lugeda kirjeldavateks ning sellest tulenevalt ei oma need ka kõrget eristusvõimet (nt 'CO.', 'MARK'). Lisaks sellele on ka komisjon kujutisega kaubamärkide osas jõudnud seisukohale oma otsuses nr 625-o, 15.01.2004, milles on väljendatud, et 'teksti sisaldavate kaubamärkide puhul võib oluliseks pidada just sõnalist osa, sest üldjuhul identifitseeritakse selline kaubamärk selles sisalduvate domineerivate sõnaliste osade kaudu'. Järelikult, kuna kokkulangev sõnaline element nii vaidlustatava kaubamärgi kui ka vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide puhul on sama, kuigi mõnedel juhtudel on vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid kaitstud teatud kujunduses, siis ikkagi, nimetatud komisjoni seisukohta arvesse võttes on vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide eristatavateks ning domineerivaks elemendiks just nendes sisalduv sõnaline tähis 'TIFFANY'. Viimane aga, nagu öeldud, on identne vaidlustatava kaubamärgi domineerivaima osaga 'tiffany'.

Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 Canon v MGM [1998] (p 17). Kuna kaubamärkide vaadeldavad elemendid on identsed, siis tulenevalt Patendiameti lähenemisest, varasemast praktikast antud vallas ning Euroopa Kohtu seisukohast peaksid vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad olema niivõrd erinevad, et ei toimuks tõenäolist kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt, sh nende kaubamärkide assotsieerumist. Siiski on rida varasemaid vaidlustajale kuuluvaid kaubamärke kaitstud samaliigiliste kaupade osas, mis muudab kõnealused kaubamärgid veelgi lähedasemateks. Eelkõige soovib vaidlustaja viidata varasemale registreeritud ÜKM-le 'TIFFANY & CO. + kuju' (nr 003574936), mis muu hulgas on registreeritud klassi 20 kuuluvate kaupade osas: 'peeglid, raamid, eelkõige fotodele ja kalendritele'

Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni (Nizza klassifikatsiooni) klasside loendis koos selgitavate märkustega on viidatud asjaolule, et klassi 20 kuuluvad peamiselt mööbel ja selle detailid, ning et antud klassi kuuluvad ka peeglid (ka tualett- ja mööblipeeglid) (lisa 13). Järelikult kuuluvad antud klassi ka peeglid, mis võivad olla üheks mööbli osaks (nt kapiuksed, tualettlaapeeglid jne). Kuna kõnealune ÜKM on saavutanud õiguskaitse just peeglite (kas siis eraldi detailina või mööbli osana) ning raamide (nt pildiraamid) osas, ning kuna tulenevalt asjaolust, et vaidlustatava kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset omandada kaupadele nagu 'mööbel', siis antud asjaoludele tuginedes on antud juhul tegemist samaliigiliste kaupadega. Ka tänapäeva kaubanduses turustatakse mööblit koos peeglite ning raamidega. Näidetena võib lisada väljavõtteid erinevate ettevõtete Interneti kodulehtedelt, mis tegelevad mööbli müügiga (vt lisa 14 andmed lehtedelt www.aatrium.ee, www.ananke.ee, www.viigardi.ee).

Ka omab vaidlustaja veel teisi viidatud kaubamärke, mis on õiguskaitse saavutanud sarnaste kaupade osas. Nii võib näidetena tuua ÜKM „TIFFANY & CO.' (nr 000151811), 'TIFFANY & CO. + kuju' (nr 000151985), mis on ühel või teisel moel registreeritud muude

sisustuselementide osas klassis 21 (nt 'töötlemata või pooltöödeldud klaas (v.a ehitusklaas); küünlalajalad ning muud antud klassi kuuluvad laudadel kasutatavad dekoratiivesemed'). Kuna erinevaid sisustuselemente müüakse tänapäeva kaubanduses ühes müügikohas koos mööbliga, siis tuleb ka nimetatud kaupu klassis 21 vaadelda samaliigilistena selliste kaupadega nagu seda on 'mööbel'. Ka KaMS § 12 lg 4 sätestab, et kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikaatori järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel. Antud lähenemist on kohaldanud ka Patendiamet oma menetluspraktikas.

Seega antud juhul, kui vaidlustatava kaubamärgi taotleja kasutab või kavatses kasutada oma kaubamärki, mille koosseisus on varasemalt õiguskaitse saanud identne sõna 'TIFFANY', võib aset leida tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh assotsiatsioonide tekkimine tarbijal seoses varasemate kaubamärkidega. Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 Sergio Rossi v OHIM - SISSI ROSSI (SISSI ROSSI) [2005], art 77). Võib eeldada, et tarbija, kes näiteks näeb sisustussalongis kõrvuti kummutit ning mööblipeeglit, kappi ning sellel paiknevat pildiraami, või siis lauda ning sellele paigutatud sisustuselemente, mille suhtes kasutatakse kaubamärke 'TIFFANY & CO. + kuju', 'TIFFANY & CO.' jne ning vaidlustatud kaubamärki 'tiffany + kuju', võib teha järelduse, et vaadeldavad kaubamärkidega tähistatud tooted pärinevad samalt ettevõtjalt ning nende toodete tootjate vahel on mingi seos, kuid vastavat majanduslikku seost nende vahel ei eksisteeri. Seetõttu leiab vaidlustaja, et võib toimuda tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine temale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning seeläbi võidakse ka kahjustada temale kuuluvaid varasemaid kaubamärgiõigusi.

Vaidlustaja tugineb ka rahvusvahelisele mainele, mis tuleneb tema kaubamärkide tuntuusest ja nende tunnustamisest erinevates riikides üle maailma. Vaidlustajale kuuluvad 'TIFFANY' kaubamärgid on tunnustatud paljudes riikides üldtuntuks (lähiriikidest Venemaal).

KaMS § 10 lg 1 p 2 hõlmab ka need varasemad kaubamärgid, mis on omandanud üldtuntuse varem (koostoimes KaMS § 11 lg 1 p-ga 1). KaMS § 7 sätestab tingimused, mis kohalduvad kaubamärgi üldtuntuse tunnustamisele. KaMS § 7 lg 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnustamisel muu hulgas kaubamärgi tuntuuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris; kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut; registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides; hinnangulist väärtust. KaMS § 7 lg 4 sätestab, et üldtuntuse tunnustamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest. KaMS § 7 lg-s 3 esitatud loetelu ei ole ammendav, samuti ei ole ainuüksi kaubamärgi tuntuuse aste valdava enamuse teatud sektorisse kuuluvate Eesti isikute seas ainuke argument kaubamärgi üldtuntuse tunnustamisel. Vastupidi, kaubamärgi üldtuntuse tunnustamisel võib arvesse võtta näiteks ka selle kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust, geograafilist levikut, aga samuti ka registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides.

Kaubamärgi üldtuntuse käsitlemisel on Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) väljastanud dokumendi 'Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks' (Geneva, 2000), mis on suunda andvaks juhiseks kaubamärkide üldtuntuse tunnustamisel (lisa 15). Juhise artikkel 2(2)(d) viitab asjaolule, et

liikmesriik võib tunnistada kaubamärgi üldtuntuks isegi siis, kui kaubamärki ei tunta üheski vastavas liikmesriigi sektoris. WIPO juhise artikli 2(3)(b) kohaselt võib liikmesriik artikli 2(2)(d) kohaldamisel nõuda, et kaubamärki teatakse ühes või enamas jurisdiktsioonis peale liikmesriigi enda. Viimase asjaolu tõendamiseks soovib vaidlustaja esitada veel täiendavaid dokumente. WIPO juhise selgitavad märkused viitavad juhise artikli 2 selgituseks asjaolule, et kuna territoriaalsuse printsibist tulenevalt jõustatakse üldtuntud kaubamärgid rahvuslikul tasandil, siis mingis konkreetses riigis kaubamärgi üldtuntuse arvestamisel võivad ka muud tegurid rolli mängida, nagu näiteks märgi üldtuntuks tunnistamine naaberriikides (selgituste p 2.8). Vaidlustaja kaubamärk 'TIFFANY' on üldtuntuks tunnistatud Venemaal. Tuginedes vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide 'TIFFANY' rahvusvahelisele tuntusele, palub vaidlustaja arvestada kaubamärkide hindamisel ka antud asjaolusid ning lugeda vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid üldtuntuks KaMS § 7 tähenduses, ning sellest tulenevalt arvestada registreeritud kaubamärgiõigustele lisaks ka vaidlustaja kaubamärkide üldtuntusest tulenevaid õigusi KaMS § 10 sätete kohaldamisel.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi 'tiffany + kuju' registreerimine on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt 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'. Vaidlustatav kaubamärk 'tiffany + kuju' on identne/sarnane varasemate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega. Seetõttu isegi, kui komisjon peaks leidma, et kõnealuste kaubamärkidega kaetud kaubad ei ole samaliigilised (kuigi vaidlustaja on seisukohal, et vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on samaliigilised ning antud juhul kohaldub KaMS § 10 lg 1 p 2), siis on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärgi 'tiffany + kuju' registreerimine taotleja nimele on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Vaidlustaja kaubamärgid omavad kõrget mainet rahvusvahelisel areenil ning tema tegevusajalugu ulatub 1837. aastasse, kusjuures esimene kaubamaja Euroopas avati 1986. aastal ning tänaseks päevaks on TIFFANY AND COMPANY kaubamajad avatud paljudes Euroopa linnades. Vaidlustaja omab sealhulgas paljusid kaubamärgiregistreeringuid sõnaga 'TIFFANY' erinevate kaupade/teenuste suhtes. Seetõttu kaubamärgi 'tiffany + kuju' registreerimisega taotleja nimele võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või siis selle eristusvõimet, eelkõige pidades silmas asjaolu, et 'TIFFANY' kaubamärkide all toodab ja turustab vaidlustaja ka peegleid, raame, sisustuselemente. Uue kaubamärgi 'tiffany + kuju' registreerimisega aga teise isiku nimele kahjustatakse seda eristusvõimet, mida TIFFANY AND COMPANY on oma kaubamärkidega pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning kindlasti pole vaidlustaja huvides uuele identsele/sarnasele märgile õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada seda omandatud mainet.

Samuti puudutab antud asjaolusid ka Esimene Nõukogu direktiiv, 21.detsembrist 1988, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (89/104/EMÜ) (edaspidi 'harmoniseerimise direktiiv', lisa 16). Harmoniseerimise direktiivi artikkel 4 sätestab kaubamärgi registreerimisest keeldumise või selle kehtetukstunnistamise täiendavad põhjused, mis on seotud varasemate õigustega vastuollu sattumisega, täpsemalt sätestab antud asjaolude suhtes artikkel 4(3): 'Lisaks sellele ei registreerita kaubamärki ja kui see on registreeritud, võib ta kehtetuks tunnistada, kui see on identne või sarnane varasema ÜKM-ga ja kui selle registreerimise taotlus on esitatud või see on registreeritud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks

on registreeritud varasem ÜKM, juhul kui varasem kaubamärk on omandanud ühenduses maine ning hilisema kaubamärgi põhjusega kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristatavust või mainet.' Direktiivi sättest tulenevalt on liikmesriik kohustatud hoiduma kaubamärgi registreerimisest teist liiki kaupade osas, mille jaoks on registreeritud varasem ÜKM, juhul kui varasem kaubamärk on omandanud ühenduses maine jne.

Lisaks kõigele eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi 'tiffany + kuju' registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis 'mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt' ning KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, mille 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'. Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgiregistreeringud, samuti vaidlustaja kirjeldatud ajalooline taust juba iseenesest tõendavad varasemat pikaajalist identsete/eksitavalt sarnaste kaubamärkide kasutust vaidlustaja poolt. Seevastu kaubamärgi 'tiffany + kuju' taotleja on äriregistri on-line andmetel registreeritud 22.09.2004. Seetõttu võib väita, et tegemist on noore äriühinguga, mille juhatuse liikmed ilmselgelt pidid olema teadlikud vaidlustaja 'TIFFANY' kaubamärkidest, kuna vaidlustaja kaubamärgid on tunnistatud üldtuntuks ning neid teatakse ja kasutatakse paljudes maailma riikides, muu hulgas on kaubamärk 'TIFFANY' tunnistatud üldtuntuks Eesti naaberriigis Venemaal. Osaihingu EURALUM asukohaks on Sillamäe ning kõik juhatusse kuuluvad liikmed on vene keelt kõnelevad isikud, mis annab tunnistust isikute tihedamate kontaktidest Venemaaga. Samuti on nimetatud äriühingu tegevusaladeks ka tööstuskaupade jae- ja hulгимүүк, eksport-, importtehingud, vahendustegevus (lisa 17). Äriühing tegeleb tööstuskaupade ekspordi-impordiga, mis eeldab laialdasi teadmisi kaubandussituatsioonist ning turul eksisteerivatest kaupadest/kauplejatest, seega pidi äriühing kaubamärgi registreerimistaotluse 'tiffany + kuju' esitamisel olema teadlik varasematest vaidlustajale kuuluvatest kaubamärkidest ning nendega kaasnevast mainest rahvusvahelisel turul. WIPO juhise artikkel 4(5)(c) viitab samuti asjaolule, et pahausksuse määratlemisel võib vastav ametkond vaadelda konfliktse kaubamärgi taotleja/omaniku teadlikkust üldtuntud kaubamärgist või seda põhjust üldtuntud kaubamärgi teadmisesest (ingl k 'reason to know') kaubamärgitaotluse esitamisel. Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi 'tiffany + kuju' registreerimisega esineb vastuolu ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja KaMS §10 lg 1 p-ga 7.

Arvestades esitatud asjaolusid palub vaidlustaja tühistada KaMS § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 3, § 10 lg 1 p 7 ja § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsus kaubamärgi 'tiffany + kuju' (taotlus nr M200600406) registreerimise kohta klassis 20 ('mööbel'). Seoses asjaoluga, et teatud vaidlustusavalduse asjaolusid kinnitavate tõendite esitamine on seotud ajakulu ning suure töömahuga, soovis vaidlustaja esitada vastavad dokumendid hiljem.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 3/2007 ja Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi 'tiffany + kuju' (taoti nr M200600406) kohta.
2. Väljavõtted TIFFANY AND COMPANY (e 'Tiffany & Co.') Interneti kodulehelt vaidlustusavalduse esitaja tausta kohta.
3. Väljavõte Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM) elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi 'TIFFANY & CO. + kuju' (reg nr 003574936) kohta.

4. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi 'TIFFANY' (reg nr 000151936) kohta.
5. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi 'TIFFANY & CO.' (reg nr 000151811) kohta.
6. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi 'TIFFANY & CO.' (reg nr 000152025) kohta.
7. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi 'TIFFANY & CO.' (reg nr 002819001) kohta.
8. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi 'TIFFANY & CO.' (reg nr 004307096) kohta.
9. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi 'TIFFANY & CO. + kuju' (reg nr 000151985) kohta.
10. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi 'THE TIFFANY MARK' (reg nr 002935799) kohta.
11. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi 'TIFFANY GRAND' (reg nr 004238457) kohta.
12. Väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi 'PURE TIFFANY' (reg nr 002775039) kohta.
13. Väljavõte Nizza klassifikatsiooni klasside loendist koos selgitavate märkustega.
14. Väljavõtted mööbli müügiga tegelevate ettevõtjate Interneti kodulehtedelt.
15. WIPO poolt väljastatud dokument 'Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks' (Geneva, 2000) ning selle juurde kuuluvad selgitused.
16. Väljavõte Esimesest Nõukogu direktiivist, 21.detsembrist 1988, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (89/104/EMÜ).
17. Äriregistri on-line andmebaasi väljavõte osaühing EURALUM kohta.

Vaidlustusavaldus võeti 09.05.2007 komisjoni menetlusse nr 1077 all. Eelmenetlejaks komisjonis määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

Taotlejale edastati vaidlustusavaldus, andes talle võimalus sellele vastata, kuid taotleja ei ole seda võimalust kasutanud.

26.11.2007 komisjonile laekunud vaidlustusavalduse täienduses märgitakse, et vastavalt oma taotlusele esitab vaidlustaja vastavad tõendavad dokumendid ning tõlked, samuti täiendades varasemalt vaidlustusavalduses esitatud teatud asjaolusid.

Vaidlustusavalduses on viidatud, et vaidlustajale kuuluvad 'TIFFANY' kaubamärgid on tunnistatud paljudes riikides üldtuntuks ning samas on esitatud antud asjaolud ning nende põhjendused. Seoses sellega lisab vaidlustaja enda poolt aprillis 2007.a koostatud kirjaliku vandetunnistuse ('Affidavit'), mis on koostatud kohtumenetluse jaoks Lõuna-Koreas. Nimetatud kirjalik vandetunnistus selgitab laiemalt vaidlustaja tausta, tema ajalugu ning kujunenud ülemaailmset reputatsiooni, talle kuuluvate kaubamärkide omandatud mainet rahvusvahelisel tasandil, müüginäitajaid, reklaamikulusid, ning milles kinnitatakse, et vaidlustajale kuuluv kaubamärk 'Tiffany' on tunnistatud üldtuntuks paljude pädevate organite poolt maailmas aastatel 1992 kuni 2006, sh (vt täienduse lisa 1, lk 10, p 18) Brasiilias, Hiinas, Tšehhi Vabariigis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Jaapanis, Koreas,

Norras, Filipiinidel, Venemaal, Singapuris, Rootsis, Tais, Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides ja Venezuelas. Lisas 2 esitatakse koopiad Jaapani, Lõuna-Korea, Norra, Peruu, Filipiinide, Singapuri, Rootsi, Taivani, Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide, Uruguai, Venezuela ja Venemaa vastavate ametkondade poolt tehtud lahenditest, milles kinnitatakse vaidlustajale kuuluvate kaubamärgiõiguste üldtuntust. Kuna antud vaidlustusavalduse juures on oluline antud fakti kinnitamine vastavate ametkondade poolt, siis esitab vaidlustaja antud dokumentidest osalised tõlked.

Samas kirjalikus vandetunnistuses (vt lisa 1, lk 15, p 29) on märgitud, et vaidlustaja omab üle 50 kaubamärgiregistreeringu tähistele 'TIFFANY' ja 'TIFFANY & CO.' Ameerika Ühendriikides ning sadu enam kaubamärke erinevates kauba- ja teenusklassides üle 100 maailma erineva riigis. Antud asjaolude kinnituseks esitatakse lisana 3 näitlik loetelu vaidlustaja 'Tiffany' kaubamärkide registreeringutest maailma erinevates piirkondades. Antud loetelu ei ole ammendav. Seetõttu esitab vaidlustaja näitliku loetelu suunitlusega Euroopa turule, lisades registreeringuid ülevaateks maailma erinevatest paikkondadest ning eelkõige kaupade suhtes klassides 20 ja 21.

Nimetatud kirjaliku vandetunnistuse punktides 19 kuni 26 on kajastatud vaidlustaja ülemaailmse reputatsiooni kujunemine, hõlmates tema turustuskanalite ülevaadet rahvusvahelisel tasandil (silmas pidades eelkõige Aasia turgu) ning tema kajastamist filmides, milledest kõige enam seoseid vaidlustajaga omab filmiklassikasse kuuluv film 'Breakfast at Tiffany's' (esilinastunud 1961). Kirjaliku vandetunnistuse punktides 19 ja 20 on viidatud, et peale New Yorgis asuva esinduskaubamaja on vaidlustajal veel 63 jaemüügikaubamaja Ameerika Ühendriikides, samuti 106 rahvusvahelist jaemüügikohta, kaubanduslik kodulehekülg www.tiffany.com ning rahvusvaheline hulgimüügikaubandusvõrk. Samuti müüb vaidlustaja oma toodangut sõltumatute tarnijate ning tütarettevõtete vahendusel erinevates maailma riikides.

Vaidlustusavalduse lisas 2 (lk 6) on ära toodud vaidlustajale kuuluvate kaubamajade asukohtade ülevaade maailmas. Täienduses lisatakse lisana 4 vaidlustajale kuuluvate kaubamajade täpsema ülevaate Euroopas, kus vaidlustaja omab kaubamaju Austria, Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Šveitsi linnades, mis peegeldab paremini vaidlustaja turustusvõrkude haardeulatust Euroopas. Vaidlustaja tegevuse haardeulatus on rahvusvahelisel tasandil väga lai. Alustades tegevust 1837, on ta pikkade aastate jooksul omandanud rahvusvahelise tuntuse ja kindla tunnustatud maine, mis on lugupidamist pälvinud muu hulgas kuninglike perekondade ning kõrgete riigiametnike poolt neilt tellimuste saamisega (vt lisa 1, p-d 3 ja 15), samuti paljud kaubamärgiregistreeringud erinevates kaubaklassides ülemaailmselt tõendavad vaidlustaja tegevuse geograafilist levikut, kaubamärkide kasutamise ja tutvustamise kestust. Käesolevale täiendusele lisas 2 esitatud erinevate riikide pädevate ametkondade lahendid aga on tõenduseks vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide üldtuntusest ning sellest, kuidas tunnustatakse vaidlustajale kuuluvaid kaubamärke maailma erinevates piirkondades.

Täienduse lisana esitatud materjalidele ning viidatud WIPO juhise artiklitele 2(2)(d) ja 2(3)(b), samuti WIPO juhise selgitavate märkuste artiklile 2 tuginedes palub vaidlustaja arvestada varasemalt ning käesolevaga esitatud asjaolusid ning tõendusmaterjale ning lugeda vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid 'TIFFANY' ja 'TIFFANY & CO.' üldtuntuks KaMS-e § 7 tähenduses. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eelduseks on kaubamärgiga käetud kaupade identsus või samaliigilisus. Kuna vaidlustaja omab lisaks tema kaubamärkide üldtuntuks tunnustamisele erinevate riikide pädevate ametite poolt (NB! sh naaberriigis Venemaal, lähiriigis Rootsis) ka paljusid kaubamärgiregistreeringuid, eelkõige antud asjas olulist tähtsust omavates klassides nagu seda on klassid 20 ja 21, siis leiab

vaidlustaja, et KaMS-e § 10 lg 1 p 2 kohaldamine on antud juhul võimalik. Fakt on, et vaidlustaja pakub ülemaailmselt oma kaubamärkide all sarnaseid tooteid (nt peeglid, raamid, sisustuselemendid jne) võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga 'tiffany + kuju', ning järelikult ei tohiks ka KaMS-e § 10 lg 1 p 2 kohaldamine küsitav olla. Samas kaitseb vaidlustajat ka KaMS-e § 10 lg 1 p 3, mis reguleerib teist liiki kaupadega tähistatud kaubamärkidega seonduvat õiguskaitset, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Lisaks samaliigiliste kaupadega seotud kaubamärgiregistreeringutele, omab vaidlustaja varasemaid kaubamärgiregistreeringuid ka teist liiki kaupade suhtes võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaupadega, mida peegeldab mingil määral täienduse lisas 3 esitatud loetelu. Samas annab täienduse lisas 1 esitatud kirjalik vandetunnistus detailsema ülevaate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega kujunenud rahvusvahelisest mainest. Eelkõige puudutavad antud asjaolusid kirjaliku vandetunnistuse punktid 7 kuni 11, milles muu hulgas kinnitatakse, et vaidlustaja on kasutanud oma kaubamärke 'TIFFANY' ja 'TIFFANY & CO.' rahvusvaheliselt lukstoodete suhtes alates aastast 1837 (vt punkt 8); punktis 10 aga viidatakse, et algusaastatest alates on vaidlustaja põhitoodeteks olnud kalliskividest ning väärismetallidest ehted; käekellad ja kellad; isiklikuks tarbeks mõeldud väärismetallidest moekaubad; aksessuaarid isiklikuks tarbeks, sh lipsud ja parfüümid; kodukaubad; vaasid; tee- ja kohviserviisid; väärismetallist (peamiselt puhtast hõbedast) kandikud, tassid ja kinkimiseks või mälestamiseks mõeldud karikad; kantsleitarbed ja lauatarvikud; baariaksessuaarid; nahktooted; spordiartiklid; peen hiina serviis ja kristall, ning et käesoleval ajal vaidlustaja pakub tuhandeid erinevaid tooteid jagunedes alamkategoriateks jne. Vaidlustaja on jätkuvalt positsioonil, et vaidlustatud kaubamärgi 'tiffany + kuju' registreerimisega kaupade osas nagu seda on 'mööbel' taotleja nimele kahjustatakse seda mainet, mida vaidlustaja pikkade tegevusaastate jooksul on pälvunud, ning samas võib kaubamärgi 'tiffany + kuju' taotleja kasu lõigata vaidlustaja kaubamärkidega seonduvast reputatsioonist. Arvestades, et vaidlustaja järgib kindlat litsentsimispoliitikat, millega ta on hoidunud oma kaubamärkide litsentsimisest (v.a silmatarbekaupadega seoses - vt lisa 1, p-d 6, 11, 33) peamise eesmärgiga hoida oma toodete kõrget kvaliteeti, säilitada kontrolli ning hoida/kujundada kaubamärkide omandatud mainet, siis ei ole kindlasti vaidlustaja huvides kaubamärgi 'tiffany + kuju' registreerimine kellegi kolmanda isiku nimele. Kaubamärgi 'tiffany + kuju' kasutamine ja registreerimine toodete osas 'mööbel' taotleja nimel kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses oma märkidega.

Vaidlustusavalduses on välja toodud vaidlustajale kuuluvad varasemad ÜKM-d, mis muu hulgas on registreeritud ka teist liiki kaupade ja teenuste jaoks, samas täienduse lisana 2 on esitatud lahendid sh Rootsi ja Suurbritannia osas, milles tunnustatakse ja viidatakse vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide üldtuntusele ning omandatud mainele. Lisa 4 on kinnitavaks näiteks, et vaidlustaja ise tegutseb läbi oma jaemüügikanalite ka teistes Euroopa riikide (Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia) erinevates linnades, peegeldades teatud määral tarbijate teadlikkust ka mujal Euroopa Liidus. Seetõttu on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi 'tiffany + kuju' kasutamisega kasutaks taotleja ebaõiglaselt ära vaidlustaja kaubamärkide omandatud mainet ning kahjustaks seda kujunenud mainet. Antud asjaoludele tuginedes on vaidlustaja arvamusel, et ka harmoniseerimise direktiivi vastavatele sätetele tuginedes ei ole kaubamärgi 'tiffany + kuju' registreerimine taotleja nimele seaduspärane.

Vaidlustaja soovib ka viidata asjaolule, et vaidlustatud kaubamärk on esitatud registreerimiseks 03.04.2006. Täiendusele lisatud lisas 2 esitatud erinevate riikide pädevate

ametite otsused vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide üldtuntuse osas on kõik tehtud enne vaidlustatud kaubamärgi taotluse kuupäeva, v.a Venemaa osas, kus otsus on tehtud 29.06.2006. Siiski on Venemaa osas vaidlustajale kuuluv kaubamärk 'TIFFANY' tunnistatud üldtuntuks alates 01.01.1997! Esitatud asjaoludele tuginevalt leiab vaidlustaja, et kaubamärgi 'tiffany + kuju' taotleja pidi olema teadlik vaidlustaja kaubamärkidega seonduvast mainest ning seda eelkõige Venemaal. Vaidlustajale kuuluvaid õigusi tunnistavad ka erinevad kaubamärgiregistreeringud Venemaal erinevates kaupade ja teenuste klassides, samas on need registreeringud pärit varasemast ajast, kui seda on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus.

Eelöeldust tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi 'tiffany + kuju' registreerimine ja kasutamine taotleja poolt toodetel 'mööbel' võib tekitada avalikkuses arusaama, et taotleja tooted pärinevad vaidlustajalt või on seotud vaidlustajaga või taotleja on saanud litsentsi antud kaubamärgi kasutamiseks vaidlustajalt. Sellest tulenevalt on tõenäoline vaidlustatud kaubamärgi ja vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärkide assotsieerumine, ning tarbija eksitamine toodete päritolu suhtes. Samuti võimaldab taotleja poolt kaubamärgi 'tiffany + kuju' kasutamine ebaausalt ära kasutada seda mainet, mida vaidlustaja on oma kaubamärkidega pälvinud pikkade tegevusaastate jooksul rahvusvahelisel areenil ning samuti võib taotleja oma tegevusega kahjustada kaubamärkide omandatud mainet, millega võib kaasneda ka vaidlustaja kaubamärkide eristusvõime kahjustamine. Kuna vaidlustatud kaubamärgi taotleja pidi olema teadlik vaidlustaja kaubamärkidest kaubamärgi 'tiffany + kuju' registreerimistaotluse esitamisel, siis leiame, et kaubamärgitaotlus oli esitatud pahauskselt, kasutades ära vaidlustaja kaubamärkidega seonduvat reputatsiooni, ning sellest tulenevalt ei ole vaidlustatud kaubamärk registreeritav muu hulgas KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 7 sätete alusel.

Täiendusele on lisatud:

1. Vaidlustaja kirjalik vandetunnistus ('Affidavit').
2. Vaidlustaja kaubamärkide üldtuntust puudutavad vastavate ametkondade poolt tehtud lahendid Jaapanis, Lõuna-Koreas, Norras, Peruus, Filipiinidel, Singapuris, Rootsis, Taivanis, Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides, Uruguais (kõik koos inglise ja osalise eestikeelse tõlkega), Venezuelas (osalise eestikeelse tõlkega) ja Venemaal (inglise, vene ja osalise eestikeelse tõlkega).
3. Vaidlustaja 'Tiffany' kaubamärgiregistreeringute näitlik ülevaade maailma erinevates riikides.
4. Ülevaade vaidlustaja kaubamajade asukohtadest Euroopas väljavõttena tema Interneti kodulehelt.
5. 02.05.2007 vaidlustusavalduse lisade nr 2 - 12 ja nr 15 tõlked.

30.01.2008 esitas vaidlustaja teise täienduse vaidlustusavaldusele. Selles märgitakse, et ühe 22.11.2007 täienduses esitatud tõendina oli esitatud lisa 1 vaidlustaja poolt aprillis 2007.a koostatud kirjalik vandetunnistus ('Affidavit'), mis oli koostatud kohtumenetluse jaoks Lõuna-Koreas. Kuigi esitatud vandetunnistus selgitab piisavalt üksikasjalikult vaidlustaja tausta, tema ajalugu ning kujunenud ülemaailmset reputatsiooni, talle kuuluvate kaubamärkide omandatud mainet rahvusvahelisel tasandil, müüginäitajaid, reklaamikulusid, ning milles kinnitatakse, et vaidlustajale kuuluv kaubamärk 'Tiffany' on tunnistatud üldtuntuks paljude pädevate ametkondade poolt maailmas aastatel 1992 kuni 2006, siis soovib vaidlustaja siiski veel esitada täiendava vandetunnistuse, pidades silmas

just Euroopa Liidu turgu. Vaidlustaja peab antud vandetunnistuse esitamist vajalikuks lähtudes asjaolust, et ka Eesti Vabariik on Euroopa Liidu liige ning antud vandetunnistuses sisalduvad asjaolud võivad tähtsust omada ka antud vaidlustusavalduses, näitamaks teatud määral ara vaidlustaja staatust ning positsiooni Euroopa Liidus.

Antud Euroopa Liitu käsitlev vandetunnistus toob esile veelgi enam fakte ning asjaolusid seoses vaidlustaja taustaga Euroopa Liidu turul, nt vaidlustaja reklaamikulusid, müüginäitajaid teatud Euroopa Liidu riikides, oma põhilise kodulehe www.tiffany.com külastatavuse arvu Euroopa Liidu riikidest, mis kõik kaudselt peegeldavad Euroopa Liidu tarbijate teadlikkust vaidlustaja 'Tiffany' kaubamärgist ning samuti vaidlustaja 'Tiffany' kaubamärgi omandatud mainet Euroopa Liidus. Siiski tuleb märkida, et antud vandetunnistus peegeldab vaidlustaja siseinfo põhinevaid andmeid, pidades peaaegselt silmas neid riike, kus vaidlustaja omab reaalselt kohalolekut, s.t riike, kus vaidlustaja omab isiklikke kaubamaju. Antud asjaolu aga ei peegelda vaidlustaja täielikku positsiooni ning staatust Euroopa Liidu turul, kuna vaidlustaja turustab oma kaubaartikleid ka iseseisvate turustajate kaudu. Näiteks on vaidlustaja 'Tiffany' kaubamärk tunnistatud üldtuntuks nii Rootsis kui ka Norras (vt 22.11.2007 täiendus, lisa 2), kuid siiski ei saa antud asjaolu järeldada käesoleva vaidlustusavalduse täienduse lisana esitatavas vandetunnistuses, mis kinnitab ka fakti, et vaidlustaja tegevuse haardeulatus seoses märgiga 'Tiffany' on Euroopa Liidus tegelikkuses veelgi suurem kui antud dokumendis esitatud.

Lisatud on nimetatud vaidlustaja kirjalik vandetunnistus ('AFFIDAVIT') koos tõlkega.

09.05.2008 saabusid komisjoni vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles vaidlustaja jääb täielikult vaidlustusavalduses esitatu juurde ning palub komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada.

Taotleja ei ole menetluses osalemise õigust kasutanud. Ta ei ole esitanud vastust vaidlustusavaldusele ega lõplikke seisukohti.

19.06.2008 alustas komisjon asjas nr 1077 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud argumente ja tõendeid, otsustas vaidlustusavalduse rahuldada.

1) Vaidlustatud kaubamärk „tiffany + kuju“ kujutab endast kahes värvitoonis disainitud sõna „tiffany“ ilma täiendavate kujunduslike elementideta. Vaidlustajale kuulub varasem kolmemõõtmeline ÜKM „TIFFANY & Co. + kuju“ nr 003574936, mis on kaitstud muuhulgas klassis 20. Kaubamärgi reproduksioonil on kujutatud helesinist karpi, mille kaanel kiri „TIFFANY & Co.“. Kaubamärgi elemendid „& Co.“ ning karbi kuju on tavapärasel äritegevuses ja seega iseseisvalt eristusvõimetud. Varasema kaubamärgi kõige eristusvõimelisemaks elemendiks on ka vaidlustatava kaubamärgi koosseisus domineeriv identne sõnaline tähis 'TIFFANY'. Teksti sisaldavate kaubamärkide puhul võib oluliseks pidada just sõnalist osa, sest üldjuhul identifitseeritakse selline kaubamärk selles sisalduvate domineerivate sõnaliste osade kaudu. Kuna kokkulangev domineeriv sõnaline element nii vaidlustatava kaubamärgi kui ka varasema kaubamärgi puhul on sama, tuleb lugeda võrreldavaid kaubamärke sarnaseks.

Vaidlustatud kaubamärgile on õiguskaitset taotletud mööbli suhtes; varasem kaubamärk on kaitstud muuhulgas peeglite ja raamide suhtes. Klassi 20 kuuluvad peamiselt mööbel ja selle detailid, samuti peeglid (ka tualett- ja mööblipeeglid). Järelikult kuuluvad antud klassi

ka peeglid, mis võivad olla üheks mööbli osaks (nt kapiuksed, tualettlauapeeglid jne). Kuna kõnealune ÜKM on saavutanud õiguskaitse just peeglite (kas siis eraldi detailina või mööbli osana) ning raamide (nt pildiraamid) osas, ning kuna tulenevalt asjaolust, et vaidlustatava kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset omandada kaupadele nagu 'mööbel', siis antud asjaoludele tuginedes on antud juhul tegemist samaliigiliste kaupadega. Kaubanduses turustatakse mööblit koos peeglite ning raamidega.

Kuna klassis 20 mööblit ja peegleid või raame on vastavalt turupraktikale võimatu pidada eriliigilisteks kaupadeks ja kaubamärkide sarnasust arvestades on samuti tõenäoline nende tarbija poolne äravahetamine, sealhulgas assotsieerimine (nt peetakse vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaupu pärinevaks samalt või sidusettevõttelt), tuleb pidada vaidlustatud kaubamärgi registreerimist vastuolus olevaks KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga, mille kohaselt ei saa õiguskaitset 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. Vaidlustaja ei ole taotlejale andud nõusolekut hilisema kaubamärgi registreerimiseks.

2) Vaidlustajale kuuluvad veel mitmed varasemad ÜKM-d, mis sisaldavad sõnalist komponenti 'Tiffany' ja milles puudub kujunduslik osa või mille täiendav sõnaline osa on madala eristusvõimega või eristusvõimetu. Lisaks ÜKM kaubamärkidele on vaidlustaja registreerinud Eestis kaubamärke 'TIFFANY & CO', registreeringu nr 19856, prioriteediga 09.08.1994 ja 'TIFFANY' registreeringu nr 19857, prioriteediga 09.08.1994.

Ka nende varasemate kaubamärkide domineeriv element on identne vaidlustatud kaubamärgi domineeriva sõnalise elemendiga. Ükski teine varasem kaubamärk ei ole kaitstud klassis 20 ega otseselt mööbli osas. Vaidlustaja on ometi veenvalt põhjendanud, et tema sõnalist elementi 'Tiffany' sisaldavad kaubamärgid on tulenevalt globaalsest tuntusest, kõrgest väärtusest ja eksklusiivsusest, laiast geograafilisest levikust, kõrgest kaitstuse tasemest ja pikast ajaloost omandanud nii kõrge maine ja eristusvõime, et nendega sarnase kaubamärgi registreerimist teise isiku nimele isegi teiste kaupade suhtes tuleb pidada vastuolus olevaks KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatuga, mille kohaselt 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. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimisega taotleja nimele ning selle võimaliku kasutamisega oleks tõenäoline vaidlustaja kaubamärkide rahvusvahelise ja pikaajalise kasutamisega loodud väärtuse, kõrge ja eksklusiivse maine ning eristusvõime selline ebaaus ära kasutamine või kahjustamine, et vaidlustaja kaubamärkide kaubaklassi piire ületav kaitse on õigustatud.

3) Kuigi vaidlustaja kaubamärkide 'Tiffany' üldtuntuks lugemine ei ole esitatud tõendite alusel võimatu, ei näe komisjon vajadust selle sammu astumiseks, kuna vaidlustusavalus kuulub KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel rahuldamisele juba registreerimise teel kaitstud varasematele ÜKM-dele tuginedes.

Samuti ei loe komisjon vajalikuks seisukohta võtta taotleja pahausksuse argumendi osas.

4) Taotleja, loobudes komisjoni menetluses osalemisest, on vaikumisi kinnitanud vaidlustaja väidetega nõustumist. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei takista menetlusosalise passiivsus ja

loobumine seisukohtade esitamisest menetluse käiku ja komisjon võib teha otsuse vastavalt KaMS-le (TÕAS § 61 lg 2).

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200600406 kaubamärgi „tiffany + kuju“ registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

K. Ausmees

E. Sassian