

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 619-o

Tallinnas, 29. jaanuaril 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ning Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi Taevaaudio AS (reg 10028146), First Media OÜ (10679910), First Media Holding AS (10458622) ja Clembia OÜ (10506255) vaidlustusavalduse kaubamärgi 'ENERGY' (taotlus nr M200101251; taotlus esitatud 19.07.2001) registreerimise vastu klassides 35, 38 ja 41 Prantsusmaa äriühingu NRJ GROUP nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 01.10.2002 esitasid Taevaaudio AS, First Media OÜ, First Media Holding AS ja Clembia OÜ (edaspidi vaidlustajad või kollektiivselt vaidlustaja) patendivolinik Jüri Käosaare vahendusel Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse kaubamärgi 'ENERGY' registreerimisele NRJ Group'i (edaspidi taotleja) nimele klassides 35 (*reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; näidiste levitamine; ajalehtede tellimise organiseerimine (teenus); äriinfo või ärialased küsitlused; arvepidamine; dokumentide paljundamine; tööhõivekontorid; andmetöötlus arvuti abil; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; reklaamialane juhtimine*), 38 (*side; raadio- ja telelevi, elektrooniline andme-, kuva- ja dokumentide edastus arvutite ja kõigi teiste edastussüsteemide nagu raadiolainete, kaablite, satelliitide, Interneti abil; andmeedastus; andme- ja kõneside, nimelt raadioside; elektronpost; faksimine; uudiste- ja infoagentuurid; side arvutite ja muude sidevahendite abil*) ja 41 (*raadiomeelelahutus; raamatute, ajakirjade, ajalehtede kirjastamine; laenuraamatukogud; loomade dresseerimine; vaatamängude ja filmide produtseerimine; teatriagentuurid; filmide, helisalvestiste, filmiprojektorite ja kinosaaliseadmete üürimine*), mida puudutava Patendiameti 03.07.2002 otsuse kohta oli 01.08.2002 avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes nr 8/2002 (lisa 1).

Tulenevalt 01.05.2004 jõustunud kaubamärgiseadusest (KaMS või uus KaMS) ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusest (TÕAS) käsitletakse kaebust vaidlustusavaldusena ning sellele kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist (KaMS § 72 lg 5).

Vaidlustaja leiab, et otsus registreerida kaubamärk 'ENERGY' taotleja nimele on vastuolus enne 01.05.2004 kehtinud KaMS (vana KaMS) § 8 § 1 p-ga 4 ning tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6bis. Vaidlustajad on omavahel seotud äriühingud, kes raamkaubamärgi 'SKY MEDIA' all tegutsedes toodavad ja annavad eetrisse raadioprogramme, mh SKY RADIO, SKY PLUS ja RUSSKOJE RADIO. Samuti on vaidlustaja alates 1999. a lõpust kasutanud kaubamarki 'ENERGY/NRJ', mille all on alates aastast 2000 sagedustel 93,2 MHz ja 99,2 Mhz edastatud raadiojaama ENERGY FM/NRJ FM. See kaubamärk on omandanud Eesti tarbijate hulgas üldtuntuse, mistõttu otsus registreerida vaidlustatud märk taotleja nimele on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 4 ja Pariisi konventsiooni artikliga 6bis.

Vaidlustaja leiab samuti, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 12 lõikega 1, mille kohaselt juhul, kui registreerimistaotluse ekspertiis sõltub teise, varasema prioriteediga registreerimistaotluse ekspertiisist, tuleb ekspertiis peatada kuni lõpliku otsuse tegemiseni

varasema prioriteediga registreerimistaotluse kohta. Käesoleval juhul hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreeritavus sõltub varasema kuupäevaga kaubamärgitaotlusest. Nimelt esitas 11.01.2000 Taevameedia AS taotluse kaubamärgi 'NRJ FM' (taotlus nr M200000048) registreerimiseks klassides 38 ja 41. Patendiamet võttis vastu otsuse kaubamärgi 'NRJ FM' registreerimise kohta (lisa 2). Käesolevaks ajaks on kaubamärgitaotlusest nr M200000048 tulenevad õigused loovutatud Taevaraadio AS-ile (lisa 3). 02.03.2001 esitasid NRJ GROUP, NRJ S.A. ja Jean-Paul Baudecroux komisjonile kaebuse kaubamärgi 'NRJ FM' registreerimisotsuse tühistamiseks (kaebus nr 459). Nimetatud kaebus oli vaidlustusavalduse esitamise ajal komisjonis pooleliolevas menetluses, st puudus lõplik otsus kaubamärgi 'NRJ FM' registreeritavuse osas. Taevaraadio AS leiab, et kuna siimaani on lahendamata varasema kaubamärgi 'NRJ FM' registreeritavuse küsimus ning kuna selle kaubamärgi registreerituse korral oleks vaidlustatud kaubamärgi registreerimine taotleja nimele vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p-ga 2, oleks Patendiamet käesolevas staadiumis vana KaMS § 12 lg 1 kohaselt pidanud peatama taotleja taotluse nr M200101251 ekspertiisi.

Sõnade 'ENERGY' ja 'NRJ' näol on olemuslikult tegemist samade sõnadega. Tegemist on nn sõnademänguga, kus inglise keelele iseloomulik sõnade/tähtede hääldus võimaldab anda samatähenduslikku sõna (antud juhul ingl. k 'energy' - e.k 'energia') edasi ka teisel kujul, ainult teatavaid tähti kasutades. Tähtede n-r-j hääldus inglise keeles on vastavalt [en], [a:] ja [džei]. Üksteisele järgnevalt hääldataks tähtede kombinatsiooni 'NRJ' [enedži], seega identselt sõna 'ENERGY' hääldusega (vrld nt tähtede kombinatsiooni 'OK' ja sõna 'OKAY' hääldus). Sõnade 'ENERGY' ja 'NRJ' sellist käsitlust teineteise suhtes kinnitab ka taotleja enda käitumine. Nii on ta esitanud Patendiametile ka kaubamärgitaotluse nr M200101252, milles on ühes taotluses esitatud registreerimiseks nii sõna 'ENERGY' kui tähtede kombinatsioon 'NRJ' (lisa 1). Samuti on taotleja sellist käsitlust kinnitanud komisjonile esitatud kaebuses nr 459.

Seega on sõnade 'ENERGY' ja 'NRJ' puhul tegemist foneetiliselt ja semantiliselt identsete sõnadega, mis tervikuna muudab need sõnad äravahetamiseni sarnasteks. Siinjuures soovib Taevaraadio AS rõhutada, et kaubamärgi 'NRJ FM' puhul on määravaim just nimetatud kaubamärgi foneetiline kõla – tuleb arvestada, et enim jõuab kaubamärk 'NRJ FM' tarbijate teadvusesse just läbi raadioetri, st ilma kirjepilti nägemata. Kuigi kaubamärgitaotluses nr M200000048 sisaldub peale tähtede kombinatsiooni 'NRJ' ka täheühend 'FM', on kaubamärgitaotluses suurema eristusvõimega osaks just 'NRJ' – täheühend 'FM' viitab spetsiifilisele raadio-alasele terminile (ingl. k 'frequency modulation', e.k 'sagedusmodulatsioon') ega saa iseenesest olla raadiojaamadega seotud ettevõtjaid eristavaks tunnuseks. Seda kinnitab ka täheühendi 'FM' kaubamärgitaotluses nr M200000048 mittekaitstavaks osaks määramine.

Patendiamet ei ole kinni pidanud vanas KaMS-s ettenähtud kaubamärgitaotluste menetlemise korrast ja on teinud otsuse registreerida hilisema prioriteedikuupäevaga taotlus enne varasema prioriteedikuupäevaga taotluse osas lõpliku otsuse tegemist.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes Pariisi konventsiooni artiklist 6bis, vana KaMS § 8 lg 1 p-st 4, § 12 lg-st 1, § 13 lg-st 2, §-st 35 palub vaidlustaja tühistada täies ulatuses Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta ja teha Patendiametile ettekirjutus registreerimistaotlus nr M200101251 uuesti läbi vaadata ning võtta vastu uus otsus, millega keeldutakse vaidlustatud kaubamärgi registreerimisest taotleja nimele; või teha Patendiametile ettekirjutus registreerimistaotluse nr M200101251 ekspertiisi peatamiseks kuni lõpliku otsuse tegemiseni varasema registreerimistaotluse nr M200000048 osas.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikirjad, riigilõivu tasumist tõendav dokument ning:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 8/2002;
2. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 1/2001;

3. Koopia omandiõiguse loovutamise aktist ning patendivolinik Aivo Arula kirjast Patendiametile, mille kohaselt Taevameedia AS kaubamärgitaotluste M200000047 'KISS FM' ja M200000048 'NRJ FM' suhtes õigused on loovutatud Taevaraadio AS-ile.

Vaidlustaja lubab esitada tõendid tema kaubamärgi üldtuntuse kohta hiljem.

Vaidlustusavaldus võeti komisjoni menetlusse ja selle eelmenetlejaks määrati komisjoni liige Kirli Ausmees. 28.10.2004 edastati vaidlustusavaldus taotlejale, palvega esitada kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 31.01.2005.

2) 31.01.2005 esitas taotleja esindaja patendivolinik Urmas Kauler (volikiri lisatud) taotleja vastuse, milles ei nõustuta vaidlustusavaldusega. Vastuses märgitakse, et 19.07.2001 esitas taotleja taotluse nr M200101251 vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks klassides 35, 38, 41. Patendiamet otsustas 03.07.2002 nimetatud kaubamärgi registreerida juhindudes otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 12 lg 6, mille kohaselt kaubamärk registreeritakse, kui ekspertiisi käigus ei ilmne ühtegi KaMS §-s 7 või 8 nimetatud registreerimisest keeldumise aluseks olevat asjaolu. Sellekohane teade avaldati 01.08.2002 Eesti Kaubamärgilehes nr 8/2002. Taotleja leiab, et Patendiameti 03.07.2002 otsus nr 7/M200101251 on kooskõlas KaMS, Pariisi konventsiooni ja Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepinguga (edaspidi TRIPS-leping).

Kaubamärki 'ENERGY/NRJ' ei ole Eestis *ex officio* vaidlustajate kaubamärgina üldtuntuks tunnistatud. Samuti pole alust tunnistada kaubamärki 'ENERGY/NRJ' vaidlustajate kaubamärgina üldtuntuks vaidlustajate endi taotlusel. Vaidlustajad väidavad, et nad kõik on alates 1999. aasta lõpust seda kaubamärki kasutanud, kuid sellekohaseid tõendeid vaidlustusavaldusele aga lisatud ei ole. Samuti jääb arusaamatuks, kuidas iga märgitud vaidlustaja eraldi võetuna on kaubamärgiga seotud ning seda kaubamärki kasutanud.

Vana KaMS § 12 lg 1 sätestab, et kui registreerimistaotluse ekspertiis sõltub varasema prioriteediga registreerimistaotluse ekspertiisist, siis ekspertiis peatatakse kuni lõpliku otsuse tegemiseni varasema prioriteediga registreerimistaotluse kohta. Kuna Patendiameti otsuse aluseks on KaMS § 12 lg 6, on põhjust arvata, et vaidlustatud kaubamärk ja registreerimistaotluses nr M200000048 esitatud kaubamärk ei ole omavahel sõltuvuses. Kaubamärgi registreerimistaotluse menetlus on aeganõudev protsess. Protsessiökonomikat järgides ja liigseid rahalisi kulutusi vältides tuleb teha otsustus, kas menetluse peatamine on hädavajalik, et kujundada seisukoht esitatud ja kogutud tõendite pinnalt. TRIPS-lepingu artikli 41 lg 2 kohaselt ei tohi intellektuaalomandi õiguskaitse tagamisega seotud menetlused olla ülemäära keerulised või kulukad ega tuua kaasa sobimatuid tähtaegu ega õigustamatuid viivitusi. Käesoleva asja lahendamisel pidas Patendiameti ekspert võimalikuks küsimus lahendada ilma, et oleks jäänud ootama registreerimistaotluse nr M200000048 kohta lõplikku otsust, kuna selleks puudus otsene vajadus. Patendiameti kaubamärgiekspertil on laialdane otsustusdiskretsioon ja antud asjaoludel tuleb eeldada ning usaldada pikaajalise kogemusega spetsialiste.

Raadiojaama 'NRJ' asutas 1981 Prantsusmaal Jean-Paul Baudecroux. Tähtede kombinatsioon 'NRJ' on pärit prantsusekeelsest väljendist 'Nouvelle Radio Jeunesse', mitte sõnast 'ENERGY'. Raadiojaamast arenes kiiresti üle-euroopaline meelelahutuskontsern, mille holding-kompanii NRJ GROUP on asutatud Prantsusmaal 25.03.1985 (äriregistri kood 332036128) (lisa 1) ning selle alla kuuluv äriühing NRJ 10.11.1983 (äriregistri kood 328232731) (lisa 2). 1988 avati NRJ raadiojaamad Šveitsis ja Belgias, 1993 Saksamaal ja Rootsis, 1995 Soomes, 1998 Norras ja Austrias, 1999 Taanis (lisa 3).

Kaubamärgid 'NRJ' ja 'ENERGY' on NRJ ja tema omaniku, hr Jean-Paul Baudecroux nimele registreeritud paljudes riikides üle maailma (lisa 4), sh rahvusvaheline registreering nr 598022 'ENERGY', registreeringu kuupäev 08.02.1993 (lisa 5); rahvusvaheline registreering nr 601252 'ENERGY NRJ', registreeringu kuupäev 26.05.1993 (lisa 6); Ühenduse kaubamärk nr 140038 'ENERGY NRJ', prioriteediga 21.05.1996 (lisa 7); Ühenduse kaubamärk nr 136150 'NRJ',

prioriteediga 21.05.1996 (lisa 8); Soome kaubamärk nr 220784 'ENERGY NRJ', prioriteediga 13.09.1995 (lisa 9); Soome kaubamärk nr 220785 'ENERGY', prioriteediga 13.09.1995(lisa 10); Soome kaubamärk nr 132382 'NRJ' prioriteediga 25.11.1992 (lisa 11); Prantsusmaa kaubamärk nr 96/608198 'NRJ' prioriteediga 30.01.1996 (lisa 12). Taotleja pakub registreerimistaotluses nr M200101251 nimetatud teenuseid muuhulgas internetis www.nrj.com, www.nrj.net, www.nrj.org, www.mynrj.com, www.nrjgroup.com, www.nrjdirectcom ja www.nrjlink.com kaudu (lisa 13).

Õige on vaidlustaja seisukoht, et vastandatud sõnalises kaubamärgis 'NRJ FM' on suurema eristusvõimega osaks just tähtede kombinatsioon NRJ ning täheühend FM ei saa iseenesest olla raadiojaamadega seotud ettevõtjaid eristavaks tunnuseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased. Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Händel BV punkt 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Kuid avalikkus, nähes registreerimistaotlustes nr M200000048 ja M200101251 esitatud kaubamärke, ei arva, et teenus on Eesti päritoluga. Tuleb arvestada NRJ varasemate õigustega, mis tulenevad NRJ kuuluvast kaubamärgist ja ärinimest NRJ, millest tulenevalt ei oma Taevaaradio AS poolt taotletav kaubamärk 'NRJ FM' vaidlustatud kaubamärgi ees eelisõigust. Vastandatud kaubamärgi eristav osa kujutab endast NRJ kuuluva varasema üldtuntud sõnalise kaubamärgi 'NRJ' taasesitust tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses ning lisaks on see veel NRJ firma tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 8 tähenduses.

Pariisi konventsiooni artikli 6bis kohaselt liidu liikmesriigid kohustuvad ex officio, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Nimetatud säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga. NRJ on rohkem kui 5000 Euroopas toimuva ürituse sponsoriks ning umbes 300 pop- ja rockkontserttuuride korraldamisel peamiseks partneriks. NRJ-nimeline muusikaauhind on võrreldav Grammy ja MTV muusikaauhindadega. Kaubamärki NRJ ning selle märgiga seotud raadio- ja meelelahutusteenuseid on laialdaselt kajastatud ja reklaamitud rahvusvahelises meedias (lisad 14-17). Selle tulemusena on NRJ kõrge renomeega ettevõtte ning tema kaubamärk NRJ on üldtuntud varem kui registreerimistaotluse nr M200000048 esitamiskuupäev.

Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaselt peab aga firmat kaitsma kõigis liidu liikmesriikides, sh Eestis taotluse esitamisetähtaajast või firma äriregistris registreerimiseta. Taotleja ärinimi moodustab õiguse, mis kuulub TRIPS-lepingu artikli 1 punktis 2 nimetatud "tööstus- ja autoriõiguste" hulka. Lisaks tuleneb nimetatud lepingu artikli 2 punktist 1, et ärinimede kaitse, mis on määratud Pariisi konventsiooni artiklis 8, on otseselt kaasatud ka TRIPS-lepingusse. Eesti kui WTO-liikmesriik peab seega TRIPS-lepingu põhjal ärinimesid kaitsma. Sellest tuleneb, et kui kõnealune ärinimi on TRIPS-lepingu artikli 70 punktis 2 nimetatud olemas oleva kaitse objektiks, tuleb talle anda TRIPS-lepingu põhjal kaitse. Taotleja ärinime NRJ tuleb pidada TRIPS-lepingu artikli 16 punkti 1 kolmandas lauses mõeldud olemas olevaks varasemaks õiguseks, mis on tekkinud varem kui kaubamärgi registreerimistaotlusest tulenevad õigused (Euroopa Kohtu 16.11.2004 lahend C-245/02, Anheuser-Busch, Inc v. Budejovicky Budvar, Narodni Podnik, punktid 91-92).

Arvestades registreerimistaotluses nr M200000048 esitatud sõnalise tähise eristava osa kokkulangevust NRJ varasemate õigustega, kui ka asjaolu, et kõnealust kaubamärki kasutab NRJ teenuste osutamisel aastaid enne kaubamärgi registreerimise taotluses märgitud taotlejat, siis on

praktiliselt olematu võimalus, et taotlus on esitatud heauskselt, st teadmiseseta, et sõnalist tähist 'NRJ' kasutatakse teise isiku poolt. Teabeagentuurile BNS antud intervjuus on Taevameedia AS ka kinnitanud, et nende sooviks oli kasutada raadio nimena 'NRJ FM', ehk kaubamärgitaotluses nr M200000048 esitatud tähist, kuid võeti siiski nõuks selle kasutamisest loobuda ettevõttega mitte seotud samanimeliste jaamade tegevuse tõttu Skandinaaviamaades ja Prantsusmaal (lisa 18).

Vaidlustajal puudub õigus keelata vaidlustatud registreerimistaotluses esitatud tähise registreerimist ja kasutamist. Tulenevalt Pariisi konventsiooni artiklist 10bis on Eesti kohustatud tagama taotlejale tõhusa kaitse kõlvatu konkurentsi vastu. Konkurentsiseaduse § 50 lg 2 kohaselt on ebaaus äritegevus, heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod keelatud. Nähes registreerimistaotluses nr M200000048 esitatud kaubamärki 'NRJ FM' klassidesse 38 ja 41 kuuluvate radioteenuste osutamisel, tekivad tarbijal assotsiatsioonid kas taotleja firmaga NRJ või tema kaubamärkidega ja see võib tarbijat eksitada, et tegemist on taotleja NRJ seotud ettevõtjaga, mida omakorda võib hinnata kui üldtuntud kaubamärgi NRJ maine ärakasutamise ja eristatavuse kahjustamisena. Viimast kinnitab ka 14.07.2004 ilmunud Eesti Päevaleht Online artikkel "Eksitav raadio netileht külvab viirust ja pornot" (lisa 19).

Arvestades eeltoodud asjaoludega, on õige Patendiameti järeldus, et ei ole alust kaubamärgi 'ENERGY' menetluse peatamiseks ega registreerimisest keeldumiseks.

Vaidlustajad on komisjonile muuhulgas esitanud nõude teha kaubamärk 'ENERGY' osas uus otsus nimetatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta. Kooskõlas uue KaMS § 72 lg 5 enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Uue KaMS § 41 lg 3 sätestab, et kaebuse või vaidlustusavalduse täieliku või osalise rahuldamise korral tühistab apellatsioonikomisjon Patendiameti otsuse ja kohustab Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Seega on vaidlustaja ülalmainitud nõue vastuolus komisjoni pädevusega. Komisjonile vaidlustusavalduse esitamise aluseks on vaidlustaja õiguste rikkumine või vabaduste piiramine. Õiguspärane otsus kaubamärgi registreerimise kohta ei riku ega saagi rikkuda vaidlustaja õigusi ega piirata tema vabadusi.

Kõigele eeltoodule tuginedes ja juhindudes 03.07.2002 kehtinud KaMS § 12 lg 6 ning tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis ja TRIPS-lepingu artikli 41 lg 2 ning Euroopa Kohtu lahenditest C-342/97 ja C-245/02, palub taotleja jätta vaidlustusavaldus nr 619 täielikult rahuldamata ning Patendiameti 03.07.2002 otsus nr 7/M200101251 muutmata.

Komisjon edastas vaidlustajale taotleja seisukohad ja andis vastamiseks tähtaja kuni 05.05.2005.

3) Vaidlustaja esitas oma vastuväited taotleja seisukohtadele 05.05.2005. Vaidlustaja märgib, et vastavalt TÕAS § 41 on komisjoni töökeel eesti keel. Dokumendid, mis ei ole eesti keeles, esitatakse komisjonile TÕAS § 9 lg 3 kohaselt koos eestikeelse tõlkega. Taotleja on komisjonile esitatud arvukalt materjale, mis on üksnes võõrkeeles ning tõlkeid ei ole esitatud lisade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13,14,15,16, 17 juurde. Tõlke esitamata jätmisel korral loetakse vastavalt TÕAS § 9 lg 3 dokument mitteesitatuks (vt ka TOAK 12.12.2001 otsust nr 430-o). Eeltoodust tulenevalt palub vaidlustaja lugeda taotleja seisukohtade nimetatud lisadena toodud dokumendid mitteesitatuks.

Taotleja on leidnud, et kaubamärki 'ENERGY/NRJ' ei ole Eestis ex officio vaidlustajate kaubamärgina üldtuntuks tunnistatud, samuti pole alust tunnistada kaubamärki üldtuntuks vaidlustajate endi taotlusel. Seejuures on taotleja väitnud, et kaubamärk 'ENERGY/NRJ' puhul on tegemist hoopis taotlejale kuuluva üldtuntud varasema kaubamärgiga, mistõttu puudub vaidlustajal õigus takistada kaubamärgi 'ENERGY' (taotlus nr M200101251) registreerimist. Uue KaMS § 7 lg 2 kohaselt loeb komisjon kaubamärgi üldtuntuks seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavuse alase vaidlustusavalduse lahendamise. Seega pole

vajalik kaubamärgi 'ENERGY' varasem ex officio üldtuntuks tunnistamine, vaid komisjon võib lugeda kaubamärgi üldtuntuks ka käesoleva vaidluse käigus.

OÜ-le Clembia anti 20.12.1999 ringhäälinguluba raadioprogrammi nimetusega 'NRJ FM' edastamiseks Tallinnas ja Rakveres (lisa 1). OÜ-le Clembia on 29.09.2004 väljastatud uus ringhäälinguluba raadioprogrammi nimetusega 'ENERGY FM' edastamiseks Tallinnas kuni 2009. aastani (lisa 2). Clembia OÜ tellib First Media OÜ käest raadioprogrammi 'ENERGY FM' tootmist koos kõige sinna alla kuuluvaga (reklaami müük, saadete koostamine jne). Raadiojaam 'ENERGY' on olnud eetris alates 2000. aastast ning vastavalt Tele- ja Raadioauditooriumi päeviku-uuringule üsna stabiilse kuulajaskonnaga (lisa 3). Tegemist on eelkõige noortele suunatud kaasaegset tantsumuusikat edastava raadiojaamaga. Algselt üksnes trance-muusikat mängivas raadioprogrammis oli sõnalisel osal väike kui mitte olematu roll. Alates 2002. aastast on formaati veidi muudetud ning lisatud ka sõnaline osa (lisad 4-6). Tulenevalt muusikavalikust erineb kaubamärgi 'ENERGY' all edastatav raadioprogramm oluliselt teistest Eesti raadiojaamadest. Eeltoodust tulenevalt on kaubamärgi 'ENERGY' all edastav raadioprogramm üldtuntud vastavas raadiokuulajate sihtgrupis (eelkõige noored). Samas taotleja ei ole kunagi kasutanud taotletavat kaubamärki 'ENERGY' Eestis. Taotleja on esitanud ainult ühe Eesti tarbijale suunatud materjali (kaubamärgitaotleja seisukohtade lisa 14), kus on viidatud ansambli Caater osalemisele NRJ Tour'il Soomes 2001. aastal. Eeltoodust tulenevalt ei ole taotleja esitanud ühtegi tõendit, mis kinnitaksid taotleja väidet nagu oleks tema kaubamärgi puhul tegemist Eestis üldtuntud varasema kaubamärgiga, mistõttu puuduks vaidlustajal õigus takistada kaubamärgi 'ENERGY' registreerimist.

Kaubamärgi 'ENERGY' (taotlus nr M200101251) registreerimise otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 12 lg 1 kohaselt peatatakse kaubamärgi ekspertiis kuni lõpliku otsuse tegemiseni varasema prioriteediga registreerimistaotluse kohta kui registreerimistaotluse ekspertiis sõltub varasema prioriteediga registreerimistaotluse ekspertiisist. Vaidlustaja on leidnud, et kaubamärgi 'ENERGY' registreerimine klassides 35, 38 ja 41 on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2, kuna on sarnane varasema kaubamärgiga 'NRJ FM' (taotlus M200000048). Eeltoodust tulenevalt oleks pidanud kohaldama kaubamärgiseaduse § 12 lg 1. Vaidlustaja on vaidlustusavalduses põhjalikult selgitanud, milles seisneb taotletava kaubamärgi sarnasus varasema kaubamärgiga. Kuivõrd käesoleval juhul on sisuliselt vaidlustatud Patendiameti otsus kaubamärgile 'ENERGY' õiguskaitse andmise kohta, ei saa Patendiameti endi toimingutega (menetluse peatamine või peatamata jätmine) tõendada vastandatud kaubamärkide 'ENERGY' ja 'NRJ' sarnasuse olemasolu või puudumist, kuigi taotleja on püüdnud seda teha.

Vaidlustaja soovib juhtida komisjoni tähelepanu asjaolule, et taotleja on kirjalikes seisukohtades oma ärinimeks märkinud NRJ GROUP, jättes seejuures märkimata viite äriühingu liigile. Seega kui taotlejale saab ärinimest mingeid õiguseid tuleneda, siis üksnes tema enda ärinimest, mitte teiste äriühingute (sh tütarfirmade vms) ärinimedest. Eeltoodust tulenevalt on taotleja poolt korduvalt tähisele 'NRJ' kui taotleja ärinimele viitamine tahtlikult eksitav. Samas leiab vaidlustaja, et taotleja ärinimest ei tulene talle "varasemaid õigusi", mille tõttu puuduks vaidlustajal õigus takistada vaidlustatud kaubamärgi registreerimist

Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaselt kaitstakse firmat kõigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamisetähtaegade või firma registreerimisetähtaegade olemasolust, olenemata sellest, kas see kuulub kaubamärgi koosseisu või mitte. Kuigi taotleja ei ole täpsustanud, mismoodi peaks Pariisi konventsiooni artikkel 8 rakenduma, seisneb taotleja mõttekäik selles, et Eestis tuleks tingimusteta keelduda nii teistes riikides registreeritud ärinimedega identsete kui ka sarnaste kaubamärkide registreerimisest. Seejuures ei tule arvestada välisriigis registreeritud äriühingu tegevusvaldkonda ega sedagi, kas konkreetne äriühing on Eestiga seotud.

Patendiamet on pöördunud Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaldatavuse küsimuse osas WIPO poole, WIPO peadirektori asetäitja vastuse (lisa 7) kohaselt ei saa WIPO anda siduvaid tõlgendusi

konventsioonide osas, mida ta haldab. Samas on kirjas märgitud, et kuigi artiklis 8 nähakse ette firma kaitse, ei ole täpsustatud, kuidas seda korraldada. Liidu liikmesriigid võivad reguleerida kaitset vabalt kas spetsiaalse õigusaktiga, kõlvatut konkurentsi käsitleva õigusaktiga või muul sobival viisil. Selline selgitus on kooskõlas Pariisi konventsiooni art 6 lg 1, mille kohaselt kaubamärkide taotlemise ja nende registreerimise tingimused määratakse kindlaks liidu iga liikmesriigi oma seadusandlusega. Seega on Pariisi konventsiooni artikkel 8 näol tegemist juhiseiga liikmesriigile lahendada küsimus siseriiklikult.

Siseriiklikult oli ärinime kaitse kaubamärgi registreerimisel reguleeritud vana KaMS § 8 lg 1 p 5, mille kohaselt kaubamärgina ei registreerita märke, mis on identsed või äravahetamiseni samased 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 äriseadustiku § 7 lg 1 ning kaitse on üksnes äriregistrisse kantud ärinimel (vt ka Tallinna Halduskohtu 22.06.2004 otsus haldusasjas nr 3-420/2004). Seejuures WIPO kirja kohaselt "Kui riik annab erineva kaitse riigisiselt registreeritud ja registreerimata firmanimedele, siis ei ole ta kohustatud tagama vastavas riigis registreerimata välismaistele firmanimedele rohkem kaitset kui registreerimata sisemaistele firmanimedele." Eeltoodust tulenevalt ei ole Eesti Vabariik kohustatud tagama NRJ Group ärinimele rohkem kaitset kui registreerimata sisemaistele firmadele. Kuivõrd mistahes õigused saavad Eestis tuleneda üksnes äriregistrisse kantud ärinimest, ei anna ärinimi NRJ GROUP taotlejale mingisuguseid õigusi, mis õigustaksid varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnase tähise taotlemist kaubamärgina.

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes uue KaMS § 41 lg 1 ja lg 3 paluvad vaidlustajad lugeda kaubamärk 'ENERGY' (ja selle lühendi 'NRJ') üldtuntuks ning rahuldada vaidlustusavaldus täies ulatus, tühistades Patendiameti otsus kaubamärgile 'ENERGY' (taotlus nr M200101251) õiguskaitse andmise kohta klassides 35, 38 ja 41 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Seisukohale on lisatud:

1. Kultuuriministri 20.12.1999 käskkiri nr 200 ringhäälinguloa väljaandmise kohta OÜ-le Clembia;
2. Kultuuriministri 29.09.2004 käskkiri nr 175 ringhäälinguloa väljaandmise kohta OÜ-le Clembia;
3. Tele- ja Raadioauditooriumi päevikuuuring (BMF Gallup Media, 2002);
4. Artikkel "Raadiojaam teeb Tallinna kesklinnas tsirkust" (Eesti Päevaleht, 12.09.2002);
5. Artikkel "Ele Kõlar tantsib iga nädal klubis" (SL Õhtuleht, 11.08.2001);
6. Väljavõte zone.ee foorumist (muusika/energy fm, september 2002);
7. WIPO peadirektori asetäitja 12.08.2002 vastus Patendiamet 09.07.2002 järelepärimisele Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaldatavuse küsimuses koos tõlkega.

4) 15.06.2005 esitas taotleja 31.01.2005 esitatud seisukohtade võrkeelsete dokumentide tõlked:

1. Tõlge inglisekeelsest NRJ kontserni tutvustusest (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 1);
2. Tõlge inglisekeelse brošüüri "ENERGY, The Benchmark in Europe" väljavõttest (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 15);
3. Tõlked soomekeelsetest trükimeedias avaldatud artiklite ja reklaammaterjalide väljavõtetest (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);
4. Tõlked inglisekeelsetest trükimeedias avaldatud artiklite ja reklaammaterjalide väljavõtetest (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);
5. Tõlked inglisekeelsetest trükimeedias avaldatud artiklite ja reklaammaterjalide väljavõtetest (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);

6. Tõlked soomekeelsetest trükimeedias avaldatud artiklite ja reklaammaterjalide väljavõtetest (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);
7. Tõlked prantsusekeelsetest trükimeedias avaldatud artiklite ja reklaammaterjalide väljavõtetest (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);
8. Tõlked soomekeelsetest trükimeedias avaldatud artiklite ja reklaammaterjalide väljavõtetest (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 14);
9. Tõlge soomekeelsest veebilehe www.nrj.fi väljatrukist (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 16);
10. Tõlge prantsusekeelsest NRJ kaubamärkide väljatrukist (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 4);
11. Tõlge inglisekeelsest NRJ 1999. aasta aruande väljavõttest (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 17);
12. Tõlge prantsusekeelsest Jean-Paul Baudecroux kaubamärkide väljatrukist (31.01.2005 seisukohtade lisa nr 4).

5) 25.08.2005 esitas taotleja täiendavad tõendid palvega komisjonil need asja juurde võtta:

1. Väljavõte Prantsusmaa äriregistrist äriühingu NRJ GROUP kohta ning väljavõtte tõlge eesti keelde;
2. Väljavõte Prantsusmaa äriregistrist äriühingu N.R.J. kohta ning väljavõtte tõlge eesti keelde.

Taotleja esitatud materjalid esitati vaidlustajale. 12.05.2008 tegi komisjon vastavalt vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 13.06.2008.

6) 13.06.2008 esitasid vaidlustajad oma lõplikud seisukohad. Vaidlustajad jäävad vaidlustusavalduses toodud põhjenduste juurde ning toovad välja järgneva.

Raadiojaam 'ENERGY' on olnud eetris alates 2000. aastast ning vastavalt Tele- ja Raadioauditooriumi päeviku-uuringule üsna stabiilse kuulajaskonnaga. Tulenevalt muusikavalikust erineb kaubamärgi 'ENERGY/NRJ' all edastatav raadioprogramm oluliselt teistest Eesti raadiojaamadest. Eeltoodust tulenevalt on kaubamärgi 'ENERGY/NRJ' all edastav raadioprogramm üldtuntud vastavas raadiokuulajate sihtgrupis (eelkõige noored). Samas taotleja ei ole kunagi kasutanud taotletavat kaubamärki Eestis ega ole esitanud ühtegi tõendit, mis kinnitaksid taotleja väidet nagu oleks kaubamärgi 'ENERGY/NRJ' puhul tegemist hoopis taotlejale kuuluva Eestis üldtuntud varasema kaubamärgiga. Taotleja poolt asja juurde esitatud tõendid kajastavad kaubamärgi registreerimist, kasutamist ja reklaami teistes riikides, mis aga ei tõenda taotlejale kuuluva kaubamärgi üldtuntust Eestis.

Kaubamärgi 'ENERGY' (taotlus nr M200101251) registreerimise otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 12 lg 1 kohaselt peatatakse kaubamärgi ekspertiis kuni lõpliku otsuse tegemiseni varasema prioriteediga registreerimistaotluse kohta kui registreerimistaotluse ekspertiis sõltub varasema prioriteediga registreerimistaotluse ekspertiisist. Kaubamärgi 'ENERGY' registreerimine klassides 35, 38 ja 41 on vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 2, kuna on sarnane varasema kaubamärgiga 'NRJ FM' (taotlus M200000048). Eeltoodust tulenevalt oleks pidanud kohaldama kaubamärgiseaduse §12 lg 1.

Taotleja on kirjalikes seisukohtades oma ärinimeks märkinud NRJ GROUP, jättes seejuures märkimata viite äriühingu liigile. Seega kui kaubamärgitaotlejale saab ärinimest mingeid õiguseid tuleneda, siis üksnes tema enda ärinimest. Eeltoodust tulenevalt on kaubamärgitaotleja poolt korduvalt tähisele 'NRJ' kui taotleja ärinimele viitamine tahtlikult eksitav. Vaidlustaja leiab, et taotleja ärinimest ei tulene talle "varasemaid õigusi". Viidatud Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaselt kaitstakse firmat kõigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamisetähtaegade või firma registreerimiseta, olenemata sellest, kas see kuulub kaubamärgi koosseisu või mitte. Samas on Pariisi konventsiooni artikkel 8 näol tegemist juhiseiga liikmesriigile lahendada küsimus siseriiklikult. Siseriiklikult oli ärinime kaitse kaubamärgi registreerimisel reguleeritud vana KaMS § 8 lg 1 p 5. Ärinime mõiste tuleneb äriseadustiku § 7 lg 1 ning kaitse on üksnes äriregistrisse kantud ärinimel. Kuivõrd mistahes õigused saavad Eestis tuleneda üksnes

äriregistrisse kantud ärinimest, ei anna ärinimi NRJ GROUP taotlejale mingisuguseid õiguseid, mis õigustaksid varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnase tähise taotlemist kaubamärgina.

7) 17.07.2008 esitas oma lõplikud seisukohad taotleja, jäädes vaidlustusavalduse menetluse jooksul väljendatud argumentide ning seisukohtade juurde. Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu. Vaidlustusavalduses toodud seisukohad ning vaidlustajate meelevaldsed järeldused ei kinnita Patendiameti otsuse nr 7/M200101251 õigusvastasust. Patendiameti otsus on kooskõlas KaMS, Pariisi konventsiooni ning Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspекtide lepingu sätetega.

Vaidlustusavaldus baseerub väitel, et kuivõrd vaidlustajate kaubamärk on omandanud Eesti tarbijate seas üldtuntuse, on Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 4 ja Pariisi konventsiooni artikliga 6bis. Alternatiivse nõudena on vaidlustusavalduses toodud Patendiameti otsuse tühistamise nõue menetlusnormide rikkumisest (KaMS § 12 lg 1) tulenevalt. Vaidlustajad on seisukohal, et hilisema kaubamärgi taotluse nr M200101251 registreeritavus on sõltuvuses varasema kuupäevaga kaubamärgitaotlusest nr M200000048.

Vaidlustajad leiavad, et tulenevalt vana KaMS § 12 lg 1 sätestatust oleks Patendiamet pidanud peatama hilisema kaubamärgi ekspertiisi, kuni lõpliku otsuse tegemiseni varasema prioriteediga registreerimistaotluse kohta. Nimetatud varasemaks registreerimise taotluseks toovad vaidlustajad AS Taevameedia poolt 11.01.2000 esitatud kaubamärgi 'NRJ FM' registreerimise taotluse nr M200000048, millest tulenevad õigused on loovutatud AS-ile Taevaraadio.

Alates 01.05.2004 kehtiva TÕAS § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb kohaldada alates 01.05.2004 kehtivaid menetlusnorme ning Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud (so kuni 30.04.2004 kehtinud) KaMS-s sätestatud registreerimisest keeldumise aluseid. Vana KaMS § 12 lg 1 on menetlusnorm, mida antud asjas otsuse tegemisel enam kohaldada pole võimalik. Uus menetlusnorm vastab KaMS § 43 lõikele 1, mis sätestab, et kui kaubamärgi ekspertiis sõltub varasema kaubamärgi kohta tehtavast otsusest, peatab Patendiamet hilisema kaubamärgi registreerimise menetluse kuni varasema kaubamärgi kohta lõpliku otsuse jõustumiseni, teavitades sellest taotlejat. Kohaldatav uus KaMS ei sea peatamist sõltuvaks mitte varasema prioriteediga registreerimistaotlusest vaid varasemast kaubamärgist uue KaMS § 11 lg 1 tähenduses, ehk muuhulgas varasemast üldtuntud kaubamärgist ja registreeritud Ühenduse kaubamärgist. Kuna taotleja Ühenduse kaubamärgid nr 136150 'NRJ', nr 140038 'ENERGY NRJ', aga ka nr 557934 'NRJ EURO HOT 30', 673442 'NRJ ROCK' jne ning üldtuntud kaubamärk 'NRJ' on varasemad vastandatud kaubamärgitaotlusest nr M200000048, puudub alus ja vajadus siduda kaubamärgitaotluse nr M200101251 ekspertiisi kaubamärgitaotluse nr M200000048 kohta tehtavate otsustega. Juhindudes TÕAS § 65 lg 2 tuleb hinnata vaidlustatud Patendiameti otsuste vastuolu üksnes ühe registreerimisest keeldumise aluse – vana KaMS § 8 lg 1 p 4 (mis omakorda on seotud Pariisi konventsiooni artikliga 6bis) esinemisest või mitteesinemisest lähtuvalt, arvestades seejuures taotleja registreeritud Ühenduse kaubamärkidega, kaubamärgi 'NRJ' üldtuntusega ja taotleja firmast tulenevate õigustega.

Patendiameti otsuse aluseks oli vana KaMS § 12 lg 6, mis esmase alusena kinnitab, et registreerimistaotluses nr M200101251 esitatud kaubamärk ja registreerimistaotluses nr M200000048 toodud tähis ei ole omavahel sõltuvuses ning kaubamärgi kaubamärgitaotluse nr M200101251 ekspertiisi peatamiseks ei ole alust. Tegemist on vaidlustaja püüdega takistada taotlejal tema poolt välja töötatud ning aktiivselt aastakümneid kasutatud registreerimistaotluses nr M200101251 toodud kaubamärgi kaitsmist.

Kaubamärki 'ENERGY/NRJ' ei ole Eestis ex officio vaidlustajate kaubamärgina üldtuntuks tunnistatud ning nimetatuks puudub ka käesoleva vaidlustusavalduse menetluse raames alus. Vaidlustajad väidavad, et nad on kõik ühiselt alates 1999. aastast kaubamärki kasutanud. Vaidlustusavalduse nr 619 menetluse jooksul ei ole esitatud ühtegi nimetatud väidet kinnitavat

tõendit. 05.05.2005 seisukohtadele lisatud materjalidest nähtub, et OÜ-le Clembia on väljastatud ringhäälingu luba. Nimetatu aga ei kinnita kaubamärgi kasutamist kõigi Vaidlustajate poolt ühiselt.

Osundatud seisukohtadele lisatud päevikuuringu kohaselt oli 2000. aastal, enne registreerimistaotluse nr M200101251 esitamist, raadiojaama kuulajaskonnaks hinnanguliselt kaheksa tuhat inimest. Eesti 1,4 miljonilise populatsiooni juures teeb see 0,5%. On kahtlustetagi selge, et nimetatud number ei kinnita kaubamärgi üldtuntust. Kaubamärgi üldtuntuse üle otsustamise alused on selgemini reguleeritud uues KaMS-s, mille § 7 lg 4 sätestab, et üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus. 0.5% ei saa kindlasti pidada valdavaks enamuseks mistahes tarbijate sektoris. Seega ei anna vaidlustajate poolt esitatud materjalid alust kaubamärgi 'ENERGY/NRJ' üldtuntuks tunnistamiseks ning sellekohased vaidlustajate paljasõnalised väited tuleb vaidlustusavalduse nr 619 osas otsuse tegemisel tähelepanuta jätta. Samuti ei kinnita kaubamärgi väidetavat üldtuntust kaks artiklit trükimeediast ning väljatrükk suvalisest elektroonilisest jututoast. Hoolimata taotleja poolt nimetatule tähelepanu juhtimisest, ei ole vaidlustajate poolt tõendamist leidnud, kuidas iga vaidlustaja eraldi võetuna on kaubamärgiga 'ENERGY/NRJ' seotud, seda kasutanud ning sellele väidetavalt üldtuntuse saavutanud.

NRJ nimele on registreeritud Ühenduse kaubamärgid (lisa 1):

- 136150 'NRJ' esitamiskuupäevaga 21.05.1996;
- 140038 'ENERGY NRJ' esitamiskuupäevaga 21.05.1996;
- 557934 'NRJ EURO HOT 30' esitamiskuupäevaga 20.05.1997;
- 673442 'NRJ ROCK' esitamiskuupäevaga 17.10.1997;
- 673590 'NRJ RAP' esitamiskuupäevaga 17.10.1997;
- 674374 'NRJ DANCE' esitamiskuupäevaga 17.10.1997;
- 1163971 'NRJ TREND' esitamiskuupäevaga 06.05.1999.

Kõigi osundatud kaubamärkide esitamiskuupäev on varasem kaubamärgitaotluse nr M200000048 esitamise kuupäevast. Uue KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on seega kõik loetletud kaubamärgid varasemad võrreldes kaubamärgitaotluses nr M200000048 tooduga. Vaidlustajad ei ole muuhulgas Eesti suhtes kehtivaid Ühenduse kaubamärgiregistreeringuid nr 136150 'NRJ', nr 140038 'ENERGY NRJ' ja 1833649 'ENERGY' vaidlustanud, mis omakorda kinnitavad vaidlustusavalduse põhjendamatus ja vaidlustatud Patendiameti 03.07.2002 otsuse õiguspärasust. Lisaks sellele omatakse päritolumaal Prantsusmaal registreeringut nr 96608198 kaubamärgile 'NRJ'. Arvestamisele lähevad ka rahvusvahelised registreeringud nr 598022, nr. 601252 ja Soome kaubamärgiregistreeringud nr 220784, nr 220785, nr 132382.

Uue KaMS § 5 lg 1 p 1 kohaselt saab õiguskaitset kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses ning lõige 2 kohaselt kaubamärk, mille kohta on tehtud registreering registris.

Intellektuaalomandi õiguste kaubandus aspektide lepingu (TRIPS) artikli 16 lõige 3 omakorda näeb ette Pariisi konventsiooni artikli 6bis kohaldamise mitte üksnes samasuguste või sarnaste toodete, vaid mutatis mutandis ka eriliigiliste kaupade ja teenuste kohta. Viidatud sätete kaudu nähakse ette spetsiifiline kaitse kaubamärgile, mille tunnistab üldtuntuks liikmesriigi pädev organ, kus kaubamärk registreeriti või kus seda kasutatakse.

Kaubamärgi ENERGY (taotluse nr M200101251) esitas registreerimiseks NRJ. NRJ GROUP on üks Euroopa suurimatest meelelahutusfirmadest ning sellesse kontserni kuulub firma NRJ S.A., milline on asutatud 1981 aastal Pariisis, Prantsusmaal. Raadiojaama asutajaks on hr Jean-Paul Baudecroux, kes on ka NRJ S. A. ja NRJ GROUP põhiomanik. Taotleja soovib täiendavalt rõhutada, et tähtede kombinatsioon omab ühte kindlat tähendust - NRJ tähendus on lühend prantsuse keelsest lausest "Nouvelle Radio Jeunesse", mis tõlgituna eesti keelde tähendab "UUS RAADIO NOORTELE". NRJ omab üle Euroopa kokku ligi 300 raadiojaama. Kõikides riikides

opereeritakse nimede NRJ ja ENERGY all. NRJ ning äriühingu raadiojaamad on Euroopas üldtuntud, kuivõrd sellenimelise raadiojaama igapäevane kuulajaskond ulatub vähemalt 20 miljoni inimeseni. NRJ raadiojaamad ei ole kuulatavad ainuüksi tavapärase FM-raadioaaparatuuride kaudu, vaid ka satelliitvastuvõtjate ning interneti teel ükskõik millises maailma paigas, sh ka Eestis. Kaubamärk 'NRJ' on üldtuntud taotleja kaubamärgina, mida kinnitavad arvukad vaidlustusavalduse vastuseks esitatud tõendid (NRJ omab kokku ligi 300 raadiojaama üle Euroopa; raadiojaamade igapäevane kuulajaskond ulatub enam kui 20 miljoni inimeseni; NRJ on enam kui 500 Euroopas toimuva ürituse sponsoriks ning umbes 300 pop- ja rockkontserttuuride korraldamisel peamiseks partneriks; NRJ annab paralleelselt Grammy'de ja MTV muusikaauhindadega, välja muusikaauhinna NRJ; NRJ on olnud tegev paljudes ka Eestis linastunud ning telemeedia vahendusel korduvalt esitatud filmide tootmisprotsessis; väljatrükid erinevatelt veebilehtedelt kaubamärgi 'NRJ' aktiivse, laialdase ning katkematu kasutamise kohta; väljavõtted trükimeedias avaldatud artiklitest ja reklaammaterjalidest; väljavõtted kaubamärgi 'NRJ' nii riiklikest kui ka Ühenduse kaubamärgi registreeringutest).

Kaubamärgiomaniku ainuõigus kui omandiga sarnane õigus on kaitstav ka võlaõigusseaduse (VÕS) § 1045 lg 1 p 5 alusel ja kaubamärgiomanik saab nõuda oma ainuõiguse rikkumise korral muuhulgas kestva kahju tekitava tegevuse keelamist VÕS § 1055 lg 1 alusel, kusjuures kahju tekitavaks käitumiseks saab selle sätte tähenduses lugeda ka hageja nimele kaubamärgi registreerimise takistamist kostja poolt.

Pariisi konventsiooni artikkel 10bis kohustab tagama tõhusa kaitse kõlvatu konkurentsi vastu. Sama artikli punkti 3 alapunkt 1 näeb ette, et ilmingimata peab keelustama kõik teod, mis võivad mistahes viisil põhjustada konkurendi ettevõttes, toodetes või tööstuslikus või kaubanduslikus tegevuses arusaamatust. Üldiselt on kõlvatuks konkurentsiks igasugune teise kaubaturul osaleja vastu suunatud ebaetiline või ebaaus tegu eesmärgiga saada teatud konkurentsieelist. Kõlvatuks konkurentsiks on KonkS § 50 lg 1 p 1 järgi muuhulgas eksitava teabe avaldamine. Eksitav teave on KonkS § 51 lg 1 järgi ebatõesed andmed, mis võivad ostja tavalise tähelepanelikkuse juures tekitada pakkumisest eksliku mulje või millega kahjustatakse või võidakse kahjustada teise ettevõtja mainet või tema majandustegevust.

TRIPS art 41 lg 1 kohaselt tuleb intellektuaalomandi õiguste rikkumiste vastu tagada tõhus kaitse.

Antud kontekstis tuleb ebaetiliseks ja ebaausaks teoks lugeda pahatahtlikkust registreerimistaotluse M200000048 esitamisel, millel on ausat konkurentsi kahjustav mõju. Vaidlustajate takistavad toimingud taotleja kaubamärgi oma nimele registreerimisel registreerimistaotluse M200000048 alusel ei vasta ausatele tööstus- või kaubandustavadele, kuivõrd see kahjustab taotleja kaubamärki muuhulgas seeläbi, et nõrgendatakse selle eristatavust ja mainet. Lisaks kahjustatakse selle tulemusena taotleja mainet ja tema majandustegevust.

Tuginedes vaidlustajate analüüsist kaubamärgi registreerimistaotlustes nr M200101251 ja nr M200000048 toodud kaubamärkide sarnasuse kohta, ei saa nende kaubamärgi valik olla juhuslik, so tegemist on pahatahtliku taotleja vastu suunatud tegevusega, eesmärgiga kasutada ära taotleja poolt välja töötatud konkreetse kontseptsiooniga brändi Eestis. Nimetatud tegevust aga ei saa Eesti haldusorganid õigustada ning soodustada.

Rahvusvahelistes kaubamärgivaidlustes ja Euroopa kohtupraktikas on välja kujunenud, et rahvusvaheliste lepingute kohaldatavuse ja tõlgendamise küsimustes vaadeldakse ja analüüsitakse rahvusvahelisi kokkuleppeid paralleelselt. Samale seisukohale on jõudnud ka Euroopa kohus asjas nr C-245/02 16.11.2004. Nimetatud otsuses on ilmekalt välja toodud analoogselt käesolevale vaidlusele, et "kohtupraktikas on Pariisi konventsiooni artiklit 8 tõlgendatud nii, et see annab kaitset lisaks Soomes registreeritud ärinimele ka sellistele välismaistele ärinimedele, mis on registreeritud mõnes muus Pariisi konventsiooniga liitunud riigis, samuti ka sellistes ärinimedes sisalduvatele sekundaarsetele tunnustele. Kõnealuse kohtupraktika kohaselt eeldab

välismaise ärinime kaitse siiski, et see ärinimi on Soomes asjaomases ettevõtlusringkonnas vähemalt mingil määral tuntud."

Nimetatud otsuses on paralleelselt Pariisi konventsiooniga käsitletud ka TRIPS-lepingut, mille artikli 70 punkti 1 põhjal on leping kohaldatav, kui mittemateriaalsete õiguste rikkumine on jätkunud pärast seda päeva, kui TRIPS-lepingu sätted on muutunud ühenduse ja liikmesriikide suhtes rakendatavaks. Kuna Eesti on Euroopa Liidu liige ja Euroopa Liit on TRIPS-lepingu osapool, peab kaubamärke puudutavat seadusandlust tõlgendama võimalikult laiaulatuslikult nimetatud lepingu sõnastuse ja mõtte valguses. TRIPS-lepingu sissejuhatava osa kohaselt on nimetatud lepingu eesmärk "vähendada rahvusvahelise kaubanduse häireid ja takistusi" ning "võtta arvesse vajadust edendada intellektuaalse omandi efektiivset ja piisavat kaitset" samal ajal tagades selle, et "intellektuaalse omandi kaitset puudutavad abinõud ja meetodid ei muutuks ise nimetatud kaubanduse takistuseks". Riiklike kaubamärgiseaduste antud küsimuse seisukohast olulisi sätteid tuleb seega kohaldada ja tõlgendada nii, et kaubamärgi valdajale antud, kõnealuse kaubamärgi kasutamise keelamist puudutavat ainuõigust saab kasutada ainult neis olukordades, mille puhul see, et kolmas osapool märki kasutab, põhjustab või võib põhjustada kahju kaubamärgi eesmärgile ja eriti peamisele eesmärgile, milleks on kauba/teenuse originaalsuse tagamine tarbijale.

Käesoleva vaidluse üks aspekt – ärinimi, moodustab õiguse, mis kuulub TRIPS-lepingu artikli 1 punktis 2 nimetatud "tööstus- ja autoriõiguste" hulka. Lisaks tuleneb nimetatud lepingu artikli 2 punktist 1, et ärinimede kaitse, mis on määratud Pariisi konventsiooni artiklis 8, on otseselt kaasatud ka TRIPS-lepingusse. WTO- liikmesriigid peavad seega TRIPS-lepingu põhjal ärinimesid kaitsma. Sellest tuleneb, et kui kõnealune ärinimi on TRIPS- lepingu artikli 70 punktis 2 nimetatud olemasoleva kaitse objektiks, tuleb talle anda TRIPS-lepingu põhjal kaitset, so, antud vaidluses on kohaldatav Pariisi konventsiooni artikkel 8. Seda artiklit on Eesti õiguspraktikas korduvalt otsekohaldatud ning selle viimaseks näiteks on Tallinna Ringkonnakohtu 04.06.2007 otsus tsiviilasjas nr 2-06-31964, mille peale esitatud kassatsioonikaebust ei võetud menetlusse selle põhjendamatus tõttu, kuigi Pariisi konventsioon artikli 8 otsekohaldatavus oli kassaatori poolt nii Tallinna Ringkonnakohtus kui ka Riigikohtus üles tõstetud (lisa 2).

Taotleja ärinime NRJ tuleb pidada seega varasemaks õiguseks, mis on tekkinud varem võrreldes registreerimistaotlusest nr M200000048 tulenevad õigustega. Taotleja ärinimi ja registreerimistaotluses nr M200000048 esitatud kaubamärk võivad tarbijates tekitada segadust ning neid eksitada just taotleja ärinimega seonduvalt. Lähtuvalt eeltoodust vaidlustajatel puudub õigus keelata registreerimistaotluses nr M200101251 esitatud tähise registreerimist ja kasutamist Eestis.

TRIPS-lepingu artikkel 41 lg 1 sätestab, et WTO liikmed peavad võimaldama tõhusaid meetmeid lepinguga hõlmatud intellektuaalomandi õiguste iga rikkumise vastu, sealhulgas kiireloomulisi kaitsevahendeid rikkumise tõkestamiseks ja kaitsevahendeid tulevaste rikkumiste ennetamiseks. Sama lepingu artikkel 41 p 2 märgib, et intellektuaalomandi õiguskaitse tagamisega seotud menetlused ei tohi olla ülemäära keerulised või kulukad ega tuua kaasa sobimatuid tähtaegu ega õigustamatuid viivitusi. Taotleja leiab, et vaidlustaja on kaubamärgi registreerimise taotluse nr M200000048 esitanud pahauskselt, Patendiameti 03.07.2002 registreerimisotsuse nr 7/M200101251 vaidlustamine vaidlustajate poolt on kõlvatu konkurents ning põhjustab õigustamatuid viivitusi taotleja poolt taotletud kaubamärgile õiguskaitse tagamisel.

Kuivõrd vaidlustajad on korduvalt käesolevas vaidlustusavalduses toodud asjaolusid sidunud registreerimistaotlusega nr M200000048, mille osas on komisjon teinud 07.05.2008 otsuse nr 459, tuleb enne käesolevas vaidlustusavalduses otsuse tegemist oodata ära vaidlustusavalduse nr 459 osas tehtud otsuse jõustumine.

Seisukohale on lisatud ülevaade NRJ GROUP Ühenduse kaubamärkide hetkeseisust ning ärakiri Tallinna Ringkonnakohtu 04.06.2007 otsus tsiviilasjas nr 2-06-31964 koos Riigikohtu kohtumäärusega samas asjas.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse nr 619 asjas lõppmenetlust 22.01.2009.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

1) Vastavalt vana KaMS § 13 lõikele 2 võivad Patendiameti otsust kaubamärgi registreerimise kohta vaidlustada komisjonis teise kaubamärgi omanik või muud asjast huvitatud isikud. Tingimus, et vaidlustusavalduse võivad esitada asjast huvitatud isikud, sisaldub ka uue KaMS § 41 lõikes 2. Vaidlustusavalduse on esitanud neli äriühingut – Taevaraadio AS, First Media OÜ, First Media Holding AS ja Clembia OÜ. Vaidlustajad väidavad, et nad tegutsevad raamkaubamärgi 'SKY MEDIA' all ning on alates 1999. a lõpust kasutanud kaubamärki 'ENERGY/NRJ'.

Taevaraadio AS-ile kuuluvad mitmed kaubamärgid ning ta on taotlenud kaubamärkide 'NRJ FM' (M200000048, esitatud 11.01.2000, vaidlustatud, tähis 'FM' on registreerimise otsuse kohaselt mittekaitstav) ja 'ENERGY FM' (M200200220, esitatud 20.02.2002, menetluses) registreerimist. Vaidlustatud kaubamärk 'ENERGY' (taotlus nr M200101251, esitatud 19.07.2001) on hilisem Taevaraadio AS taotlusest kaubamärgile 'NRJ FM' ning varasem Taevaraadio AS taotlusest kaubamärgile 'ENERGY FM'. Viimatinimetatud taotlust ei saa seetõttu lugeda varasemaks õiguseks vaidlustatud kaubamärgi suhtes.

Kuna vaidlustatud kaubamärgi suhtes varasem kaubamärgitaotlus tähise 'NRJ FM' suhtes ei ole registreeringut tehtud ja õigus sellele kaubamärgile on vaidlustatud, kohaldub uue KaMS § 11 lg 1 p 3, mille kohaselt registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasem kaubamärk juhul, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem ning ainult juhul, kui see kaubamärk registreeritakse (samuti vana KaMS § 10 lg 2 p 2 kohaselt loeti varasemaks kaubamärgiks registreerimiseks esitatud kaubamärk, mille registreerimise taotluse saabumise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem kui käsitletava kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäev või prioriteedikuupäev, kui see kaubamärk kantakse riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse).

First Media Holding AS on registreeritud kaubamärgi nr 36188 'SKY MEDIA' (taotlus nr M200100211, esitatud 31.01.2001, registreeritud 16.05.2002, sõna 'MEDIA' ei ole kaitstav) omanik. Komisjoni hinnangul puudub kaubamärgil 'SKY MEDIA' seos vaidlustatud kaubamärgiga ja seega ei ole First Media Holding AS asjast huvitatus tõendatud. Ühinguõiguslik seotus, seda vähem aga kokkulangevused juhatuse liikmetes ei ole iseenesest alus eri äriühingute huvi tõendamiseks kaubamärgivaidluses.

First Media OÜ ja Clembia OÜ ei ole ühegi Eestis õiguskaitset omava kaubamärgi omanik ega taotleja, mistõttu puudub alus nende lugemiseks asjast huvitatud isikuteks.

Kuna vaidlustajad väidavad, et nende poolt ühiselt kasutatud kaubamärk 'ENERGY/NRJ' on omandanud Eesti tarbijate hulgas üldtuntuse, ei välista komisjon siiski vaidlustajate asjast huvitatust juhul, kui väidetav üldtuntus on tõendatud.

2) Vaidlustaja leiab esiteks, et vaidlustatud kaubamärgi 'ENERGY' registreerimine klassides 35, 38 ja 41 on vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p-ga 4 ja Pariisi konventsiooni artikliga 6bis. Viidatud vana KaMS sätte kohaselt kaubamärgina ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja

kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Loa puudumise osas vaidlust ei ole.

Vaidlustaja väidab, et tema kasutatud kaubamärk 'ENERGY/NRJ' on omandanud üldtuntuse. Selle kontrollimiseks on tarvis esiteks tuvastada, kas vastandatud kaubamärk on identne vaidlustatud kaubamärgiga. Kaubamärgi 'ENERGY' osas identsuses kahtlust ei ole. Selgituseks on vaidlustaja lisanud, et sõnade 'ENERGY' ja 'NRJ' näol on olemuslikult tegemist samade sõnadega sõnademängu tõttu, kus inglise keelele iseloomulik sõnade/tähtede hääldus võimaldab anda samatähenduslikku sõna edasi tähti 'NRJ' kasutades, mida üksteisele järgnevalt hääldatakse identselt sõna 'ENERGY' hääldusega.

Sõnade 'ENERGY' ja 'NRJ' sellist käsitlust teineteise suhtes kinnitab vaidlustaja väitel ka taotleja käitumine. Taotleja on esitanud Patendiametile kaubamärgitaotluse nr M200101252, milles on ühes taotluses esitatud registreerimiseks nii sõna 'ENERGY' kui tähtede kombinatsioon 'NRJ'. Komisjon selle põhjendusega ei nõustu, kuna tähiste 'ENERGY' ja 'NRJ' kõrvuti asetsemine kaubamärgi koosseisus ei muuda neid veel samadeks sõnadeks ei sõnademängu tõttu ega muul viisil. Taotleja väitel kujutab 'NRJ' nii tema ärinimes kui kaubamärgi koosseisus 'Nouvelle Radio Jeunesse' lühendit.

Samuti väidab vaidlustaja, et taotleja on sõnade 'ENERGY' ja 'NRJ' samastavat käsitlust kinnitanud komisjonile esitatud kaebuses nr 459 kaubamärgi 'NRJ FM' vaidlustamiseks. Komisjon leiab, et kaebus nr 459 oli esitatud peamiselt tuginedes taotleja kaubamärkidele, mis koosnesid tähisest või sisaldasid tähist 'NRJ', ning taotleja ärinimele. On õige, et eri maailma paigus taotlejale kuuluvad kaubamärgid sisaldavad ka tähist 'ENERGY' või 'ENERGIE', kuid neid ei saa üheselt samastada tähisega 'NRJ'.

Komisjon juhib ühtlasi tähelepanu asjaolule, et vaatamata võimalikule tähise 'NRJ' ingliskeelsele hääldusele [enardžei] või prantsuskeelsele hääldusele [ener'ži], mis on kõlaliselt lähedased sõnadele 'energy' ja 'energie', mis tähendavad tõepoolest 'energiat', on seda tähist eesti keele kontekstis võimalik hääldada ka [en-er-jott], mis on ka eesti tarbijate puhul kõige ootuspärasem hääldus.

Kaubamärgi reproduktsioonil, mis nii vana kui uue KaMS kohaselt on registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks, ei ole kaubamärgi kohustuslikku või soovitatavat hääldust antud. Selle põhimõtte tõttu tuleks jätta tähelepanuta vaidlustaja argument, et kaubamärgi 'NRJ' puhul on määravaim just nimetatud kaubamärgi foneetiline kõla, kuna enim jõuab see kaubamärk tarbijate teadvusesse just läbi raadioetri, st ilma kirjapilti nägemata. Visuaalselt aga, leiab komisjon, on tähised 'ENERGY' ja 'NRJ' täiesti erinevad.

Samas peab komisjon oluliseks, et reproduktsioonist saab lähtuda üksnes registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi võrdlemisel teise kaubamärgiga. Kui vana KaMS § 6 lõike 3 kohaselt ei olnud registreeritavad helimärgid, ei välistanud see keeld iseenesest üldtuntud helimärkide kaitset. Uue KaMS § 12 lg 1 p 1 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on üldtuntud kaubamärk kujul, millisena ta üldtuntuse omandas. Selline sõnastus ei välista iseenesest foneetilisel kujul üldtuntuse omandanud kaubamärgi kaitset või vastandamist teisele kaubamärgile, tingimusel, et see foneetiline kuju on taandatav graafilisele kujutisele, nt häälduse '[enardžei]' kujul, mille transkriptsioon on 'NRJ'. Kuna see tähis võib olla omandanud üldtuntuse foneetilisel kujul, st helimärgina, ei ole asjaspepuutuv visuaalne võrdlus ning lähtuda tuleb üksnes foneetilisest ja semantilisest võrdlusest. Komisjon leiab, et vaidlustatud tähis 'ENERGY' ja vastandatud foneetiline tähis 'NRJ' hääldatuna kujul [enardžei/enerdži] on foneetiliselt ja sellest tulenevalt ka semantiliselt sarnased, kui mitte identsed – tingimusel, et foneetiline tähis 'NRJ' on omandanud üldtuntuse.

Järgnevalt on vajalik hinnata, kas vastandatud tähised 'ENERGY/NRJ' on üldtuntuse omandanud.

3) Komisjon peab järgnevalt hindama, kas vaidlustatud tähisele vastandatud vaidlustajate kasutatud tähis 'ENERGY/NRJ' on muutunud Eestis üldtuntuks taotluse saabumise kuupäeval, st 19.07.2001. OÜ-le Clembia väljastatud ringhäälinguload komisjoni hinnangul vastandatud tähistele üldtuntust ei tõenda. Sama tuleb tõdeda lisatud ajaleheartiklite ja netifoorumi väljavõtte kohta, millest osad pärinevad 2002. aastast.

Vaidlustaja poolt 05.05.2005 esitatud BMF Gallup Media päevikuuuringud pärinevad osalt perioodist, mis jääb peale vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamist; selles osas, mis need on asjassepuutuvad (mai 2001-august 2001, august 2000-november 2000) jälgis Energy FM jaama 2000. aastal 104000-ses sihtrühmas 610 vastaja põhjal vähemalt 15 minutit perioodi jooksul 8000 kuulajat (7,4% kokku 12 kanalist) ehk ajaliselt 3% ning 2001. aastal 110000-ses sihtrühmas 562 vastajast 14000 kuulajat (12,9%) ehk ajaliselt 3,9%.

Kaubamärgi üldtuntuse kriteeriume ei olnud 2001. aastal sõnastatud, kuid sellest mõistest tulenevalt võis eeldada üldist tuntuks, st kõrget tuntuks taset. Uues KaMS-s on üldtuntuse nõudeid leevendatud ja vajalik ei ole üldine tuntuks; § 7 lõike 3 punkti 1 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas kaubamärgi tuntuks 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; lõike 4 kohaselt piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest. Võttes arvesse, et kõik Energy FM tundvad isikud ei olnud selle kuulajad, jääb 13-protsendine kuulajate osakaal ikkagi allapoole valdava enamuse künnist. Andmed Energy FM tuntuks kohta jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris puuduvad.

Eeltoodust tulenevalt puuduvad alused tähistele 'ENERGY/NRJ' juulis 2001 üldtuntuks lugemiseks. Samadest eeldustest lähtuvalt ei saa ka vaidlustaja poolt kasutatud tähist 'NRJ' lugeda vastanduvaks vaidlustatud kaubamärgile 'ENERGY', kuna tegemist on visuaalselt erinevate tähistega, mille foneetiline ja sellest sõltuv semantiline sarnasus on üksnes osaliselt tõenäoline. Samuti ei ole tähistele 'ENERGY/NRJ' üldtuntuse puudumise tõttu tõendatud osade vaidlustajate õigustatud huvi olemasolu käesolevas vaidluses.

4) Alternatiivse vaidlustamise alusena on vaidlustaja väitnud, et Patendiameti otsus on vastuolus vana KaMS § 12 lõikega 1, mille kohaselt juhul, kui registreerimistaotluse ekspertiis sõltub teise, varasema prioriteediga registreerimistaotluse ekspertiisist, tuleb ekspertiis peatada kuni lõpliku otsuse tegemiseni varasema prioriteediga registreerimistaotluse kohta. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi 'ENERGY' registreeritavus sõltub varasema kuupäevaga (11.01.2000) Taevaraadio AS taotlusest kaubamärgi 'NRJ FM' registreerimiseks klassides 38 ja 41. Kaubamärgi element 'FM' on mittekaitstav.

Eelpool on komisjon asunud seisukohale, et juhul, kui tähis 'NRJ' ei ole üldtuntud, selgub tähistele 'NRJ' ja 'ENERGY' graafiliste reproduktsioonide võrdlemise tulemusena, et tegemist ei ole sarnaste kaubamärkidega. Seega ei ole põhjust eeldada, et ühe nimetatud kaubamärkidest ekspertiis peaks sõltuma teise kaubamärgi ekspertiisist.

Seega puudub alus ka vaidlustatud kaubamärgi registreerimismenetluse peatamiseks, kuni on tehtud lõplik otsus varasema taotluse nr M200000048 'NRJ FM' asjas.

5) Komisjon märgib, et taotleja on 15.06.2005 esitanud komisjonile esitatud võõrkeelsete materjalide tõlked eesti keelde vastavalt TÕAS § 41. Samuti on komisjonile esitatud 25.08.2005 väljavõtted vastavast registrist, millest nähtub taotleja NRJ GROUP'i õiguslik vorm (täielik ärinimi) ning NRJ GROUP ja NRJ S.A. tegevusvaldkonnad.

Taotleja on menetluse käigus esitanud argumente ja tõendeid, väites, et tema poolt taotletud ja käesolevas vaidluses vaidlustatud kaubamärk 'ENERGY' on Eestis üldtuntud. Kuna need asjaolud ei mõjuta lahendit käesolevas vaidluses, ei hinda komisjon neid argumente sisuliselt.

Samuti ei analüüsi komisjon käesolevas vaidluses seda, kuivõrd taotleja välismaine ärinimi on käsitletav varasema õigusena hilisema kaubamärgi suhtes. Nimetatud asjaolu on asjasse mitte puutuv ega mõjuta vaidlustusavalduse kohta tehtavat lahendit.

Taotleja väited vaidlustaja poolt taotluse 'NRJ FM' pahauskse esitamise osas ei puutu samuti asjasse, kuna komisjon on tuvastanud, et tähised 'ENERGY' ja 'NRJ (FM)' ei ole sarnased, nende menetlused ei sõltu teineteisest ning vaidlus on esimese tähise üle. Samal põhjusel ei ole vajalik oodata ära taotluses nr M200000048 esitatud kaubamärgi 'NRJ FM' registrisse kandmist või muud võimalikku selle kohta tehtavat lahendit.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TÕAS §-st 61, kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 punktist 4 ning uue KaMS § 41 lõikest 3, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul komisjoni 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 kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

T. Kalmet

K. Ausmees

E. Hallika