

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1124-o

Tallinnas 06. jaanuaril 2010 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kerli Tuuts ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Hudivo B.V. vaidlustusavalduse kaubamärgi COCCINELLA + kuju (taotlus nr M200601342) registreerimise kohta Royaltex Baltic OÜ nimele klassides 3, 27, 28 ja 29.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 01.04.2008 välismaiselt juriidiliselt isikult Hudivo B.V. (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi Coccinella + kuju (taotlus nr M200601342) registreerimise kohta Royaltex Baltic OÜ (edaspidi ka taotleja) nimele klassides 3, 27, 28 ja 29. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindaja patendivolinik Sirje Kahu.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1124 all ja eelmenetlejaks määrati Kerli Tuuts.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Eesti Patendiamet on teinud otsuse registreerida kombineeritud kaubamärk COCCINELLA + kuju Royaltex Baltic OÜ nimele kaupadele ja teenustele klassis 3, 9, 14, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 ja 44. Otsus on avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 02/2008 01.02.2008 (vaidlustusavalduse lisa 1).

Vaidlustajale kuulub kaks Euroopa Ühenduse kaubamärki, mis on vaidlustatud kaubamärgi suhtes varasemad:

- 1) registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärk COCINI (reg nr 003562171, reg kuup 22.07.2005), klassid 3, 28, 31 (lisa 2), ning
- 2) registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärk COCINI + kuju (reg nr 002251767, reg kuup 09.10.2002), klassid 3, 28, 31 (lisa 3).

Tulenevalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-st 2 ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus ei ole õiguspärane ning rikub vaidlustaja kui varasemate kaubamärkide omaniku ainuõigust.

Oma seisukohta põhjendab vaidlustaja järgnevalt.

1. Kaubamärkide sarnasus

Coccinella 

Vaidlustatud tähis COCCINELLA + kuju (nr M200601342)

COCINI

Varasem Euroopa Ühenduse kaubamärk COCINI (nr 003562171)



Varasem Euroopa Ühenduse kaubamärk COCINI + kuju (nr 002251767)

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärk COCCINELLA + kuju on äravahetamiseni sarnane varasemate kaubamärkidega COCINI ja COCINI + kuju.

Tähis COCCINELLA + kuju on visuaalselt sarnane mõlema varasema kaubamärgiga. Kõikide võrreldavate kaubamärkide puhul on domineerivaks elemendiks sõnaline osa – vastavalt COCINI ja COCCINELLA. Kuigi varasem tähis COCINI + kuju sisaldab ka kujundust nii kalligraafia kui lepatriinu kujutise vormis, on siiski sõnalisel osal märgatavalt dominantne roll. Vaidlustatud tähise COCCINELLA + kuju sõnalise osa kalligraafia on väga tavapärase, mis tõenäoliselt on saavutatud kasutades mõne levinud tekstitöötlusprogrammi “font”-i ning seetõttu ei saa moodustada tähise eristusvõimelist osa.

Tähis COCCINELLA + kuju sisaldab ka lepatriinu kujutist. Võrreldavate tähiste sõnaline osa on suures osas kattuv. Varasemate kaubamärkide sõnaline osa koosneb kuuest tähest, millest esimesed viis sisalduvad vaidlustatud kaubamärgis. Vaidlustatud kaubamärgi puhul on lisatud varasemate kaubamärkide esimesele viiele tähele lõpuliide “ella”. Tähe “c” ühe- või kahekordsus ei muuda tähise ilmet.

Kaubamärgi COCINI + kuju ning vaidlustatava tähise COCCINELLA + kuju puhul on oluliseks visuaalseks elemendiks lepatriinu kujutis mõlema tähise sõnalise osa lõpus. Lepatriinud jätavad sarnase mulje, kuna need on esitatud sarnases stiliseeritud vormis ning samas asendis (pea suunaga üles paremale nurka). Lepatriinu kujutise rolli kummagi kaubamärgi eristusvõimes tuleb pidada pea sama oluliseks kui sõnalise osa oma.

Vaidlustatud tähis COCCINELLA + kuju on foneetiliselt äravahetamiseni sarnane varasemate kaubamärkidega COCINI ja COCINI + kuju.

Foneetilisest aspektist on antud asjas oluline võrreldavate tähiste sõnaline osa, st vastavalt COCCINELLA ja COCINI. Varasemate kaubamärkide sõnaline osa kajastub vaidlustatud tähises foneetiliselt pea identselt, hääldudes “kotšin-“. Eesti tarbija jaoks on mõlemad sõnad võõrapärase kõlaga. Seepärast on tõenäoline, et tähiste identse alguse tõttu jätavad need tavapärase tähelepanelikkuse juures tarbijale sarnase mulje.

Vaidlusaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgile on otsustatud anda õiguskaitsese osaliselt identsete ning samaliigiliste kaupade suhtes.

Arvestades vaidlustatava kaubamärgi COCCINELLA + kuju suurt sarnasust varasemate kaubamärkidega COCINI ja COCINI + kuju ja asjaolu, et vaidlustaja varasemad kaubamärgid on juba mitu aastat aktiivses kasutuses olnud (sh nt veebilehe kaudu reklaamitud www.cocini.com; lisa 6), mistõttu on tegemist tarbijale tuttavate kaubamärkidega, ning samuti arvestades võrreldavate kaupade identsust ja samaliigilisust (eriti lähtudes nende otstarbest, turustuskanalitest ja sihttarbijast), tuleb pidada kaubamärgi COCCINELLA + kuju registreerimise otsus kaupadele klassis 3, 27, 28 ja 29 õigusvastaseks. Nimelt esineb

vaidlustatud kaubamärgi osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 ettenähtud kaubamärgi õiguskaitset välistav asjaolu – kaubamärk COCCINELLA + kuju (taotlus nr M200601342) on sarnane varasemate Euroopa Ühenduse kaubamärkidega COCINI (reg nr 003562171) ja COCINI + kuju (reg nr 002251767), mis on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks, ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Vaidlustusavalduses palutakse tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi COCCINELLA + kuju (taotlus nr M200601342) registreerimise kohta klassides 3, 27, 28 ja 29 Royaltex Baltic OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust vastavaid asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. Väljatrükk Eesti kaubamärgi COCCINELLA + kuju (nr M200601342) registreeringu kohta (Eesti Kaubamärgileht nr 02/2008 lk 15 ning väljavõte elektroonilisest Eesti kaubamärkide andmebaasist).
2. Väljatrükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi COCINI (reg nr 003562171) registreeringu kohta.
3. Väljatrükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi COCINI + kuju (reg nr 002251767) registreeringu kohta.
4. Väljatrükk lepatriinu e Coccinella kohta Eesti Entsüklopeedia 5.köitest (lk 511), Tallinn, Kirjastus Valgus, 1990.
5. Väljatrükk lepatriinu e Coccinella kohta Wikipediast.
6. Väljatrükk kaubamärgiga COCINI ja COCINI + kuju tähistatud tooteid pakkuvalt veebilehelt www.cocini.com.
7. volikiri

03.04.2009 esitas vaidlustaja taotluse peatada asjas menetlus kuni 08.06.2009 tulenevalt KaMS § 51 lg 3, sest taotleja on äriregistrist kustutatud. Vaidlustaja leidis, et käesolevas vaidluses on võimalik kohaldada KaMS § 51 lg 3, kuna puudub kaubamärgiõiguse subjekt – isik, kelle nimele kaubamärk registreerida ja kelle õigusi tunnustada.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 08.06.2009, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole oma kirjalike seisukohti ega lõplike seisukohti komisjonile esitanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 18.12.2009. a. ja määras eesistujaks Edith Sassiani.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

17.10.2006 esitas taotleja Patendiametile taotluse kaubamärgi Coccinella + kuju registreerimiseks klassides 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Patendiameti 03.01.2008 otsusega nr 7/M200601342 otsustati kaubamärk Coccinella + kuju taotleja nimele registreerida klassides 3, 9, 14, 21, 22, 27, 28, 29.

Ametlikes Teadaannetes 01.10.2007 on avaldatud järgmine likvideerimisteade:

„ROYALTEX BALTIC OÜ (registrikood 11210692) likvideeritakse vastavalt osanike 24.09.2007 otsusele. Võlausaldajatel palume esitada oma nõuded kirjalikult 4 kuu jooksul teate avaldamisest aadressil Artelli 13 A, 10621 Tallinn”. Likvideerimisteade oli avaldatud ajal, mil Patendiamet teostas kaubamärgi taotluse ekspertiisi. Patendiameti materjalidest ei nähtu, et taotleja oleks teavitanud Patendiametit juriidilise isiku likvideerimisest. Samuti ei nähtu Patendiameti materjalidest seda, et Patendiamet oleks kontrollinud äriregistrist või muust allikast (mh Ametlikud Teadaanded) taotleja, kui juriidilise isiku staatust.

17.10.2007 on Patendiamet teatanud taotluse puudustest ja palunud taotlejal likvideerida need hiljemalt 19.12.2007. Taotleja ei ole Patendiameti teatele vastanud.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § § 39 p 1 kohaselt juriidiline isik lõpetatakse üldkoosoleku või muu pädeva organi otsusega.

TsÜS § § 41 lg 1 kohaselt juriidilise isiku lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

TsÜS § 41 lg 4 kohaselt lõpetavad likvideerijad juriidilise isiku tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja jagavad allesjäänud vara selleks õigustatud isikute vahel. Likvideerijad võivad teha ainult neid toiminguid, mis on vajalikud juriidilise isiku likvideerimiseks.

TsÜS § 45 lg 1 kohaselt pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist, raha hoiustamist, tagatise andmist ja allesjäänud vara õigustatud isikutele väljajagamist esitavad likvideerijad avalduse eraõigusliku juriidilise isiku registrist kustutamiseks ning lõike 2 kohaselt eraõigusliku juriidilise isiku registrist kustutamise ja juriidiline isik lõpeb.

ROYALTEX BALTIC OÜ likvideerijad oleksid likvideerimismenetluse ajal pidanud lahendama kõik küsimised, mis on seotud kaubamärgitaotlusega (lõpetama menetluse või andma taotluse üle kolmandale isikule, informeerides sellest Patendiametit). Seda ei ole likvideerijad teinud.

Äriregistri andmetel kinnitati lõpetamiskanne 15.11.2007 ja juriidiline isik kustutati registrist 22.05.2008. Seega taotleja ROYALTEX BALTIC OÜ õigusvõime lõppes 22.05.2008. Alates sellest ajast ei saa taotleja omada õigusi ega kanda kohustusi, mis tähendab muu hulgas, et puudub kaubamärgiõiguse subjekt – isik, kelle nimele kaubamärk registreerida ja kellel saaks tekkida ainuõigus kaubamärgile.

KaMS § 51 lg 3 kohaselt kustutakse kaubamärk registrist asjast huvitatud isiku taotlusel, kui ühe aasta jooksul äriühingu äriregistrist kustutamise arvates ei ole esitatud kirjalikku avaldust registris kaubamärgi võõrandamise või ülemineku kande tegemiseks. Käesolevas vaidluses ei ole kaubamärki veel registrisse kantud ning seega ei ole seda ka võimalik registrist kustutada. Seadusandja ei ole kaubamärgiseaduses reguleerinud, kuidas toimida juhul, kui kaubamärki ei ole veel registrisse kantud, kuid kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud.

TsÜS § 4 kohaselt õigussuhet reguleeriva sätte puudumisel kohaldatakse sätet, mis reguleerib reguleerimata õigussuhte lähedast õigussuhet, kui õigussuhte reguleerimata jätmine ei vasta seaduse mõttele ega eesmärgile. Sellise sätte puudumisel lähtutakse seaduse või õiguse üldisest mõttest.

Käesolevas vaidluses on taotleja äriregistrist kustutatud ja tal puudub õigusvõime. Ühe aasta jooksul Royaltex Baltic OÜ äriregistrist kustutamise ei ole Patendiametile esitatud kirjalikku avaldust kaubamärgi võõrandamise või kaubamärgitaotluse ülemineku kohta kolmandale isikule. Apellatsioonikomisjon leiab, et käesolevas vaidluses saab ja tuleb kohaldada seaduse

analoogiat, nimelt analoogiat KaMS § 51 lõikega 3 koosmõjus § 41 lõikega 3. Äriregistrist kustutatud ja õigusvõimet mitteomavale isiku nimele ei saa teha kannet kaubamärgi registreerimise kohta, samuti ei saa jätta Patendiameti kaubamärgi registreerimise otsust jõusse. Õigussuhte reguleerimata jätmise kaubamärgiseaduses ei vasta seaduse mõttele ega eesmärgile. Patendiameti kaubamärgi registreerimise otsus tuleb tühistada ja Patendiametil tuleb kaubamärgitaotluse menetlemine lõpetada taotleja puudumise tõttu.

Kuivõrd vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele ainuüksi eeltoodud alustel, siis vaidlustusavalduse muudele põhjendustele jätab komisjon hinnangu andmata.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 51 lg 3 ja § 41 lg 3, TsÜS § 4 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 03.01.2008 otsus kaubamärgi nr 7/M200601342 (taotlus nr M200601342) Coccinella + kuju registreerimise kohta kõikides klassides ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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:

E. Sassian

K. Tults

S. Sulsenberg