

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 659-o

Tallinnas 21. juulil 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Kerli Tuuts, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS Kommiparadiis, Kraavi 45B, Tallinn, Eesti (esindaja volikirja alusel patendivolinik Ott Moorlat) vaidlustusavalduse kaubamärgile „ИТАИКА“ (taotlus nr M200200365, taotlus esitatud 13.03.2002) õiguskaitse andmise kohta klassis 30 OÜ Brewwanž nimele. Otsuse tegemise ajal on vaidlustaja likvideerimisel.

Asjaolud ja menetluse käik

03.03.2003 esitas AS Kommiparadiis (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse sõnalisele kaubamärgile „ИТАИКА“ (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) õiguskaitse andmise kohta klassi 30 kaupade (kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained, jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis, mesi, siirup, pärm, küpsetuspulbrid, sool, sinep, äädikas, vürtsikastmed, vürtsid, jää) suhtes OÜ Brewwanž (edaspidi taotleja) nimele, mille kohta oli avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2003, lk 23, vaidlustusavalduse lisa 1). Kaebusele oli lisatud riigilõivu tasumist tõendav dokument, volikiri ja põhjendus tõenditega. Tulenevalt 01.05.2004 jõustunud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 72 lõikest 5 kohaldatakse enne 2004. aasta 1. maid tehtud Patendiameti otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Kaebust käsitletakse seega vaidlustusavaldusena tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) mõttes.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatav kaubamärk assotsieerub tema nimele varem klassi 30 kaupade (kompvekid, küpsised, maiustused, kondiitritooted) suhtes registreeritud sõnalise kaubamärgiga „LINNUKE“ (reg nr 36670, registrisse kantud 12.08.2002, taotlus esitatud 20.06.2001; lisa 2). Sõna ИТАИКА tõlge eesti keelde on LINNUKE, nagu nähtub lisa 3 esitatud väljavõttest Eesti-Vene sõnaraamatust (Valgus 1998, lk 251) ja lisa 4 esitatud väljavõttest Vene-Eesti seletavast sõnaraamatust (TEA 2001, lk 718). Vaidlustaja registreeris kaubamärgi riigikeeles ja samal ajal kasutas kaupadel venekeelset varianti ИТАИКА. Suurest müügi edust lähtuvalt esitas vaidlustaja taotluse ka venekeelsele variandile „ИТАИКА“ (taotlus nr M200201491, lisa 5). Oma otsusega anda õiguskaitse vaidlustatud kaubamärgile on Patendiamet rikkunud KaMS (varem kehtinud redaktsioonis) § 8 lg 1 p 2 nõudeid, kus sätestatakse, et kaubamärgina ei registreerita tähiseid, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga. Eesti tarbijale seostub vaidlustatud kaubamärk vaidlustajaga, kes on aastaid müünud kompvekke oma 11 esinduskaupluses ja ladude vahendusel paljudes teistes kauplustes

Aadress:
Harju 11
15072 Tallinn

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

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

Eestis. Koolides ja ettevõtetes on toimunud jõulupakkide reklaamikampaaniad. Patendiamet on rikkunud ka Pariisi konventsiooni artikli 6bis(1) nõudeid, mille kohaselt ei registreerita Liidu riikides kaubamärke, mis kujutavad endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget juhul, kui see võib põhjustada nende äravahetamist.

Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja tunnistada seadusevastaseks ja tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta ning teha ettepanek vastu võtta uus otsus.

Kaebus võeti nr 659 all komisjoni menetlusse ja eelmenetlejaks määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

08.08.2008 esitas taotleja komisjonile oma seisukohad.

Taotleja juhib esmalt tähelepanu asjaolule, et vaidlustaja on 2004. aastal tegevuse lõpetanud ja sundlõpetatud Tallinna Linnakohtu 26.02.2004 otsusega nr 2/2452-11644/03, samuti kustutatud käibemaksukohuslaste registrist (taotleja seisukohtade lisad 1 ja 2). Varasema õiguse, nimelt registreeringu nr 36670 omanik on Jelena Kisliitsõna; seega ei ole vaidlustaja õigusi rikutud ja vaidlustajal ei ole taotleja vastu nõudeõigust.

Vaidlustaja komisjoni nimetatud asjaolust ei ole teavitanud. Patendiameti materjalidest selgub, et Patendiameti otsus kaubamärgi loovutamise või õiguste ülemineku kande kohta on jõustunud 19.04.2004. Kaubamärgi nr 36670 uus omanik on oma esindajaks 16.07.2001 volitanud patendivolinik Ott Moorlati. Sellekohane volikiri on Patendiametile esitatud 11.05.2004.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja väidetega ja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata. Vaidlustusavaldusele ei ole lisatud ühtegi tõendit, mis kinnitaks väiteid Patendiameti otsuse väidetava õigusvastasuse kohta. Isegi hüpoteetiliselt ei kinnita vaidlustaja kaupluste või ladude arv seda, et vastava kaubamärgiga tooteid tegelikult ka turustati. KaMS varasema redaktsiooni § 5 lg 8 kohaselt võetakse kaubamärgi õiguskaitse aluseks kaubamärgi reproduktsioon. Mõlemad kaubamärgid on sõnamärgid, millest üks on ladina kirjas, teine kirillitsas. Mõlemad kaubamärgid on ette nähtud klassi 30 kaupade tähistamiseks, kuigi vaidlustatud kaubamärgi kaupade loetelu on laiem. Kaubamärkide assotsieeruvuse välistavad vastandatud märkideks olevate sõnade silpide arv ja identsete silpide puudumine. Sõna ПТАШКА on registreerimiseks taotletud selleks, et olla kaitstud ja kasutatud taotletud kujul, kuna selle kirjapildi järgi teeb tarbija oma valiku. Sõna LINNUKE ei hakka kunagi taotleja kauba etiketil eksisteerima.

Kaubamärkide võrdlemisel on oluline roll hääldusel, sest erinevalt kirjutatud kaubamärke võib hääldada ühel viisil ning suulises suhtlemises on oluline just hääldus. Vastandatud sõnamärkide hääldamine on ilmselgelt erinev. Tarbija, nähes neid koos või lahus, ei saa neid segi ajada, sest nad erinevad väga oluliselt. Sõna ПТАШКА on moodustatud vene sõnast ПТАХА ning ei kuulu igapäevases kõnepruugis oleva sõnavara hulka. Kaasaegses vene keeles esineb sõna ПТИЦА ning on vähe tõenäoline, et eesti tarbija seostab sõna ПТАШКА tähendust sõnaga LINNUKE. Seega ei või vastandatud kaubamärke pidada assotsieerivateks. Patendiamet on varem identsete kaupade jaoks tunnistanud registreeritavaks ja kaubamärke nagu ЛАСТОЧКА ja ПÄÄСУКЕ (reg nr 37571 ja 35097), КОРОВКА ja LEHMAKE (reg nr 38599 ja 23858) jne, mis on kõik kasutusel. Ei ole

põhjust, miks peaks taotleja kahjuks kõrvale kalduma välja kujunenud registreerimispraktikast. Vaidlustaja kinnitab, et on kasutanud kaupadel venekeelset varianti ПТАШКА; seega on tuvastatud vaidlustusavalduse esitamise tegelik põhjus, nimelt soovib vaidlustaja edasi lükata vaidlustatud kaubamärgi seaduslikku registreerimist, kuna kaubamärgiomanikul on võimalus keelata oma kaubamärgi kasutamine alles pärast selle registrisse kandmist. Samal ajal on taotleja kasutanud vaidlustatud kaubamärgi aastaid (lisas 3 raamatupidamisandmed perioodist 1998-2003). Vaidlustatud kaubamärgi õiguskaitse võimaldamine on tunnustatud Patendiameti otsusega ning kaubamärgi pikaajalise kasutamise tulemusena.

Tuginemine Pariisi konventsiooni artiklile ei ole asjakohane, kuna pole täidetud tingimused, et varasem kaubamärk on üldtuntud ja et võidakse põhjustada ära vahetamist. Üldtuntust ei ole tõendatud ühegi tõendiga; kohustus seda tõendada on vaidlustajal. Vaidlustaja on samuti kinnitanud, et ta kasutas kauba tähistamiseks märki ПТАШКА, mitte kaubamärki, mille suhtes tal olid õigused, mida teine isik võiks rikkuda.

Eeltoodut arvestades palub taotleja jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ja Patendiameti otsus muutmata. Taotleja seisukohad edastati 10.09.2008 patendivolinik Ott Moorlatile. 02.04.2009 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada komisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja lõplikke seisukohti ei esitanud.

16.06.2009 esitas taotleja komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles jäädakse varem väljendatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas asjas nr 659 lõppmenetlust 08.07.2009.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluse poolte esitatud argumente ja tõendeid, asus järgmistele seisukohtadele.

Vaidlustaja kõnealusel menetluses on AS Kommiparadiis, kes on oma tegevuse lõpetanud ja sundlõpetatud Tallinna Linnakohtu 26.02.2004 otsusega nr 2/2452-11644/03. Vaidlustaja poolt vaidlustusavalduses vaidlustatud kaubamärgile „ПТАШКА“ vastandatud varasem kaubamärk nr 36670 „LINNUKE“ on loovutatud kolmandale isikule juba 19.04.2004 ja sellekohane kanne on jõustunud. Komisjoni vaidlustaja oma õiguslikust staatusest ega kaubamärgi õigusjärglusest teavitanud ei ole, samuti ei ole taotletud vaidlustaja asendamist menetluses isikuga, kellele vaidlustaja varasemad õigused on üle läinud. Vaidlustaja esindaja, kes on ühtlasi kaubamärgi nr 36670 uue omaniku esindaja, ei ole esitanud ka lõplikke seisukohti, et vaielda vastu taotleja põhjendatud kriitikal vaidlustusavalduse paljasõnaliste ja ebakohaste väidete osas. Eeltoodust tuleneb, et vaidlustaja on sisuliselt vaidlustusavaldusest loobunud. Komisjoni ülesanne ega funktsioon ei ole enda õiguste kaitsmisest mitte huvitatud isikute õiguste kaitsmine; õigused kaubamärgile on eraõigused ja nende realiseerimisel kehtib võimalus, et õiguste omaja võib oma õigused kasutamata jätta – komisjonil puudub alus nende õiguste kaitsmiseks subjekti tahtest olenematult.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TÕAS §-st 61 ja KaMS § 72 lõikest 5, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju Maakohtusse hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet

S. Sulsenberg

K. Tults