

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 493-o

Tallinnas, 31.05.2005.a.

Apellatsioonikomisjon koosseisus: Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku, Intertek Testing Services Holdings Limited (endine Intertek Testing Services, Ltd.), aadress: 25 Savile Row, London W1X 1AA, GB, poolt esitatud kaebuse, milles vaidlustatakse Patendiameti poolt 06.04.2001. a tehtud kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimise otsuse nr 7/M200000556 (vt Eesti Kaubamärgileht nr 6/2001, lk 12) Caleb Brett Eesti OÜ, aadressiga Linnamäe tee 25-121, 13912 Tallinn, EE, nimele klassides 16, 35 ja 39.

Kaebus (mis alates 01.05.2004. a on käsitletav vaidlustusavaldusena) esitati 01.08.2001. a ja registreeriti nr 493 all. Vaidlustusavaldus anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele R. Laaneotsale.

Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolinik V. Pavelts, OÜ LASVET, P.K. 3136, 10505 Tallinn.

Vaidlustusavalduse esitaja nõue

Tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk Caleb Brett Eesti klassides 16, 35 ja 39 Caleb Brett Eesti OÜ nimele.

Vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud vaidlustusavalduse sisu koos viidetega tõenditele esitatuna 01.08.2001. a

Vaidlustusavalduse esitaja palub tunnistada Patendiameti otsus nr 7/M200000556 kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimise kohta Caleb Brett Eesti OÜ nimele vastuolus olevaks kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 7 lg 1 p 6 ja p 7 ning § 8 lg 1 p 3, kuna see rikub Intertek Testing Services Ltd kaubamärgiseadusest tulenevaid õigusi. Vaidlustusavalduse esitaja nimele on varasemalt registreeritud kaubamärk **CALEB BRETT** (tunnistus nr 28322) klassis 42.

Intertek Testing Services Ltd on tegutsenud Eesti turul läbi äriühingu Caleb Brett Eesti AS. See äriühing kanti Äriregistrisse 07.10.1996. a ärinimega Inchcape Testing Services Eesti OÜ ning hilisemalt (mai 1997. a) muudeti ärinimi Intertek Testing Services Eesti OÜ. Intertek Testing Services Eesti OÜ registrikoodiga 100754852 loeti sundlõpetatuks 01.09.1999. a miinimumosakapitali nõude mittetäitmise tõttu ja kustutati äriregistrist 13.10.2000. a. Sellest hoolimata jätkas Intertek Testing Services Eesti OÜ ilma Intertek Testing Services Ltd teadmata äritegevust ning Eestis registreeritud kaubamärkide **CALEB BRETT** ja **ITS Intertek Testing Services** kasutamist ilma nende omaniku loata.

30.11.1998. a registreeriti Äriregistris Caleb Brett Eesti OÜ, kusjuures nimetatud ja äriregistrist kustutatud Intertek Testing Services Eesti OÜ juhtkonnad on omavahel seotud. 07.05.2001. a kanti äriregistrisse Intertek Testing Services Eesti OÜ registrikoodiga 10758593, mille juhatuse liikmeteks on märgitud Vladimir Ilves ja Aleksandr Zlobin, kusjuures Vladimir Ilves oli ka lõpetatud äriühingu Intertek Testing Services Eesti OÜ registrikoodiga 100754852 juhatuse liige ja Aleksandr Zlobin on aga Caleb Brett Eesti OÜ juhatuse liige. Seega äriühingute ärinimed on asutamisel valitud pahauskselt, eesmärgiga õigustada kaubamärkide **CALEB BRETT** ja **ITS Intertek Testing Services** õigusvastast kasutamist. Intertek Testing Services Ltd vaidlustas Äriregistri kandeotsuse firmanime

Aadress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

Intertek Testing Services Eesti OÜ kandmise kohta ja see firma on kohustatud valima uue ärinime. Ka kaubamärgi **CALEB BRETT** omaniku Intertek Testing Services Ltd teadmata ja nõusolekuta esitas Caleb Brett Eesti OÜ 10.04.2000. a Patendiametile kaubamärgitaotluse kaubamärgi Caleb Brett Eesti.

Kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimine Caleb Brett Eesti OÜ nimele eksitab tarbijaid, kes hakkavad nimetatud tähist seostama kaubamärki **CALEB BRETT** kasutatavate Intertek Testing Services Ltd kontserni kuuluvate ettevõtete võrguga ning eeldavad samal tasemel teenust, seega ei saa niisugust tähist KaMS § 7 lg 1 p 6 kohaselt registreerida.

Kaubamärk Caleb Brett Eesti on vastuolus heade äritavadega, sest tarbijates tekib arusaam, et nad saavad teenust Intertek Testing Services Ltd kontserni kuuluvalt ettevõtelt. Sellest tulenevalt ei saa nimetatud tähist registreerida KaMS § 7 lg 1 p 7 kohaselt.

Sõnamärk **CALEB BRETT** sisaldub stiliseeritud märgis Caleb Brett Eesti, kusjuures sõnal EESTI puudub eristusvõime. Seega ei ole viimatinimetatud tähise stilisatsioon piisav, et tarbija suudaks eristada tähist Caleb Brett Eesti varasemast kaubamärgist **CALEB BRETT**. Seega on nimetatud kaubamärgid omavahel äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaselt ei saaks tähist Caleb Brett Eesti registreerida kaubamärgina.

Caleb Brett Eesti OÜ-l puudub kaubamärgi **CALEB BRETT** omaniku Intertek Testing Services Ltd kirjalik luba ja kuna Caleb Brett Eesti OÜ-l puudub seos Intertek Testing Services Ltd ettevõtetega Caleb Brett, on kaubamärgi Caleb Brett Eesti kasutamine ilma Intertek Testing Services Ltd nõusolekuta tarbijaid eksitav.

Eeltoodust järelduvalt läheb kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimine vastuollu ka kaubamärgi põhifunktsiooniga eristada ühe isiku kaupu ja/või teenuseid teiste isikute kaupadest ja teenustest.

Arvestades kõike ülaltoodut on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk Caleb Brett Eesti vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 6 ja p 7 ning § 8 lg 1 p 3.

Vaidlustusavalduse juurde on lisatud tõenditena: väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 6/2001 ja Patendiameti andmebaasist (lisa 1), kaubamärgi nr 38322 **CALEB BRETT** registreerimistunnistuse koopia (lisa 2), väljavõtted Intertek Testing Services Ltd ja selle divisjoni Caleb Brett interneti kodulehekülgedelt (lisa 3), äriregistrist kustutatud Intertek Testing Services Eesti OÜ äriregistri B-osa kaardi koopia (lisa 4), kaubamärgi nr 229851 registreerimistunnistuse koopia (lisa 5), Caleb Brett Eesti OÜ äriregistri B-osa kaarti koopia (lisa 6), Intertek Testing Services Eesti OÜ reg kood 10758593 äriregistri B-osa kaarti koopia (lisa 7) ja määrus registriasjas Ä57035/MI (lisa 8).

Kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreeringu taotleja põhjendus:

Kaubamärgitaotleja esitas 21.04.2003. a apellatsioonikomisjonile Patendiameti otsuse õigsuse kaitsmiseks järgmised tõendid:

1. Väljatrükk Tallinna Linnakohtu registriosakonna registriandmetega Caleb Brett Eesti OÜ kohta seisuga 14.04.2003. a;
2. WIPO käsiraamat „Sissejuhatus kaubamärgiseadusse ning -praktikasse. Põhialused p 3.2.1. Deceptiveness p 3.2.2 Signs contrary to morality or public policy. Genf, 1993. Lk 30-33;
3. OHIM-i poolt koostatud ekspertiisjuhend. Official Journal 9/96. Lk 1330-1331;
4. Patendiameti 26.02.2001. a teate koopia taotluse nr M20000056 kohta ning Caleb Brett OÜ 27.03.2001. a vastuse koopia Patendiametile;

5. 02.04.2003. a Patendiameti kauba- ning teenindusmärkide registri äraakiri registreeringu 07506 SGS ja registreeringu 25982 SGS kohta;
6. Caleb Brett Eesti OÜ-le Majandusministeeriumi poolt 28.10.1998. a välja antud tegevuslitsentsi SA-T54 koopia koos lisaga;
7. Caleb Brett Eesti OÜ-le Standardiameti poolt 28.10.1998. a välja antud tunnistuse nr 051 koopia;
8. Margit Vutt. Ärinimi. Juridica, 4-1995. Lk 136-137;
9. Viljar Peep. Ärinime teooriast ja praktikast. Jurisprudents. 6-1996. Lk 269-275.

Apellatsioonikomisjoni esimene avalik istung antud asjas toimus 25.04.2003. a ning asja arutamine katkestati vaidlustusavalduse esitaja palvel seoses lisamaterjalide esitamisega.

Vaidlustusavalduse esitaja saatis 12.11.2003. a apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse juurde lisamaterjalid, milleks on väljatrüki Internetist. Esimene veebilehelt www.itsb.com koos väljatrüki tõlkega käsitleb vaidlustusavalduse esitaja ettevõtte Caleb Brett ja kontserni Unilever koostööd ja on tunnistuseks kaubamärgi Caleb Brett mainest. Teine samalt veebilehelt käsitleb vaidlustusavalduse esitaja ettevõtte Caleb Brett laiahaardelist tegevust ja paiknemist üle maailma.

Apellatsioonikomisjoni avalikul istungil 14.11.2003. a esitasid Caleb Brett Eesti OÜ esindajad taotluse. Nende poolt tehtud päringu tulemusel Suurbritannia firmaregistris ei leitud sellist ettevõtet nagu Intertek Testing Services Limited. Suurbritannia firmaregistris on firmanimetus Intertek Testing Services Limited esitatud kui endine firma nimetus, kusjuures selle nimega oli kokku registreeritud kolm ettevõtet. Üks nendest on muutnud oma nimetust 07.10.1996. a, teine 09.05.2002. a ning kolmas 24.05.2002. a. See on umbes aasta enne esimest apellatsioonikomisjoni esimest istungit. Lähtudes eeltoodust taotlesid Caleb Brett Eesti OÜ esindajad, et vaidlustusavalduse esitaja täpsustaks, millise ettevõttega on vaidlustusavalduse esitaja näol tegemist ning mis nimega ettevõtte on registreeringu nr 28322 omanikuks.

Apellatsioonikomisjon rahuldab kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreeringu taotleja taotluse ja lükkas asja arutamise edasi 12.12.2003. a, kusjuures kohustati vaidlustusavalduse esitaja esindajal täpsustada 05.12.2003. a vaidlustusavalduse esitaja nimetus (apellatsioonikomisjoni istungi protokoll nr 493-p2 14.11.2003. a).

Vaidlustusavalduse esitaja saatis 05.12.2003. a apellatsioonikomisjonile kirja, milles ta teatas, et vaidlustusavalduse esitaja Intertek Testing Services Limited ärinimi on muutunud ja uueks ärinimeks on Intertek Testing Services Holdings Limited, viidates väljatrükile Suurbritannia äriregistri *online* andmebaasist. Järgnevalt esitas vaidlustusavalduse esitaja 11.12.2003. a apellatsioonikomisjonile kirjaliku taotluse 12.12.2003. a kavandatud istungi edasilükkamise kohta. Selles taotluses teavitati apellatsioonikomisjoni sellest, et vaidlustusavalduse esitaja esindajad pole veel saanud Intertek Testing Services Holdings Limited volikirja.

Apellatsioonikomisjoni tungival kirjalikul palvel antud asja arutamise kiirendamiseks saabus apellatsioonikomisjonile 11.12.2004. a vaidlustusavalduse esitajalt teade koos kirjaga, milles vaidlustusavalduse esitaja esindaja palub lõppmenetlust veel mitte alustada ning anda kaubamärgitaotlejale võimalus esitada oma kirjalikud seisukohad. Kuna kaubamärgitaotleja ei ole paberi peal kirjalikult oma seisukohti esitanud, siis vaidlustusavalduse esitaja esindaja, viidates TÕAS § 51 lg 1 ja § 55 lg 1, peab võimalikuks esitada oma seisukohad alles pärast seda.

Apellatsioonikomisjon teavitas ülalesitatust kaubamärgitaotlejat ja palus esitada kirjaliku seisukoha.

03.12.2004. a saabusid apellatsioonikomisjonile kaubamärgitaotleja seisukohad, mis on järgmised.

Caleb Brett Eesti OÜ seisukohad esitatuna 03.12.2004. a.

Intertek Testing Services Holdings Limited vaidlustusavaldus, milles taotletakse KaMS § 7 lg 1 p 6 ja 7 ning § 8 lg 1 p 3 alusel Patendiameti otsuse nr 7/M200000556 seadusevastaseks tunnistamist, on põhjendamatu ega kuulu rahuldamisele kuna Intertek Testing Services Holdings Limited ei ole vaidlustusavalduse lisadena ega hiljem täiendavate tõendite esitamise käigus esitanud mitte ühtegi tõendit selle kohta, et Patendiameti vaidlustatud otsus on seadusevastane.

Intertek Testing Services Holdings Limited tugineb oma vaidlustusavalduses Eestis registreeritud kaubamärgile nr 28322 **CALEB BRETT**, mis on 01.03.1999. a registreeritud järgnevate teenuste suhtes klassis 42 (vaidlustusavalduse lisa 2) - *testimine, katsetamine; kaupade, materjalide ja süsteemide testimine ja katsetamine; kaupade ja materjalide kontroll tagamaks nende vastavust teatud normidele, kvaliteedile, jõudlusele ja ohutuseeskirjadele; kvaliteedikontroll; kalibreerimine; laboriteenused; keemilised analüüsid; kõigi eelloetletud teenuste sertifitseerimine.*

Lisaks sellele vaidlustusavalduse esitaja väidab, et vaidlustatud kaubamärk eksitab oma olemuselt tarbijaid kvaliteedi suhtes ning on vastuolus heade tavadega.

1. Vaidlustusavalduse esitaja viide KaMS § 7 lg 1 p 6 ning p 7 sätetele ei ole antud avalduse juures kohaldatav. KaMS § 7 lg 1 p 6 ja 7 on toodud kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutsed alused, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke kui nad oma olemuselt ehk iseloomult ei ole registreeritavad, kuna on eksitavad toote või teenuse kvaliteedi või muude omaduste suhtes või on vastuolus avaliku korra või heade tavadega.

KaMS § 7 lg 1 p 6 ning p 7 kohaldamiseks tuleb kaubamärki kui tähist vaadata koos vastavate kaupade ja teenuste omadustega, mille jaoks see registreeritakse. Siinkohal tuleb selgelt mõista erinevust ohuga eksitada tarbijat, kasutades identset või sarnast kaubamärki identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks, mida reguleeritakse KaMS paragrahviga 8.

Absoluutsete aluste kohaldamiseks kaubamärgi registreerimisel tasuks arvestada nii WIPO kui ka Ühenduse Kaubamärgiameti metoodikatega. Nimetatud dokumentide koopiad oleme eelnevalt esitanud apellatsioonikomisjonile (21.04.2003. a. esitatud kirja lisad 2, 3). Kaubamärk võib olla avalikkust eksitava iseloomuga, kui ta viitab otse valele kvaliteedile. Selline kaubamärk ei ole registreeritav mitte sellepärast, et see on taotletud teatud isiku nimele, vaid sellepärast, et see ei ole oma olemuselt registreeritav. Kui kaubamärk põhjustab arvamust, et kaubad või teenused vastavad konkreetsele kvaliteedile ning see kvaliteet omab tarbija jaoks tähtsust, siis teenuste loetelu peab vastama registreerimiseks esitatud tähise koosseisus olevatele kvaliteedile viitavatele elementidele.

Juhul kui registreerimiseks taotletud tähis oleks vastuolus avaliku korraga või heade tavadega oleks rakendatav KaMS § 7 lg 1 p-s 7 sätestatu. Selle punkti kohaselt ei ole registreeritavad näiteks sõnad või kujundid, mis on solvavad nagu sõimusõnad või rassilist vaenu õhutavad kujundid.

Vaidlustaja poolt esitatud koopia kaubamärgi registreerimistunnistusest nr 28322 tõendab, et tähis **CALEB BRETT** on oma olemuselt registreeritav (vaidlustusavalduse lisa 2).

Seega, omades ainuõigust kaubamärgile **CALEB BRETT**, läheb avalduse esitaja oma väidetega kaubamärgi Caleb Brett Eesti kaitsevõimetuse osas vastuollu temale endale kuuluva õigusega.

Seadus näeb ette, et kaubamärk kui tähis oma olemuselt ei tohi olla vastuolus heade tavadega ning ei või tarbijat eksitada teenuste liigi ning kvaliteedi suhtes. Absoluutsed registreerimisest keeldumise alused ei sõltu isikutest, kelle nimele tähiseid taotletakse, vaid

registreerimiseks esitatud kaubamärgist. Kui kaubamärk on vastuolus heade tavade ja ning eksitav teenuste kvaliteedi suhtes, siis see ei ole registreeritav üldse, mistahes taotleja nimele.

Seega KaMS § 7 lg 1 p 6 ja p 7 ei ole kaubamärgi Caleb Brett Eesti puhul kohaldatavad.

2. Vaidlustaja väide, et kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimine Caleb Brett Eesti OÜ nimele on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 3, on meelevaldne ega vasta tegelikkusele. Caleb Brett Eesti OÜ on registreeritud Äriregistris 30. novembril 1998. a. Ärinime seadusliku kaitse selgitamiseks on Caleb Brett Eesti OÜ esitanud koopiad äriseadustiku ärinime alaseid sätteid kommenteerivatest artiklitest (21.04.2003. a. kirja lisad 8, 9). Kui vaadata ärinime legaaldefiniitsiooni, siis tähise Caleb Brett Eesti puhul on tegemist Äriregistrisse kantud nimega (Äriseadustik § 7, edaspidi ÄS). Kusjuures Caleb Brett Eesti OÜ on katkematult kasutanud oma ärinime alates 1998. aastast (21.04.2003. a. kirja lisa 1).

Kuna tegevus “kaupade klassifitseerimine ja kaubakoguste mõõtmine tollivormistamisel” eeldab Eestis litsentsi olemasolu, nõuab ÄS § 51 enne äriregistris tegevusala kohta vastava kande tegemist, selle eelnevat esitamist registripidajale.

Caleb Brett Eesti OÜ registreerimisel olid kõik formaalsused täidetud. Registripidaja 27.11.1998. a tegi kindlaks, et registreerimiseks esitatud dokumendid, k.a. 28.10.1998. a. tegevuslitsents, vastavad seaduse nõuetele ning otsustas avalduse rahuldada kogu ulatuses. Selle tõestamiseks on esitatud apellatsioonikomisjonile Caleb Brett Eesti OÜ tegevuslitsents SA-T54 ning Standardiameti poolt väljaantud tunnistus nr 051 (21.04.2003. a kirja lisad 6, 7).

Vastavalt ÄS § 12 ei või ärinimi olla eksitav ettevõtja õigusliku vormi, tegevusala ega tegevuse ulatuse osas ning ei tohi olla vastuolus heade kommetega. Ettevõtjal on ainuõigus oma ärinimele (ÄS § 15 lg 1), mida ei või võõrandada ilma ettevõteta, välja arvatud siis, kui ärinimi võõrandatakse ettevõtja likvideerimisel või pankrotimenetluses (ÄS § 10). Tsiviilseadustiku Üldosa Seadus § 27 lg 1 kohaselt juriidiline isik asutatakse määramata ajaks. Kusjuures Äriseadustik näeb ette, et tegevusalasid võib alati täiendada ning täpsustada.

Seetõttu vaidlustaja väide selle kohta, et Caleb Brett Eesti OÜ on esitanud kaubamärgitaotluse pahauskelt, ei vasta tõele. Vaidlustaja oli teadlik selle nimega ettevõtte registreerimisest ning asjaolust, et Caleb Brett Eesti OÜ on tegutsenud oma valdkonnas Eesti turul alates novembrist 1998. a.

Eesti tarbijate hulgas Caleb Brett Eesti OÜ on hea mainega ettevõtte ning on tunnustatud oma töö kvaliteedi poolest.

Alljärgnevas tabelis on toodud võrdluseks vaidlustatud Patendiameti otsuses loetletud kaubad ja teenused ning teenuste loetelu, mille suhtes on kaubamärk nr 28322 registreeritud Intertek Testing Services Holdings Limited nimel:

Caleb Brett Eesti kaubamärgitaotlus nr M200000556 Caleb Brett Eesti OÜ	CALEB BRETT kaubamärgi registreering nr 28322 Intertek Testing Services Holdings Limited
16 - paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised, sh ajakirjad (perioodika), ajalehed, ajaleheväljalõigete albumid, brošüürid, raamatud, fotod, päevapildid;	

<p>kalendrid, märkmikud, kirjatarbed, kleebised (kantseleitarbed); plastist pakkematerjalid, mis ei kuulu teistesse klassidesse.</p> <p>35 - omahinnaanalüüsid; arvuti abil kaubavagunite ning tsisternide asukoha määramine; reklaammaterjalide kaasajastamine, moderniseerimine; äriuuringud; äritegevuse hindamine; ärialased küsitlused; efektiivsuse (saavutusvõime, teovõime) ekspertiisid; turu-uuringud; impordi-ekspordikontorid, agentuurid; äriinfo; statistiline teave; kaubandus- või tööstusjuhtimisalane abi; äritegevuse korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; arvutiandmebaasidesse info kogumine; arvutiandmebaasides info süstematiseerimine; müügikampaaniad, -reklaam (teenus).</p> <p>39 - kaupade edasitoimetamine, ekspedeerimine; meretransport; laevamaakleriteenused; prahtimine (kaupade laevatransport); transpordiinfo.</p>	<p>42 - testimine, katsetamine; kaupade, materjalide ja süsteemide testimine ja katsetamine; kaupade ja materjalide kontroll tagamaks nende vastavust teatud normidele, kvaliteedile, jõudlusele ja ohutuseeskirjadele; kvaliteedikontroll; kalibreerimine; laboriteenused; keemilised analüüsid; kõigi eelloetletud teenuste sertifitseerimine</p>
--	---

Antud tabeli veergude võrdlemisel nähtub, et kaubamärgitaotluse nr M200000556 klassides 35, 39 ja 16 toodud teenuste loetelu erineb täielikult Intertek Testing Services Holdings Limited nimele registreeritud registreeringu nr 28322 klassis 42 tooduga.

Asjaolu, et vaidlustaja oli esitanud avalduse kaubamärgi registreerimiseks enne Caleb Brett Eesti OÜ Äriregistrisse kandmist ei oma antud asjas tähtsust. Vaidlustusavalduse esitaja ei ole vaidlustanud Caleb Brett Eesti OÜ kandmist Äriregistrisse ning vastavalt sellele on vaidlustusavalduse esitaja tunnistanud teisele isikule kuuluvad õigusi.

Seega ainuõigus ärinimele Caleb Brett Eesti on Eestis kehtiv ning selle suhtes on rakendatav seadusega ettenähtud õiguste tunnustamine.

Antud juhul ei oma tähtsust asjaolu, et mõned vaidlustatud taotluse koosseisus olevad teenused ei ole veel äriregistrisse kantud. Intellektuaalomandi õiguse kaubandusaspektide lepingu Artikli 15 lg 3 kohaselt “tegelik kaubamärgi kasutamine ei või olla

registreerimistaotluse esitamise tingimuseks”. Samuti nende kaupade või teenuste olemus, millele kaubamärki taotletakse, ei või mitte mingil juhul olla takistuseks kaubamärgi registreerimisel (Pariisi konventsiooni Art. 7).

Vastavalt KaMS § 8 lg 1 p 5 sätestatule ei ole kolmandatel isikutel õigust registreerida kaubamärki, mis on identne või äravahetamiseni sarnane ettevõttele Caleb Brett Eesti OÜ kuuluva ärinimega, kui ärinimi on kantud äriregistrisse enne kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeva või prioriteedikuupäeva, ja teise isiku tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse ning kui selleks puudub Caleb Brett Eesti OÜ luba.

Õigus oma ärinimega identset kaubamärki registreerida kuulub Caleb Brett Eesti OÜ-le ning antud juhul taotledes oma kaubamärgi registreerimist klassides 35 ja 39 on Caleb Brett Eesti OÜ kasutanud nimetatud seadusest tulenevat õigust. Kaubamärgi registreerimine klassis 16 on samuti seotud tema äriprojektidega.

Kaubamärgi Caleb Brett Eesti ekspertiisis on Patendiamet arvesse võtnud vaidlustusavalduse esitaja prioriteeti tähisele **CALEB BRETT** klassis 42. Caleb Brett Eesti OÜ on loobunud oma kaubamärgi registreerimisest nimetatud klassis (21.04.2003. a kirja lisa 4). Samal ajal Patendiametil ei olnud õigust piirata seadusega kaitstud ettevõtte õigusi oma ärinime kaubamärgina registreerida teist liiki kaupade ja teenuste suhtes, mis erinevad klassi 42 kuuluvatest teenustest.

Caleb Brett Eesti OÜ tegutseb oma valdkonnas juba 1998. aastast ning praegu võib juba öelda, et praktika on tõestanud, et tarbijate hulgas ei teki mingeid assotsiatsioone registreeritud kaubamärgiga **CALEB BRETT** klassis 42. Eesti ettevõtte tegevus algas Eestis enne kaubamärgi **CALEB BRETT** reg nr 28322 klassis 42 registrisse kandmist. Ametlike organite poolt firma tegevuse tunnustamine ning selle ettevõtte teenuste kõrge kvaliteet on samuti tõestuseks, et ärinime Caleb Brett Eesti registreerimine kaubamärgina klassides 16, 35 ja 39 on seaduslik.

Kuna tarbija tunneb hästi äriühingut Caleb Brett Eesti OÜ, siis see nimi on Eesti tarbijal seostav ainult temale tuntud ärinimega. Seetõttu on alusetu vaidlustaja viide KaMS § 8 lg 1 p-le 3, mille kohaselt Caleb Brett Eesti OÜ ei oma õigust registreerida kaubamärke teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks ilma tema loata.

Kaubamärkide vahel võimalikku kollisiooni vältimise kinnitamaks on ka see asjaolu, et Caleb Brett Eesti OÜ on esitanud registreerimiseks oma ärinime stiliseeritud kujul ning koos sõnaga “Eesti” nii nagu see on firmanimetusena registreeritud. Isegi kui element “Eesti” on kaitse alt välja võetud, kuulub taotlejale ainuõigus kogu kombinatsioonile.

Vaidlustaja ei ole esitanud ühtegi tõendit selle kohta, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine võiks kaasa tuua avalduse esitaja kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise, eksitamise teel tarbija poolt.

Samuti ei ole esitatud ühtegi materjale kaubamärgi reg nr 25982 kasutamise kohta Eesti territooriumil. Samal ajal aga vaidlustusavalduse esitaja väidab, et Eesti tarbija, kokku puutudes teises valdkonnas kaubamärgiga, mis sisaldab sõnapaari “CALEB BRETT”, seostab seda varasema tuntud kaubamärgiga **CALEB BRETT** ning selle omanikuga.

Nagu nähtub 05.12.2003. a esitatud informatsioonist on vaidlustusavalduse esitaja registreeritud firmaregistris 1996. aastal ning äriregistri andmetest tulenevalt ei ole temaga seotud ettevõtteid. Seetõttu vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud informatsioon, et temale kuulub ettevõtte Caleb Brett (12. novembri 2003. a. vaidlustusavalduse esitaja kiri), mis on asutatud 1885. aastal, on paljasõnaline. Mistõttu reklaami otstarbel kirjutatu (et firma eksisteerib 1885. aastast) ei või olla antud asjas tunnustatud tõendiks.

Ekspertiis on õigesti kohaldanud seadusega sätestatud kaubamärgi registreerimist lubavaid tingimusi ning otsustanud, et kaubamärk Caleb Brett Eesti on registreeritav Caleb Brett Eesti OÜ nimele klassides 16, 35 ning 39.

Lähtudes eeltoodust ja arvestades, et vaidlustatud registreerimise otsuse tühistamine võiks piirata oluliselt äriühingu Caleb Brett Eesti OÜ kui ärinime omaniku õigusi, juhindudes Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1 ning § 52 lg 1 Caleb Brett Eesti OÜ palub jätta Intertek Testing Services Holdings Limited 01.08.2001. a vaidlustusavaldus nr 493 rahuldamata ja nõuda vaidlustusavalduse esitajalt kaubamärgi **CALEB BRETT** reg nr 25982 Eesti territooriumil kasutamist tõendavate dokumentide esitamist.

Vaidlustusavalduse esitaja poolt 09.03.2005. a esitatud seisukohad vastuseks kaubamärgitaotleja 03.12.2004. a esitatud seisukohtadele

Intertek Testing Services Holdings Limited (endine Intertek Testing Services Limited) vaidlustas Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk Caleb Brett Eesti klassides 16, 35 ja 39 Caleb Brett Eesti OÜ nimele. Kaubamärgitaotleja leidis oma 03.12.2004. a vastuses, et KaMS § 7 lg 1 p-d 6 ja 7 ei ole kohaldatavad ning väited kaubamärgi registreerimise KaMS § 8 lg 1 p 3 vastuolus olemise kohta on meelevaldsed ega vasta tegelikkusele.

Vastuseks Caleb Brett Eesti OÜ seisukohtadele peab Intertek Testing Services Holdings Limited vajalikuks märkida järgmist.

1. KaMS § 7 lg 1 p 6 ja 7 kohaldatavus

Vaidlustusavalduse esitaja jääb oma 01.08.2001. a esitatud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde, ei hakka neid käesolevas vastuses kordama ning palub komisjonil nimetatud sätete kohaldatavuse osas seisukoht võtta otsuses.

2. Kaubamärgi registreerimise vastuolu KaMS § 8 lg 1 p-ga 3

KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või ära vahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimist ei saa õigustada ärinime olemasolu ja kasutamisega, mida on üritatud teha Caleb Brett Eesti OÜ vastuses, eriti kui see ärinime ise rikub varasema kaubamärgiomaniku õigusi. Teatavasti kanti Caleb Brett Eesti OÜ Äriregistrisse 30.11.1998. a.

Kaubamärgi **CALEB BRETT** (reg nr 28322) registreerimise taotlus esitati aga oluliselt varem - 17.10.1997. a. Patendiameti otsus märk registreerida tehti 27.10.1998. a ja märk avaldati 01.12.1998. a. Riiklikusse kauba- ja teenindusmärkide registrisse kanti kaubamärk **CALEB BRETT** 01.03.1999. a.

Arvestades Äriseadustiku § 12 lg 3 sõnastust (Ärinimes ei tohi kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni ilma kaubamärgi omaniku notariaalselt kinnitatud nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tegutseb tegevusaladel, mille suhtes kaubamärk ei ole kaitstud) ning asjaolu, et kaubamärk **CALEB BRETT** ei olnud registrisse kantud (st õiguslikult kaitstav) enne Caleb Brett Eesti OÜ äriregistris registreerimist, siis ei saanudki äriregistri pidaja varasemat kaubamärki ärinimele vastandada. Seega ei kinnita ärinime äriregistris registreerimine sugugi seda, et äriregistri pidaja oleks tunnustanud taotleja õigust tähisele Caleb Brett Eesti kasutamiseks ja veel vähem annab see aluse tähise registreerimiseks kaubamärgina.

Kõik Caleb Brett Eesti OÜ poolt esitatud ärinime seadusliku kaitse selgitamise eesmärgil esitatud artiklid on küll huvitavad ja harivad, kuid täiesti asjakohatud antud kaubamärgivaidlust silmas pidades. Lisaks ei saa ärinime senini vaidlustamata jätmise olla aluseks kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimisele. Vaidlustajal on see võimalus ja selle võimaluse kasutamine Caleb Brett Eesti OÜ tegevust arvestades on lähiajal vägagi tõenäoline. Seda arvestades on eriskummalised vastaspoole väited, et vaidlustusavalduse esitaja on tunnustanud Caleb Brett Eesti OÜ õigusi, olukorras, kus on käimas vaidlus kaubamärgi registreerimise üle.

Samuti ei anna Caleb Brett Eesti OÜ-le alust kaubamärgi registreerimiseks ja teiste õiguste rikkumiseks mingid tegevuslitsentsid ega Standardiameti tunnistused.

KaMS § 8 lg 1 p 3 rakendamist ei välista seega (õigusvastase) ärinime olemasolu, vaid on vaja, et oleksid täidetud järgmised tingimused:

- a) teise isiku varasema kaubamärgi olemasolu;
- b) hilisema märgi identsus või äravahetamiseni sarnasus või assotsieerumine varasema märgiga;
- c) võrreldavate märkidega kaetud kaubad/teenused on teist liiki;
- d) hilisema märgi registreerimine võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise;
- e) puudub varasema märgi omaniku kirjalik luba.

Antud juhul esinevad kõik ülalnimetatud tingimused.

2.1. Varasem kaubamärk

Kaubamärgitaotlus nr M200000556 Caleb Brett Eesti esitati Patendiametile 10.04.2000. a Seega on tegemist hilisema kaubamärgiga, kuna vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk **CALEB BRETT** kanti registrisse 01.03.1999. a (registreerimise taotlus esitati 17.10.1997. a).

2.2. Märkide sarnasus

Vaidlustatud märk Caleb Brett Eesti on vaieldamatult äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasema kaubamärgiga **CALEB BRETT**, mis on põhjustatud identsete sõnade **CALEB BRETT** kasutamisest. Sõna Eesti ega ka lisatud stilisatsioon ei võimalda märke omavahel olulisel määral eristada.

2.3. Kaupade ja teenuste eriliigilisus

Antud juhul puudub vaidlus selles, et vaidlustatava kaubamärgi kaupade/teenuste loetelu on teist liiki varasema kaubamärgiga kaetud teenustega.

Taotleja on sellega ise nõustunud oma 03.12.2004. a vastuses väites, et kaubamärgitaotluse M200000556 klassides 35, 39 ja 16 toodud teenuste loetelu erineb täielikult Intertek Testing Services Holdings Limited nimele registreeritud registreeringu nr 28322 klassis 42 tooduga.

Punktides 2.2. ja 2.3. toodud tingimuste olemasolu (st märkide äravahetamiseni sarnasust ja kaupade/teenuste eriliigilisust) kinnitas ka Patendiamet keeldudes kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimisest klassis 42 KaMS § 8 lg 1 p 2 alusel.

2.4. Varasema märgi maine ärakasutamine või eristatavuse kahjustamine tarbija eksitamise tagajärjel

Eristusvõime

Sõnaühend **CALEB BRETT** on vaieldamatult kõrge eristusvõimega tähis, kuna tegemist on tehniliku kombinatsiooniga, millel puudub konkreetne tähendus üheski enamräägitavas keeles. Teatavasti on just leiutatud ehk nn tehissõnad kaubamärgina kõrgeima eristusvõimega. Ning nagu selgitatud vaidlustusavalduse punktis 1 (“Kaebuse taust”) ei ole (ja ka ei saaks olla) sellise tähise valimine taotletava kaubamärgi (aga ka taotleja ärinime)

koosseisu juhuslik, vaid taotleja on olnud eelnevalt teadlik varasemast kaubamärgist **CALEB BRETT**.

Maine

Apellatsioonikomisjoni käsutuses on kaks varasema märgi maine osas paljuütlevat väljatrükki Internetist (uudis, pressiteade), mis näitavad, et maailma ühed suuremad, edukamad ja rahvusvaheliselt tuntud kontsernid nagu BP ehk British Petroleum (vaidlustusavalduse lisa 3, mille tõlge esitati 16.12.2002. a) ja Unilever (12.11.2003. a esitatud lisa 1) on otsustanud usaldada oma kaupade testimise, normidele vastavuse ja hindamise kaubamärgiomaniku ettevõtte (divisjoni) Caleb Brett kätte. Sisuliselt tähendab näiteks leping Unilever'iga, kes toodab ja turustab kaupu selliste üldtuntud kaubamärkide all nagu Domestos, Cif, Omo, Persil, Rexona, Lux, Dove, Signal, Pepsodent jpt, et tema poolt välja töötatavate kodukeemia- ja hügieenikaupade (*Home and Personal Care*) vastavust erinevatele normidele testib Caleb Brett.

Nimetatud globaalsete kontsernidega sõlmitud lepingud on kahtlemata tunnustuseks ja märgiks kaubamärgi **CALEB BRETT** usaldusvärsusest ja heast mainest.

Kindlasti näitavad kaubamärgi mainet ka asjaolud, et tegemist on väga vana märgiga (kasutuses alates aastast 1885) ja selle all pakutakse teenuseid väga paljudes riikides üle maailma (kohalolek 70-nes riigis kaebuse esitamise hetkel, käesolevaks ajaks on tegevus laienenud 118-sse riiki). Ilmselt ei oleks sellisel globaalsel kohalolekul mõtet, kui ei oleks klientide nõudlust usaldusväärse ja kõrgekvaliteedilise teenuse järele, mida pakub Caleb Brett.

Tarbijate eksitamine

Vaadates kaubamärgi **CALEB BRETT** all osutatavate teenuste loetelu (vaidlustusavalduse lisa 3, tõlge esitatud 16.12.2003. a) ja registreeringu nr 28322 teenuste loetelu, siis selgub, et osutatavate teenuste tarbijateks ei ole keskmine inimene tänavalt ehk nn tavatarbija, vaid nende hulgas on eelkõige ettevõtted, sealhulgas rahvusvahelised suured tööstus- ja põllumajandusettevõtted, transpordiettevõtted jms. Seega on alusetu piirata tarbijate ringi üksnes Eesti tarbijatega nagu Caleb Brett Eesti OÜ vastuses.

Sama kehtib taotleja klientide suhtes, vaadates tema äriregistrisse kantud tegevusalasid, kust leiame märksõnad nagu tollivormistus, rahvusvahelised reeglid, merelaevandus, raudtee jne ning kaubamärgitaotluses loetletud teenuseid.

Seega, ehkki võrreldavate märkidega kaetud teenused/kaubad on küll teist liiki, on nende tarbijate sihtgrupp kattuv.

Teise olulise ja segadust tekitava asjaoluna tuleb välja tuua võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate teenuste rahvusvahelise olemus.

Näiteks kaubaveol Rootsist Eestisse võib tekkida olukord, kus ühe ettevõtte kaupu kontrollitakse enne Eestisse saatmist näiteks Rootsist asuva Caleb Brett ettevõtte poolt, misjärel kaupade liikumisel Eestisse osutab nt laevamaakleri teenust Caleb Brett Eesti OÜ. Tulenevalt tähise **CALEB BRETT** kasutamisest mõlema teenuseosutaja poolt, on sel puhul ilmne, et mõlema ettevõtte teenuse tarbija teenusepakkujaid seostab, ehkki tegelikkuses omavaheline seos puudub.

Samuti võib tarbija teenusepakkuja valikul Eestis osutada määravaks varasem kogemus vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiga, olles mõnes muus riigis varem kokku puutunud kaubamärgiga **CALEB BRETT** ja selle all pakutava teenusega rahule jäänud.

Eeltoodud näited illustreerivad ilmekalt varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamise ja maine ärakasutamise ohtu, mida kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimine Caleb Brett Eesti OÜ nimele võib kaasa tuua.

Antud vaidluses on samuti oluline, et tähise Caleb Brett Eesti kasutamine Caleb Brett Eesti OÜ poolt nii ärinimes kui dokumentidel toimub isiku poolt, kelle põhikirjalised

tegevusalad on väga lähedases seoses või lausa kattuvad teenustega, mida väga paljudes riikides osutatakse kaubamärgi **CALEB BRETT** all ja mille suhtes on registreeritud varasem kaubamärk. Tegelik tegutsemine samadel ja lähedastel tegevusaladel, mille osas on registreeritud kaubamärk **CALEB BRETT**, on kahtlemata tarbijate eksitamist võimendav asjaolu.

KaMS § 8 lg 1 p 3 sõnastusest (kasutatud on sõna “**võib**”) tulenevalt ei pea olema tõendatud, et tarbijate eksitamine on juba aset leidnud. Nagu ülal selgitatud, eksisteerib reaalne tarbijate eksitamise oht. Samuti on võimalik, et tarbijad ei saa oma eksitusest üldse teadagi või ei ole oma eksitusest tegelikku kaubamärgiomanikku teavitanud.

Oma märgi kõrge eristatavuse säilimisest huvitatuna ja tarbijate eksitamise riski miinimumini viimise huvides avaldas vaidlustusavalduse esitaja 27.07.2001. a ajalehes “Äripäev” teate, milles teavitas üldsust, et ei oma seost äriühinguga Caleb Brett Eesti OÜ (lisa 1). Loodetavasti on ka teade aidanud tarbijate eksitamist vältida, kuid see ei välista siiski eksitamise tõenäosust.

2.5. Kirjaliku nõusoleku puudumine

Vaidlustusavalduse esitaja ei ole andnud Caleb Brett Eesti OÜ-le nõusolekut kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimiseks.

Caleb Brett Eesti OÜ vastuses on seatud kahtluse alla nagu kuuluks kaebuse esitajale ettevõtte Caleb Brett. Vaidlustusavalduse esitaja ei olegi väitnud, et Caleb Brett on tema tütarettevõtte. Küll aga kuulub Caleb Brett nimeline ettevõtte (divisjon) temaga samasse kontserni. Sellekohast kahtlust kummutavat informatsiooni on võimalik saada kõigile kättesaadavaist allikaist Internetist (nt www.intertek.com, www.itsglobal.com). Samuti oli vastaspoole esindajal võimalus soovi korral ise tutvuda Suurbritannia äriregistriga ja sealt nime Caleb Brett kohta päring teha, mille tulemusena ta oleks näinud, et äriühingud nagu Caleb Brett & Son Limited ning Caleb Brett Holdings Limited asuvad vaidlustusavalduse esitajaga samal aadressil (vt lisa 2). Kui aga vastaspoolel on näidata vastupidiseid ja konkreetseid andmeid, et Caleb Brett ja Intertek Testing Services Holdings Limited ei ole omavahel seotud, siis tuleks need ka esitada. Samuti, kui kaheldakse vaidlustusavalduse esitaja kodulehel avaldatud asjaoludes (et Caleb Brett ajalugu ulatub aastasse 1885), siis tuleks vastaspoolel esitada andmed, millele tuginedes ta ümber lükkab vaidlustusavalduse esitaja poolt avaldatu.

Lõpetuseks on antud asjas tähelepanuväärne ka see, et ühtegi vastuväidet pole esitatud KaMS § 8 lg 1 p 3 osas Patendiameti poolt. Nagu enne 01.05.2004. a kehtinud seaduse alusel vaadatud asjade puhul praktika on näidanud, ei jätnud Patendiamet üldjuhul komisjoni tähelepanu juhtimata asjaoludele, mis nende seisukohtade, praktika ja positsioonidega on vastuolus. Antud juhul on Patendiamet küll esitanud seisukohad KaMS § 7 lg 1 p 6 ja p 7 kohaldamise osas, kuid vaikinud § 8 lg 1 p 3 osas, millest järelduvalt on amet vaidlustusavalduse selle osaga nõustunud.

Kõike eeltoodut arvesse võttes, palutakse vaidlustusavaldus rahuldada.

Lisad: 1. väljavõtte 27.07.2001. a ajalehest “Äripäev”

2. väljatrükid Suurbritannia äriregistri andmebaasist

Vaidlustusavalduse esitaja poolt 09.05.2005. a esitatud lõplikud seisukohad

1. Sõnauhend **CALEB BRETT** on kõrge eristusvõimega tähis. Soovides enda nimele registreerida kaubamärki, mis seda kombinatsiooni sisaldab, kahjustab kaubamärgitaotleja sellega vaieldamatult kaubamärgi **CALEB BRETT** eristusvõimet ning mainet.

2. Ärinime olemasolu ei ole õigustus kaubamärgi registreerimisele, kui registreerimine rikub varasema kaubamärgi omaniku õigusi. Seda kinnitas ka apellatsioonikomisjoni otsus ORACLE asjas (otsus nr 618-o).

3. Kaubamärgi **CALEB BRETT** kasutamise peatamine Eestis oli tingitud siinse koostööpartneri juhtivate isikute, kes on käesoleval ajal seotud kaubamärgitaotlejaga, ebaeetilise käitumisest, mida on selgitatud vaidlustusavalduses. Kasutamise jätkamist ei peeta võimalikuks enne, kui käesolev vaidlus on lahenenud.

Kõiki vaidlustusavalduses ning hilisemalt esitatud seisukohti, sh ülaltoodut, arvesse võttes, palub Intertek Testing Services Holdings Limited vastu võtta otsus, millega tähistatakse Patendiameti otsus kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimise kohta täies ulatuses ning kohustada Patendiametit menetlust jätkama otsuse toodud asjaolusid arvestades.

Kaubamärgitaotleja lõplikud seisukohad esitatuna 10.05.2005. a

Vaidlustusavalduse esitaja tugineb oma vaidlustusavalduses Eestis registreeritud kaubamärgile nr 28322 **CALEB BRETT**, mis on registreeritud 01.03.1999. a järgnevate teenuste klassis 42 (vaidlustusavalduse lisa 2) - *testimine, katsetamine; kaupade, materjalide ja süsteemide testimine ja katsetamine; kaupade ja materjalide kontroll tagamaks nende vastavust teatud normidele, kvaliteedile, jõudlusele ja ohutuseeskirjadele; kvaliteedikontroll; kalibreerimine; laboriteenused; keemilised analüüsid; kõigi eelloetletud teenuste sertifitseerimine* tähistamiseks.

Lisaks sellele esitab vaidlustusavalduse esitaja materjalid, mis väidetavalt tõendavad varasema kaubamärgi maine omandamist Eestis.

Taotleja Caleb Brett Eesti OÜ ei nõustu vaidlustusavalduse esitaja nõuetega ning jääb oma 03.12.2004. a esitatud seisukohtade juurde.

Vaidlustusavaldus, milles taotletakse KaMS § 7 lg 1 p 6 ja 7 ning § 8 lg 1 p 3 alusel Patendiameti otsuse nr 7/M200000556 seadusevastaseks tunnistamist, on põhjendamata ega kuulu rahuldamisele kuna Intertek Testing Services Holdings Limited ei ole vaidlustusavalduses ega ka vaidlustusavalduse lisadena esitanud ühtegi tõendit selle kohta, et Patendiameti vaidlustatud otsus on seadusevastane.

1. Vaidlustaja poolt viidatud KaMS § 7 lg 1 p 6 ja p 7 sätteid ei ole antud vaidluses kohaldatavad.

Vaidlustusavalduse esitaja on leidnud, et taotletav kaubamärk eksitab tarbijaid, kes hakkavad nimetatud tähist seostama vaidlustaja kontserni kuuluvate ettevõtete võrguga ning eeldavad teenuse samal tasemel kvaliteeti.

Samal põhjusel on taotletav kaubamärk vaidlustaja arvamusel vastuolus heade tavadega.

Kuigi vaidlustusavalduse esitaja ei soovinud KaMS § 7 lg 1 p 6 ja p 7 antud vaidluses kohaldatavuse kohta täiendavalt selgitusi anda, lisab taotleja oma 03.12.2004. a seisukohtades toodule järgmist.

Taotleja poolt 03.12.2004. a esitatud seisukohtade lisad 2 ning 3, nimelt WIPO ja ka Ühenduse Kaubamärgiameti metoodiliste juhendite punktid 3.2.1, 3.2.2 ning 8 kaubamärgi registreerimise absoluutsete aluste kohaldamise kohta, annavad selge ülevaate milliseid kaubamärke saab pidada toote või teenuse kvaliteedi suhtes eksitavaks ning millised kaubamärgid on vastuolus avaliku korra või heade tavadega. Nimetatud materjale analüüsides on selgelt näha, et vaidlustaja väide, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 6 ja p 7, on meelevaldne ega vasta tõele.

KaMS § 7 lg 1 p 6 kohaselt ei registreerita kaubamärgina selliseid kaubamärke, mis oma olemuselt võivad 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.

Kaubamärk võib olla avalikkust eksitava iseloomuga, kui ta viitab otse valele kvaliteedile. Selline kaubamärk ei ole registreeritav mitte sellepärast, et see on taotletud teatud isiku

nimele, vaid sellepärast, et see ei ole kaubamärgina registreeritav põhimõtteliselt. Kui kaubamärk põhjustab arvamust, et kaubad või teenused vastavad konkreetsele kvaliteedile ning see kvaliteet omab tarbija jaoks tähtsust, siis teenuste loetelu peab vastama registreerimiseks esitatud tähise koosseisus olevatele kvaliteedile viitavatele elementidele. Kaubamärk Caleb Brett Eesti stiliseeritud kujul ei anna oma olemuselt mingit teavet ega sisalda mingit viidet, mida võiks tõlgendada kui informatsiooni teenuse kvaliteedi suhtes.

KaMS § 7 lg 1 p 7 kohaselt ei registreerita kaubamärgina selliseid kaubamärke, mis on vastuolus avaliku korra või heade tavadega.

Nimetatud sätet kohaldatakse kaubamärgi, mitte taotleja suhtes. Kaubamärk Caleb Brett Eesti ei ole mingil moel vastuolus heade tavadega, sest see ei sisalda sündsusetuid või halvustavaid sõnu ega pilte vms.

Seadus näeb ette, et kaubamärk kui tähis ei tohi oma olemuselt olla vastuolus heade tavadega ning ei tohi tarbijat eksitada teenuste liigi ning kvaliteedi suhtes. Absoluutsed registreerimisest keeldumise alused ei sõltu isikutest, kelle nimele tähiseid taotletakse, vaid registreerimiseks esitatud kaubamärgist. Kui kaubamärk on vastuolus heade tavadega ning eksitav teenuste kvaliteedi suhtes, siis see ei ole registreeritav üldse, mistahes taotleja nimele.

Eeltoodust tulenevalt ei ole kaubamärgi Caleb Brett Eesti stiliseeritud kujul registreerimine vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 6 ja p 7.

2. Käesolevas asjas puudub KaMS § 8 lg 1 p 3 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus.

Vastavalt KaMS § 8 lg 1 p 3 ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Tulenevalt KaMS § 8 lg 1 p 3 peavad kaubamärgi mitteregistreerimiseks olema üheaegselt täidetud järgmised tingimused:

- vastandatav kaubamärk on registreeritud või registreerimiseks esitatud;
- vastandatav kaubamärk on varasem;
- **vastandataval kaubamärgil on maine;**
- taotletav kaubamärk on vastandatava kaubamärgiga identne või äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv;
- kaubad või teenused ei ole samaliigilised;
- taotletav kaubamärk eksitab tarbijat ja kasutab ära vastandatava kaubamärgi mainet või kahjustab selle eristatavust;
- taotletava kaubamärgi registreerimiseks puudub vastandatava kaubamärgi õigustatud isiku kirjalik luba.

Nimetatud paragrahvi kohaldamise üheks oluliseks tingimuseks on varasema kaubamärgi **asjaomases riigis maine omandamine**, kusjuures peab mainega kaubamärk olema tuntud olulisele osale asjaomases avalikkuse sektorist.

Kaubamärgi sarnasus ning kaupade eriliigilisus ei ole KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaldamiseks piisav.

Me võime näiteks tuua palju identse sõnaosaga kaubamärke, mis on registreeritud erinevates klassides. Üks sellistest näidistest klasside sarnasuse tõttu (42 ja 39) on toodud 21.04.2003. a kirja lisas 5. Ei olnud kaubamärgi SGS klassis 42 registreerimine reg nr

07506 teenuste “toiduainete, laiatarbekaupade, pooltoodete, tootmis- ja töötlemismeetodite, samuti tööstusobjektide, seadmete ja varustuse järelvalve, kontroll, inspekteerimine ja hindamine” takistuseks kaubamärgi SGS reg nr 25982 registreerimiseks kogu klassi 39 teenuste ulatuses.

Nagu vaidlustaja ise on oma 09.03.2005. a kirjas kinnitanud, erineb kaubamärgitaotluse M200000556 klassides 35, 39 ja 16 toodud kaupade ja teenuste loetelu täielikult vaidlustaja nimele registreeritud registreeringu nr 28322 klassis 42 tooduga.

Seega hilisema kaubamärgi registreerimisel võib olla otsustavaks varasema kaubamärgi maine omandamine Eestis.

Toodud seisukoha kinnitamiseks on ka uue KaMS seaduse järgmine põhisäte (§ 52 lg 2 p 1):

“hilisema kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks hagi ei saa esitada § 10 lg 1 p 3 alusel, kui varasem kaubamärk ei olnud omandanud mainet hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks”.

Uue seaduse § 10 lg 1 p 3 aga näeb ette, et 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 kaupadel või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Nimetatud punkt on analoogne vana seaduse redaktsioonis toodud § 8 lg 1 p 3.

Kaubamärgi maine olemasolu kindlakstegemisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid kriteeriume, eriti aga kaubamärgi turuosa, kasutamise intensiivsust, kasutamise kestust, samuti kaubamärgi tutvustamisel tehtud investeeringute suurus.

Vaidlustaja ei ole esitanud ühtegi tõendit, mis kinnitaks vaidlustaja kaubamärgi **CALEB BRETT** reg nr 28322 mainet Eesti territooriumil Taotleja kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeval, so 10.04.2000. a. Mistõttu ei ole antud vaidluses vaidlustaja poolt esitatud lisade põhjal võimalik ka hinnata tarbijate eksitamise võimaluse tõenäosust ning kaubamärgi eristatavuse võimalikku kahjustamist.

Kaubamärgi **CALEB BRETT** mainet tõendavateks dokumentideks vaidlustusavaldusele on vaidlustaja lisanud:

- 27.01.2001. a väljavõtte Intertek Testing Services Limited Interneti kodulehekülgedelt;
- 01.08.2001. a väljavõtte Intertek Testing Services Limited divisjoni Caleb Brett Interneti kodulehekülgedelt;
- 10.11.2003. a väljatrükk Internetist 01.07.2003 Unilever’i uudisega pealkirjaga “Unilever sõlmis lepingu Intertek’i Caleb Brett’iga”;
- 10.11.2003. a väljatrükk Internetist ettevõtte Caleb Brett tegevuskohtadega Euroopas;
- 27.07.2001. a ajalehe “Äripäev” lk. 5 koopia ITS Testing Services (UK) Ltd ning Intertek Testing Services Ltd teatega, et on nende kaubamärkide loata kasutamine klassis 42 kolmandate isikute poolt ebaseaduslik.

2001-2003. a dateeritud materjalid kajastavad vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäevast hilisemat perioodi ega oma mingit õiguslikku jõudu vaidlustusavalduse läbivaatamisel.

Vaidlustusavalduse materjalid ei kinnita ka seda, et vaidlustaja oleks mis tahes Eesti tarbijale vabalt kättesaadaval viisil reklaaminud oma teenuseid tähistades neid registreeritud kaubamärgiga.

Seega ei ole tõestatud eeltingimus tarbija eksitamise tekkimiseks ja selle tagajärjel vaidlustaja kaubamärgi eristatavuse kahjustamiseks ja maine ärakasutamiseks.

Caleb Brett Eesti OÜ ärinime seaduslikku kaitse selgitamine taotleja poolt on asjakohane. Vaidlustaja on korduvalt nii 01.08.2001. a esitatud vaidlustusavalduses kui ka 09.03.2005. a esitatud seisukohtades toonitanud Caleb Brett Eesti OÜ asutajate ja juhatajate pahatahtlikkust ärinime registreerimisel.

Sellest tulenevalt on taotlejal õigus käsitleda vaidlustusavalduse esitaja seisukohti kaubamärgi registreerimise vastuolu oma ärinime puutuvast osas.

Märkimisväärne on see, et vaidlustaja on oma argumentides korduvalt viidanud oma **ettevõtte ehk divisjoni nimetusele “Caleb Brett”**, kuid loeb, et taotleja poolt viide oma ärinimele on täiesti asjakohatu kaubamärgivaidlust silmas pidades.

Ärinime kaitse kaubamärgi registreerimisel on reguleeritud KaMS § 8 lg 1 p 5, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või äravahetamiseni sarnane teisele isikule kuuluva ärinimega, kui ärinimi on kantud äriregistrisse enne kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeva või prioriteedikuupäeva, ja teise isiku tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Ärinime mõiste tuleneb ÄS § 7 lg 1 ning kaitse on üksnes Eesti registrisse kantud ärinimel.

Vaidlustaja väidab, et kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimist ei saa õigustada ärinime olemasolu ja kasutamisega, eriti kui see ärinimi ise **rikub** varasema kaubamärgomaniku õigusi. Taotlejale teadaolevatel andmetel tänase päeva seisuga kohtulahendit, mis tühistaks registreeritud ärinime Caleb Brett Eesti OÜ, ei ole. Järelikult on Caleb Brett Eesti OÜ ärinimi seaduslik ning ärinime seaduslikku kaitse selgitamine taotleja poolt seisukohtadele (21.04.2003. a kirja lisad 8 ja 9) lisatud materjalidega on asjakohane.

Oma 09.03.2005. a esitatud seisukohtades on vaidlustaja välja toonud tema nimele registreeritud kaubamärgi **CALEB BRETT** registreerimistaotluse esitamise kuupäeva, so 17.10.1997. a ning registreerimise kuupäeva, so 01.03.1999. a.

Vaidlustaja kaubamärgi registreerimistaotlus tehti avalikkusele (sh. taotlejale) kättesaadavaks 01.12.1998. a, so avaldati “Eesti Kaubamärgilehes”. Caleb Brett Eesti OÜ on registreeritud Äriregistris 30.11.1998. a. Kuna elektrooniline kaubamärkide andmebaas avati alles 31.03.2000. a ning paber kandjal avalikustati vaidlustaja kaubamärk alles pärast äriühingu Caleb Brett Eesti OÜ registrisse kandmist, ei saanud äriühingu Caleb Brett Eesti OÜ asutajad olla teadlikud vaidlustaja kaubamärgi registreerimistaotlusest.

Kui vaadata ärinime legaaldefiniitsiooni, siis tähise Caleb Brett Eesti puhul on tegemist Äriregistrisse kantud nimega (Äriseadustik § 7, edaspidi ÄS). Seejuures Caleb Brett Eesti OÜ on katkematult kasutanud oma ärinime ning tegutsenud Eesti turul oma valdkonnas juba alates novembrist 1998. aastast (21.04.2003. a kirja lisa 1). Tegevuslitsentsid ning Standartameti tunnistus on tõendamiseks (21.04.2003. a kirja lisad 6 ja 7), et taotleja on oma ärinime realselt kasutanud.

Õigus oma ärinimi registreerida kaubamärgina on toodud PA ametlikul veebilehel (www.epa.ee), nimelt et kaubamärgiks võivad olla sõna või sõnad (nt tehissõna, fraas, loosung jms); kujutised (nt sümbolid, ornamendid, geomeetrilised kujundid, esemete, loomade, inimeste stiliseeritud kujundid jms); sõna või sõnade ja kujutiste kombinatsioon; etikett; ruumiline kujund (originaalne pakend või toote originaalne kuju); tähtede kombinatsioon; numברי ja tähe (tähtede) kombinatsioon; **ärinimi** jms.

Seega taotledes oma kaubamärgi registreerimist klassides 16, 35 ja 39 on taotleja kasutanud seadusest tulenevat õigust.

On ilmselge, et ärinimega identse tähise registreerimine kaubamärgina ei loo ärinimele paremat kaitset, vaid annab ettevõtjale õigused, mis tulenevad kaubamärgi registreerimisest.

Antud juhul vaadatakse läbi ärinimega identse sõnaosaga kombineeritud kaubamärgi registreerimise vastavus kaubamärgiseadusele, nimelt KaMS § 8 lg 1 p 3. Vaidlustaja puhul on tegemist välismaise äriühinguga, kes ise ei tegutse Eestis. Käesolevat asjaolu on kinnitanud ka vaidlustaja ise vaidlustusavalduses ning esitatud materjalidega. Seejuures jääb selgusetuks, kas vaidlustaja peab Eestis **kõrge mainega** olevat ennast kui ettevõtet, oma divisjoni Caleb Brett, kontserne British Petroleum ning Unilever (09.03.2005. a kirja p. 2.4), oma registreeritud kaubamärki (vaidlustusavalduse lisa 2) või mingit muud vaidlustusavalduse esitaja poolt kasutatavat tähist (näiteks, toodud 09.03.2005. a kirja lisas 1, nimelt “TTS Intertek Testing Services Caleb Brett kombineeritud” või toodud 12.11.2003. a kirja lisades 1 ja 2 “Intertek Caleb Brett kombineeritud”). Samuti jääb arusaamatuks mismoodi põhjustab Eestis kaubamärgi Caleb Brett Eesti kasutamine segadust klassides 16, 35 ja 39, kuivõrd vaidlustusavalduse esitaja ise ei tegutse Eestis. Tuntud kontsernidega British Petroleum ning Unilever lepingute sõlmimine ei ole kahtlemata tunnustuseks kaubamärgi **CALEB BRETT** usaldusväärsest ja heast mainest Eestis. Eeltoodust tulenevalt puuduvad asjaolud, mis annaksid alust väita, et Taotlejal ei olnud õigust registreerida oma ärinimi kaubamärgina. Oma enam kui seitsme tegevusaasta jooksul on Caleb Brett Eesti OÜ tõestanud oma teenuste kõrget kvaliteeti ning kaubamärgi Caleb Brett Eesti kõrget eristusvõimet ning assotsieeruvust ainult taotlejaga. Kuna tarbija tunneb hästi äriühingut Caleb Brett Eesti OÜ, siis see nimi on Eesti tarbijal seostatav ainult temale tuntud ärinimega. Samuti on vale vaidlustaja väide, et tähise “caleb brett” näol on tegemist äärmiselt kõrge eristusvõimega tähisega. Taotleja on kasutanud oma kaubamärgis sõnaühendit “Caleb Brett” põhjusel, et see tuleneb sõnast “kalibreerima” ehk ingl k. “celebrate” (tehn “täpseid mõõtmeid andma, täpsetele mõõtmetele vastavaks tegema, suuruse järgi jaotama”). Sellest tulenevalt palume apellatsioonikomisjoni arvestada asjaoluga, et vaidlustatava tähise näol on tegemist taotleja loomingulise protsessi tulemusega.

Registreerimiseks esitatud kaubamärgi eristatavust rõhutab ka asjaolu, et Caleb Brett Eesti OÜ on esitanud registreerimiseks oma ärinime stiliseeritud kujul ning koos sõnaga “Eesti” nii nagu see on firmanimetusega registreeritud. Samuti on taotleja kasutanud kaubamärgis kirjašriftina vanaaegseid gooti kirjastiili trükitähti, millised olid Eestis kasutusel ligikaudu sajand tagasi. Isegi kui element “Eesti” on kaitse alt välja võetud, kuulub taotlejale ainuõigus kogu kombinatsioonile ning ekslik on väide, et tarbija nähes kaubamärki Caleb Brett Eesti seostab seda äriühinguga, mis ei tegutse ega kasuta ka oma vastandatud kaubamärki Eesti Vabariigi territooriumil.

Sellisel kujul ei ole vaidlustaja kunagi kaubamärki registreerinud ega kasutanud.

Oma 09.03.2005. a kirjas viitab vaidlustaja 2001. a “Äripäevas” avaldatud teatele, seletades, et oma märgi kõrge eristatavuse säilimisest huvitatuna ja tarbijate eksitamise riski miinimumini viimise huvides avaldas vaidlustusavalduse esitaja (arvatavasti, PB “Lasvet”) 27.07.2001. a ajalehes “Äripäev” teate, milles teavitas üldsust, et on tema kaubamärgi **CALEB BRETT** loata kasutamine klassis 42 kolmandate isikute poolt ebaseaduslik ning et tema isiklikult ei oma seost äriühinguga Caleb Brett Eesti OÜ (nimetatud kirja lisa 1).

Loodetavasti, väidab vaidlustaja esindaja, on ka teade aidanud tarbijate eksitamist vältida, kuid see ei välista siiski eksitamise tõenäosust.

Taotleja kinnitab oma poolt, et tõepoolest tema kaubamärgi kasutamine seitsme tegevusaasta jooksul ei tekitanud kunagi tarbijate hulgas arusaamist ning eksitamist. Vastupidine ei ole tõendamist leidnud.

Tuginedes eeltoodule taotleja palub jätta vaidlustusavaldus nr 493 rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimise kohta tühistamata.

Patendiameti seisukohad ja nende põhjendus

Patendiamet on 21.04.2003. a esitanud apellatsioonikomisjonile kirjaliku teate, et ei soovi osaleda vaidlustusavalduse nr 493 avalikul arutamisel. Kirjalikus teates on Patendiamet juhtinud tähelepanu järgmistele asjaoludele:

1. Vaidlustusavalduse esitaja on üheks vaidlustusavalduse aluseks toonud KaMS § 7 lg 1 p 6, väites, et vaidlustatud kaubamärk eksitab oma olemuselt tarbijaid kvaliteedi suhtes, sest tarbijad seostavad seda kaubamärki kaebaja ettevõtetega ja eeldavad samasugust kvaliteeti. Patendiamet on seisukohal, et kaubamärk Caleb Brett Eesti ei anna oma olemuselt mingit teavet ega sisalda viidet, mida võiks tõlgendada kui infot teenuse kvaliteedi suhtes. Kaubamärgi võimalik seostamine kaebaja ettevõtetega võib tuleneda ainult sellest, et tarbija võib tunda kaebajale kuuluvat kaubamärki, kuid see ei ole vaidlustatud kaubamärgi olemusest tulenev asjaolu.

2. Vaidlustusavalduse esitaja on teiseks vaidlustusavalduse aluseks toonud KaMS § 7 lg 1 p 7, väites, et kaubamärk on vastuolus heade äritavadega. Vaidlustusavalduse esitaja põhjenduse järgi on heade tavadega vastuolus kaubamärgi taotleja käitumine, mitte kaubamärk. Patendiamet on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk kui niisugune ei ole mingil moel vastuolus heade tavadega, sest ta ei sisalda sündsusetuid või halvustavaid sõnu ega muud sellesarnast. Kaubamärk loetakse heade tavadega vastuolus olevaks, kui see tuleneb kaubamärgist endast ning see ei saa olla seotud kaubamärgi taotleja isiku või tegevusega. Kui kaubamärk on vastuolus heade tavadega, siis ta ei ole registreeritav sõltumata sellest, kes on taotleja, st ka juhul kui taotlejaks oleks vaidlustusavalduse esitaja ise. Vaidlustusavalduse esitaja väide, et kaubamärgi taotleja kasutab ära tema mainet, on asjakohane kaubamärgi registreerimisest keeldumise suhteliste asjaolude kohaldamisel, kus arvestatakse teistele isikutele kuuluvaid varasemaid õigusi.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud kirjalike vaidlustusavalduse materjalidega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldust ei saa rahuldada, kuna Patendiameti otsus nr 7/M200000556 kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimise kohta Caleb Brett Eesti OÜ nimele on igati seadusepärane.

Otsuse põhjendus

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseaduses sätestatud aluseid). Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile Caleb Brett Eesti õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 p-dega 6 ja 7 ja § 8 lg 1 p-ga 3.

KaMS § 7 lg 1 p 6 kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad 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.

Apellatsioonikomisjon jõudis esitatud materjalide põhjal järeldusele, et kaubamärk Caleb Brett Eesti ei anna oma olemuselt mingit teavet ega sisalda viidet, mida võiks tõlgendada kui infot teenuse kvaliteedi suhtes (ühtib kaubamärgitaotleja ja Patendiameti seisukohaga antud asjas). Kaubamärgi võimalik seostamine vaidlustusavalduse esitaja ettevõtetega võib tuleneda ainult sellest, et tarbija võib tunda vaidlustusavalduse esitajale kuuluvat kaubamärki, kuid see ei ole vaidlustatud kaubamärgi olemusest tulenev asjaolu. Seega kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 7 lg 1 p-ga 6.

KaMS § 7 lg 1 p 7 kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on vastuolus avaliku korra või heade tavadega.

Apellatsioonikomisjon leidis, et vaidlustatud kaubamärk Caleb Brett Eesti kui niisugune ei ole mingil moel vastuolus heade tavadega, sest ta ei sisalda sündsusetuid või halvustavaid sõnu ega muud sellesarnast, mis oleks KaMS § 7 lg 1 p 7 kohaldamise eelduseks. Kaubamärk loetakse heade tavadega vastuolus olevaks, kui see tuleneb kaubamärgist endast ning see ei saa olla seotud kaubamärgi taotleja isikuga või tema tegevusega. Kui kaubamärk on vastuolus heade tavadega, siis ta ei ole registreeritav sõltumata sellest, kes on taotleja, st ka juhul kui taotlejaks oleks vaidlustusavalduse esitaja ise. Seega kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimises ei sisaldu vastuolu KaMS § 7 lg 1 p-ga 7.

KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaldamise üheks oluliseks tingimuseks on varasema kaubamärgi maine omandamine Eestis. Seejuures peab mainega kaubamärk olema tuntud olulisele osale selle märgiga seostuvast asjaomasest avalikkuse sektorist. Apellatsioonikomisjon ei saa kaubamärki tunnistada mainega kaubamärgiks pelgalt vaidlustusavalduse esitaja oletuste ja paljasõnaliste väidete alusel. Kaubamärgi maine tuvastamisse ei tohi suhtuda kergekäeliselt. Järelduse tegemiseks, et kaubamärgil on maine – veelgi enam, järelduse tegemiseks, et hilisem kaubamärk võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua varasema kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise – peavad olema seda kinnitavad ümberlükkamatud tõendid. Esitatud materjalide analüüsi põhjal leidis apellatsioonikomisjon, et vaidlustusavalduse esitaja ei ole esitanud ühtegi tõendit selle kohta, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine võiks kaasa tuua avalduse esitaja kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise, eksitamise teel tarbija poolt taotleja kaubamärgi Caleb Brett Eesti registreerimistaotluse esitamise kuupäeval, so 10.04.2000. a.. Samuti ei ole esitatud ühtegi materjale kaubamärgi **CALEB BRETT** reg nr 25982 kasutamise kohta Eesti territooriumil. Vaidlustusavalduse esitaja poolt apellatsioonikomisjonile esitatud tõendusmaterjalid on dateeritud aastatel 2001-2003 ja kajastavad vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäevast hilisemat perioodi, mille tõttu ei ole nimetatud dokumendid käesoleva vaidlustusavalduse lahendamise seisukohalt asjakohased. Seega ei pea paika vaidlustusavalduse esitaja väide, et Eesti tarbija, kokku puutudes teises valdkonnas kaubamärgiga, mis sisaldab sõnapaari “CALEB BRETT”, seostab seda varasema tuntud kaubamärgiga **CALEB BRETT** ning selle omanikuga.

Eeltoodu alusel, juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 59 ja 61, kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 p-dest 6 ja 7, § 8 lg 1 p-st 3, apellatsioonikomisjon

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 halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamärgi kaitstavuse küsimuses, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

R. Laaneots

E. Hallika

S. Sulsenberg