

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 699-o

Tallinnas, 28. juulil 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Edith Sassian ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi juriidilise isiku AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, 10151 Tallinn, vaidlustusavalduse Patendiameti 09. mai 2003 otsuse nr 7/M200200672 kaubamärgi "RAAMATUEKSPRESS RE" klassides 16, 35 ja 41 registreerimise tühistamiseks ja Patendiametile ettepaneku tegemiseks võtta vastu uus otsus.

I Asjaolud ja menetluse käik

Vaidlustusavaldus

01. augustil 2003 esitas AS Ekspress Grupp, asukohaga Narva mnt 11E, 10151 TALLINN, Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi apellatsioonikomisjon) vaidlustusavalduse Patendiameti 09. mai 2003 otsuse nr 7/M200200672 kaubamärgi "Raamatuekspress RE" (kaubamärgitaotlus nr M200200672) klassides 16, 35 ja 41 Meediakontor OÜ nimele registreerimise tühistamiseks ja Patendiametile ettepaneku tegemiseks võtta vastu uus otsus.

AS-i Ekspress Grupp esindab vaidlustusavalduse läbivaatamisel patendivolnik Villu Pavelts, OÜ Lasvet. Teist menetlusosalist – Meediakontor OÜ – esindab patendivolnik Ott Moorlat, Moorlat & KO Patendibüroo OÜ.

Vaidlustusavaldus on registreeritud numbri all 699. 14. mail 2004 määras apellatsioonikomisjoni esimees vaidlustusavalduse eelmenetlejaks apellatsioonikomisjoni liikme Priit Lello.

II Patendiameti vaidlustatud otsus

07. mail 2002 esitas Meediakontor OÜ Patendiametile taotluse kombineeritud kaubamärgi "RAAMATUEKSPRESS RE" enda nimele registreerimiseks.

R
RAAMATUEKSPRESS
E

09. septembril 2003 võttis Patendiamet Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 12 lg 6 alusel vastu otsuse kaubamärgi "RAAMATUEKSPRESS RE" registreerimise kohta klassides nr 16, 35 ja 41. Otsuse kohaselt ei anna kaubamärgi registreerimine ainuõigust tähtede R ja E kasutamiseks.

Kaubamärgi registreerimine avaldati Eesti Kabamärgilehes nr 6/2003.

Vaidlustatud otsusest nähtuvalt on kaubamärk registreeritud märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni (Nizza klassifikatsiooni) klassides 16, 35 ja 41 järgmiselt:

Klass 16 - reklaamprospektid, teatmeteosed; trükitooted, almanahhid; albumid; kalendrid; diagrammid; graafilised reproduktsioonid; dokumendi- või aktikaaned; käsiraamatud; perioodiliselt ilmuvad trükised; raamatud, raamatukoited; märkmeplokid, pisitrükised;

Klass 35 - trükiste esitlemine, sh Internetis, mis võimaldab klientidel kaupu vaadelda ja osta, sh Interneti või mingi muu andmesidevõrgu abil; kaupade elektrooniline pakkumine Internetikaubamajade vahendusel; müügikampaaniad; turu-uuringud; info kogumine, süstematiseerimine ja hoidmine arvuti andmebaasides; reklaammaterjalide ettevalmistamine ja kujundamine; reklaammaterjalide kaasajastamine; äritegevuse siirdeteenused;

Klass 41 - kompaktkirjastamine; kirjastamisteenused; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; instrueerimisteenused, õpetamisteenused, täiendkoolitus; kursuste ja seminaride korraldamine ja läbiviimine (koolitus); eelnimetatud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused.

III Vaidlustusavalduse esitaja – AS Ekspress Grupp – põhiseisuskohad koos tõenditega

AS Ekspress Grupp on seisukohal, et Patendiameti vaidlustatud otsus on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 2 ja/või § 8 lg 1 p-ga 3 ning rikub temale kuuluvate varasematest kaubamärgiregistratsioonidest tulenevaid õigusi. Vaidlustusavalduse esitaja märgib, et AS-i Ekspress Grupp ja temaga seotud äriühingute Eesti Ekspress Kirjastuse AS ning Ekspress Hotline AS (mõlema äriühingu omanikuks on ja nõukogu liikmeks on Hans H. Luik, kellele kuulub ka Ekspress Grupp AS) nimele on registreeritud järgmised kaubamärgid:

EKSPRESSGRUPP, reg nr 29809	Klassid 35, 36, 41	AS Ekspress Grupp
EESTI EKSPRESS, reg nr 31090	Klass nr 41	AS Ekspress Grupp
EESTI EKSPRESS, reg nr 37356	Klassid nr 16, 35, 41	AS Ekspress Grupp
ÕHTUNE EKSPRESS, reg nr 27308	Klassid nr 16 ja 41	Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
KODUEKSPRESS, reg nr 27838	Klass nr 16	Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
KODU EKSPRESS, reg nr 27839	Klass nr 16	Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
EESTI EKSPRESS EESTI EKSPRESSI KIRJASTUSE AS, reg nr 31833	Klassid nr 16 ja 41	Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
EKSPRESS KATALOOG, reg nr 29165	Klass nr 16	Ekspresskataloogide AS
EKSPRESS HOTLINE, reg nr 17278	Klass nr 35	AS Ekspress Hotline

Vaidlustusavalduse esitaja hinnangul on eelnimetatud kaubamärkide ühiseks jooneks sõna EKSPRESS sisaldumine kaubamärgis, millest järelduvalt on WIPO juhendi kohaselt tegemist nn seeriamärkide erijuhuga, kuna märgid on registreeritud ja kasutusel sama omaniku poolt, temaga seotud ettevõtete poolt või nõusolekul. Sõna EKSPRESS sisaldub ka vaidlustusavas kaubamärgis RAAMATUEKSPRESS RE. Eeltoodust tulenevalt võib tarbijal, nähes samas või lähedases valdkonnas kaubamärki, mis sisaldab sõna EKSPRESS, hilisem kaubamärk assotsieeruda varasemate sõna EKSPRESS sisaldavate kaubamärkidega, ning tekkida arvamine, et tegemist on sama omaniku (uue) kaubamärgiga. Seega tekib kaudne assotsieerumine – üldsus seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab need ära, kuna kaudse assotsieerumise tuvastamisel ei ole niivõrd oluline kaubamärkide üldmulje, kuivõrd see, kas mingi elemendi olemasolu tähistekombinatsioonis võis tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud teise omaniku poolt pakutavate kaupade või

teenustega/kaubamärkidega. Vaidlustusavalduse kohaselt sellise assotsiatsiooni tekkimist soodustab igati ka asjaolu, et varasemate märkide näol on tegemist pikka aega kasutusel olnud ja kahtlemata küllalt tuntud kaubamärkidega, kui ka tõsiasi, et kõikide eelpool nimetatud kaubamärkide omanike ärinimi sisaldab sõna EKSPRESS ning et ühegi teise isiku poolt ei ole samas valdkonnas registreeritud ega kasutusel sõna EKSPRESS. Ka ei sisalda Meediakontor OÜ poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk RAAMATUEKSPRESS RE mingit olulist suure eristusvõimega (oluliselt eristatavat) elementi, mis aitaks eristada antud kaubamärki teistest varasematest sõna EKSPRESS sisaldavatest kaubamärkidest tekitamaks tarbijates arvamist, et selle märgi puhul mingil juhul ei ole tegemist varasemate märkide omaniku kaubamärgiga ja/või seost kaubamärgiomanikuga.

AS Ekspress Grupp selgitab, et ta on tegelenud raamatute kirjastamisega alates 1999. aastast. Lisaks on levitatud oma levivõrgu kaudu ka teiste kirjastajate (Goldratt Baltic, Pegasus, Tänapäev, Väike Vanker, Fontes, Äripäeva kirjastus, Eesti Päevaleht) raamatuid. Hetkel on Ekspress Grupi poolt kirjastatavaid ja levitatavaid raamatuid müügis 33 raamatut, lähiajal lisandub veel 15-20. Kaebuse esitajal on lepingud raamatute müümiseks 30 jaekauplusega ning üle 50 äriühingust püsikliendi. Raamatuid müüakse ca 400 raamatukogule. Raamatute levitamisel kui ka reklaamis kasutatakse loosungit "Eesti Ekspress soovib". Seega on vaidlustusavalduse esitaja hinnangul Ekspress Grupp tuntud nii trükitoodete, sh raamatute väljaandjana, levitajana kui ka kirjastajana.

Osundades KaMS § 8 lg 1 p-le 2 rõhutab Ekspress Grupp, et RAAMATUEKSPRESS RE näol on tegemist hilisema märgiga, on olemas ka nii kaupade identsus kui ka samaliigilisus, kaubamärkide omavaheline assotsieerumine ning kaubamärgi registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Täiendavalt põhjendatakse vaidlustusavalduses, et juhul kui mõnda kaubamärgitaotluses M200200672 sisalduvat teenust või kaupa ei saa pidada identseks või samaliigiliseks varasema kaubamärgi kaupade ja/või teenustega, on registreerimisotsus vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 3, kuna kaubamärk assotsieerub varasemate kaubamärkidega ning selle registreerimine ja seeläbi õiguslikul alusel kasutamine võib tarbijate eksitamise tagajärjel kaasa tuua varasemate kaubamärkide maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja selle registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlustusavalduses toonitatakse, et kui tarbijat on eksitatud, siis kaubamärgi eristav funktsioon – eristada üksik- või juriidilise isiku kaupu või teenuseid teiste üksik- või juriidiliste isikute kaupadest või teenustest – ei toimi ning antud juhul võib tarbija hakata ühe firma (Meediakontor OÜ) poolt valmistatud toodangut ja/või osutatud teenuseid seostama teise firma firmaga (AS Ekspress Grupp või temaga seotud ettevõtetega).

Vaidlustustaja arvates on selline olukord halb nii tarbijale, kes võib osutada olevaks olukorras, kus ta ekslikult ostab tema poolt mittesoovitud tooteid ja/või teenuseid, aga ka varasemate kaubamärkide omanikule, kelle kaubamärkide head eristatavust võidakse kahjustada või ära kasutada.

Eeltoodut arvesse võttes ja juhindudes KaMS § 13 lg-st 2 ning tuginedes KaMS § 8 lg 1 p-le 2 ja p-le 3, palub AS Ekspress Grupp tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi "RAAMATUEKSPRESS RE" registreerimise kohta Meediakontor OÜ nimele ning teha Patendiametile ettepanek teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised tõendid:

1. Väljavõte Patendiameti andmebaasist Meediakontor OÜ 07. mai 2002 registreerimistaotlusest nr M200200672 kaubamärgi "RAAMATUEKSPRESS RE" registreerimiseks;

2. Väljavõtted Patendiameti andmebaasist kaubamärkide “EKSPRESSGRUPP”, “EESTI EKSPRESS” AS-i Ekspress Grupp nimele, “õhtune EKSPRESS”, “KODUEKSPRESS”, “KODU EKSPRESS” ja “EESTI EKSPRESS EESTI EKSPRESSI KIRJASTUSE AS” Eesti Ekspressi Kirjastuse AS-i nimele, “EKSPRESS KATALOOG” EKSPRESSKATALOOGIDE AS-i ja “EKSPRESS HOTLINE” Kuuma Liini AS-i nimele registreerimise kohta;
3. Väljavõtted Äriregistri elektroonilisest andmebaasist;
4. AS Ekspress Grupp poolt 31. juulil 2003 Villu Paveltsile välja antud volikiri.

IV Meediakontor OÜ seisukoht

Menetlusosalise – Meediakontor OÜ – 04. jaanuari 2005 vastusest nr AP-04/02 võib järeldada, et kaubamärgitaotleja peab Patendiameti 09. mai 2003 otsust nr 7/M200200672 seaduslikuks ja põhjendatuks ning palub vaidlustusavalduse jätta rahuldamata. Lähemaid selgitusi, vastuväiteid ja omapoolseid tõendeid Meediakontor OÜ vaidlustusavaldusele esitanud ei ole. Vastuses märgitakse vaid, et väikeettevõtjana on taotleja sattunud raskesse majanduslikku olukorda ja palub vaidlustusavalduse läbi vaadata ilma täiendavate argumentide ja tõenditeta.

V Lõplike seisukohtade esitamine

Vastavalt Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAK) § 55 lg-le 1 ja Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 19 lg-le 1, tegi apellatsioonikomisjon menetlusosalistele ettepaneku esitada hiljemalt 04. aprilliks 2005 vaidlustusavalduse nr 699 kohta omapoolsed lõplikud seisukohad.

AS-i Ekspress Grupp esindav patendibüroo Lasvet esitas lõplikud seisukohad 04. aprillil 2005 jäädes vaidlustusavalduse juurde. AS Ekspress Grupp rõhutab veelkord, et sõna “EKSPRESS” kasutab klassides 16, 35 ja 41 kuuluvate kaupade ja teenuste tähistamiseks valdavalt vaidlustusavalduse esitaja või temaga seotud ettevõtte. Nimetatud sõna on kõikide vaidlustusavaldus esitajale kuuluvate nn “ekspress grupi” kaubamärkide ühiseks tunnuseks ning see on läbi pikaajalise kasutamise saavutanud tugeva eristusvõime. Lõpetuseks leitakse, et sellest tulenevalt eksisteerivad taotletava kaubamärgi “RAAMATUEKSPRESS RE” osas vastavalt kehtinud KaMS § 8 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. AS Ekspress Grupp leidis, et vaidlustusavalduse võib läbi vaadata ilma täiendavate argumentide ja tõenditeta.

Meediakontor OÜ apellatsioonikomisjonile lõplikke seisukohti esitanud ei ole.

VI Apellatsioonikomisjoni seisukohad

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse ja menetlusosaliste seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid kogumis ning vastastikusel seoses, leiab, et Patendiameti otsus on seaduslik ning vaidlustusavalduse rahuldamiseks ei ole alust.

Alates 01. maist 2004 kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt 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.

Apellatsioonikomisjoni pöördumise ajal kehtinud KaMS § 13 lg 2 ja § 35 lg 2 alusel oli Patendiameti kaubamärgi registreerimise otsuse vaidlustamise õigus kaubamärgi omanikul ja asjast huvitatud isikul.

Apellatsioonikomisjonile esitatud tõenditest nähtuvalt on AS-i Ekspress Grupp nimele registreeritud kaubamärgid “EKSPRESSGRUPP” (reg nr 29809), “EESTI EKSPRESS” (reg. nr 31090) ja “EESTI EKSPRESS” (reg nr 37356), seega on AS-il Ekspress Grupp õigus

esitada apellatsioonikomisjonile vaidlustusavaldusi nimetatud kaubamärkide omanikuna KaMS § 13 lg 2 tähenduses.

AS Ekspress Grupp on lisaks lugenud Meediakontor OÜ kaubamärgi assotsieeruvaks Eesti Ekspressi Kirjastuse AS-i nimele registreeritud tähistega “ÕHTUNE EKSPRESS” (reg nr 27308), “KODUEKSPRESS” (reg nr 27838), “KODU EKSPRESS” (reg nr 27839) ja “EESTI EKSPRESS EESTI EKSPRESSI KIRJASTUSE AS” (reg nr 31833).

Materjalidele lisatud Äriregistri andmebaasi väljatrüki kohaselt on vaidlustusavalduse esitaja Eesti Ekspressi Kirjastuse AS-i aktsionär. Juhul, kui on tuvastatav, et Meediakontor OÜ kaubamärk on Eesti Ekspressi Kirjastuse AS-i nimele registreeritud kaubamärkidega assotsieeruv, siis pole välistatud taotletava kaubamärgi kasutamise tulemusena varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamine või kahjustamine, milliseks üheks tagajärjeks võib olla näiteks tööstusomandi eseme omaniku või kasutaja majandus- ja äritegevuse kahjustamine (nt varaline kahju; asjakohane tarbija vahetab kaubamärgid ära, mille tulemusena väheneb varasema kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste müük, või asjakohane tarbija seostab hilisema kaubamärgiga tähistatud võimalikud halvakvaliteedilised kaubad või teenused varasema kaubamärgiga ja lõpetab sellega tähistatud kaupade ning teenuste kasutamise). On selge, et juriidilisest isikust kaubamärgiomaniku õiguste rikkumisega kaasnevad negatiivsed tagajärjed võivad lõppastmes kahjustada ka viimase aktsionäri või osaniku õigusi ja/või (majandus)huvisid (nt aktsiate või osade väärtuse langemise, dividendide vähenemise, vms kaudu).

Asjast huvitatud isik KaMS § 13 lg 2 mõttes on isik, kelle õigustele ja kohustustele võib Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta mõjuda. Sellest tulenevalt asub apellatsioonikomisjon seisukohale vaidlustusavalduse esitaja – AS Ekspress Grupp – võib olla asjast huvitatud isikuks, kellel on õigus apellatsioonikomisjonis vaidlustada Patendiameti otsust kaubamärgi “RAAMATUEKSPRESS RE” registreerimise kohta vastandades tähise Eesti Ekspressi Kirjastuse AS-i nimele registreeritud kaubamärkidega “ÕHTUNE EKSPRESS” (reg nr 27308), “KODUEKSPRESS” (reg nr 27838), “KODU EKSPRESS” (reg nr 27839) ja “EESTI EKSPRESS EESTI EKSPRESSI KIRJASTUSE AS” (reg nr 31833).

Täiendavalt on AS Ekspress Grupp lugenud Meediakontor OÜ kaubamärgi assotsieeruvaks Ekspresskataloogide AS-le kuuluva kaubamärgiga “EKSPRESS KATALOOG” (reg nr 29165) ja AS-le Ekspress Hotline kaubamärgiga “EKSPRESS HOTLINE” (reg nr 17278).

Vaidlustusavalduse kohaselt seostatakse nimetatud kaubamärgid AS-ga Ekspress Grupp tulenevalt sellest, et nende äriühingute aktsionäriks ja nõukogu üheks liikmeks on H. H. Luik.

Apellatsioonikomisjoni hinnangul ainuüksi asjaolu, et AS-i Ekspress Grupp, Ekspresskataloogide AS-i, AS-i Ekspress Hotline aktsionäride ja juriidiliste isikute juhtorganitesse kuulub H. H. Luik, ei tõenda iseenesest ja veenvalt kaubamärgi registreerimisega kaasneda võivaid mõjutusi konkreetselt vaidlustusavalduse esitaja õigustele ja/või kohustustele, millest tulenevalt ei ole AS Ekspress Grupp käsitatav asjast huvitatud isikuna KaMS § 13 lg 2 tähenduses vaidlustusavalduse tähise vastandamisel kaubamärkidega “EKSPRESS KATALOOG” (reg nr 29165) ja “EKSPRESS HOTLINE” (reg nr 17278) KaMS § 8 lg 1 punktide 2 ja 3 valguses.

Piiritledes vaidluses asjakohaseid kaubamärke, analüüsib apellatsioonikomisjon eelnevast lähtudes, kas kaubamärk “RAAMATUEKSPRESS RE” on assotsieeruv kaubamärkidega “EKSPRESSGRUPP” (reg nr 29809), “EESTI EKSPRESS” (reg. nr 31090) ja “EESTI EKSPRESS” (reg nr 37356), “ÕHTUNE EKSPRESS” (reg nr 27308), “KODUEKSPRESS” (reg nr 27838), “KODU EKSPRESS” (reg nr 27839) ja “EESTI EKSPRESS EESTI EKSPRESSI KIRJASTUSE AS” (reg nr 31833) (edaspidi vaidlustusavalduse esitajaga seotud kaubamärgid).

Kaubamärkide andmebaasi väljatrükkidest nähtuvalt ja ilma pikema analüüsita on ilmne, et vaidlustusavalduse esitajaga seotud kaubamärgid on "RAAMATUEKSPRESS RE" suhtes varasema registreeringuga.

Samuti pole kahtlust, et asjaomaste kaubamärkidega tähistatud tooted ja teenused on osaliselt identsed ning osaliselt sarnased. Seega on tegemist samaliigiliste kaupade ja teenustega, välja arvatud kaubamärk "EKSPRESSGRUPP" klassis 36 nimetatud teenustega võrreldes, millised on erinevad.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et vastandatud kaubamärgid on assotsieeruvad kuni 30. aprillini 2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 punktide 2 ja 3 mõttes, kuna sõna "ekspress" sisaldumine vastandatud tähistes võib tarbijates, nähes samas või lähedases valdkonnas kaubamärki, mis sisaldab sõna "ekspress", hilisem kaubamärk assotsieeruda varasemate sõna "ekspress" sisaldavate kaubamärkidega, ning tekkida arvamine, et tegemist on sama omaniku (uue) kaubamärgiga. Vaidlustusavalduse esitaja sõnul on selliselt tegemist märkide kaudse assotsieerumisega.

Patendiameti vaidlustatud otsuse nr 7/M200200672 tegemise ajal (09. mail 2003) kehtis KaMS § 8 lg 1 p 2 redaktsioonis, mille kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

KaMS § 8 lg 1 p 3 sätestas, et 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.

Kaubamärgiseadus kaubamärgi, kui tööstusomandi eseme assotsieeruvuse mõistet ega assotsieeruvuse võimalikke kriteeriume ei ava. Õigusteoreetilistes käsitlustes ja kohtupraktikas on asutud seisukohale, et assotsieerumisega on tegemist siis, kui a) üldsus vahetab võrreldavad tähised ära (otsene assotsieerumine); b) üldsus seostab võrreldavate tähistes omanikke ja nende märke ning vahetab tähised ära (kaudne assotsieerumine); või c) üldsus peab tähist kaubamärgiga sarnaseks ning tähis meenutab kaubamärki, ehkki neid segi ei aeta [(tõenäoline assotsieerumine), (Euroopa Liidu Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikomisjoni esimehe Stefano Sandri esitatud definitsioon, aga samuti nt Euroopa Kohtu otsus asjas C-251/95, p 16)].

Käesoleva vaidluse põhiküsimuseks on seega, kas vastandatud kaubamärgid on omavahel assotsieeruvad. Selleks tuleb uurida, kas kaubamärk "RAAMATUEKSPRESS RE" ja vaidlustusavalduse esitajaga seotud kaubamärgid on piisavalt sarnased, et oleks tõenäoline avalikkuse poolt võrreldavate kaubamärkide seostamine ja nende omanike äravahetamine.

Kuigi märkide kaudne assotsieerumine võib tõesti olenevalt asjaoludest kõne alla tulla ka juhul, kui vaadeldavad tähised omavad ühist (põhi)elementi ja/või on tuletatud sellest, leiab apellatsioonikomisjon, et ainuüksi sõna "ekspress" elemendi esinemine vastandatud kaubamärkides ei muuda tähist "RAAMATUEKSPRESS RE" vaidlustusavalduse esitaja omadega niivõrd sarnaseks, et see tooks kaasa kaubamärkide segiajamise asjaomase isikute sihtgrupi poolt. Apellatsioonikomisjon leiab, et kaubamärkide assotsieerumiseks ei piisa asjaolust, et tähised omavad mingit sarnast või ka identset elementi, vaid tuvastamist vajab, et tähised on visuaalsest, foneetilisest või kontseptuaalsest aspektist selgelt tajutavalt sarnased, märkide sarnasus peab olema piisavalt kõrge.

Võrreldes kaubamärkide reproduktsioone nähtub visuaalsest aspektist, et vastandatud tähistel on ühiseks identseks sõnaliseks elemendiks sõna "ekspress". Mingisuguseid täiendavaid visuaalseid sarnasusi tähistel ei ole. Sõna "ekspress" ei ole ühegi vastandatud kaubamärgi

ainukeseks osaks, vaid moodustab ühe osa teiste elementide kõrval; kõik kaubamärgid koosnevad kas liitsõnast või kahest eraldiseisvast sõnast.

Apellatsioonikomisjoni hinnangul on vaidlustusavalduse esitajaga seotud kaubamärgid (nt "EESTI EKSPRESS", "ÕHTUNE EKSPRESS") asjaomaste tarbijate seas üldmuljelt valdavalt tuntud oma kindlas kujunduslikus vormis, kus tähises olevad sõnad on asetatud üksteise kohale (nii on vaadeldavas kaubamärgis sõna "Eesti" asetatud sõna "Ekspress" kohale) ja sõna "ekspress" esimene ja viimane täht on kirjutatud reeglina suure tähena, iseloomulik on ka ülal asuva sõna (nt "Eesti") väiksem tähe suurus ja kirjastiilina (fondina) Centurion Old kasutamine. Selliseid sarnaseid tunnuseid vaidlusalusel kaubamärgil ei ole.

Meediakontor OÜ vaidlusalune märk on moodustatud kokkukirjutatuna sõnadest "raamat" ja "ekspress". Kaubamärk koosneb 17. tähest, neist sõnalises osas on 15. tähte, mis tähendab, et "raamatuekspress" näol on tegemist vaieldamatult keskmisest pikema sõnaga. Sõna "ekspress" asub tähise lõpus ja sellel ei ole erilisel esile tõstetud või rõhutatud vormi (nt stiliseeritud kuju, teistest elementidest suuremat tähesuurust, vms). Lisaks sisaldab kaubamärk visuaalselt kergesti tajutavate elementidena vertikaalselt üksteise kohale asetatuna tähti R ja E, mis võivad olla tuletatud sõnade "raamatu" ja "ekspress" esitähtedest. Arvestades tähtede R ja E suurust, nende ja sõna "ekspress" paiknemist tähises ning sellest tekkivat üldmuljet, saab asuda seisukohale, et tööstusomandi eseme sõnalise osa üle domineerivad koosvõetuna tähed R ja E ning sõna "ekspress" on kaubamärgis vähemtähtsal kohal, millest tulenevalt asjaomased isikud märkavad tähise juures esmalt pigem neid tähti ning liitsõna algust (raamatu), mitte niivõrd seoseid tekitavana sõna "ekspress"; kaubamärgi sõnaline osa "raamatuekspress" jääb isikute mälupildis meelde pigem tervikuna. Seetõttu ei saa pidada vaidlusalust tähist visuaalselt piisaval määral sarnaseks vaidlustusavalduse esitajaga seotud kaubamärkidega, sh tähistega "EKSPRESSGRUPP", "KODUEKSPRESS" ja "KODU EKSPRESS".

Samuti on kaubamärgid piisavalt erinevad foneetilisest küljest, kuna kaubamärgi "RAAMATUEKSPRESS RE" sõnaline osa "raamatu" on kõlaliselt täiesti erinev võrreldes vaidlustusavalduse esitajaga seotud tähistega ning piisav selleks, et tagada märkide eristamine vastava tarbijaskonna poolt. Vastupidist ei ole ka vaidlustusavalduse esitaja väitnud ega tõendanud.

Semantilisest aspektist tuleb arvesse võtta, et sõnaga "raamat" tähistatakse kõige üldisemalt trükiseid või trükitooteid (nt teatme- või ilukirjanduslikud teosed, õpikud, albumid, vms), samuti võib see kaudselt viidata kirjastamisele või kirjastamisteenustele. Sõna "ekspress" osundab omadustele, nagu kiire, viivitamata, operatiivne; lisaks on tõenäolised seosed posti- või transporditeenustega (kiirkäskjalg, kiirbuss või -rong, vms).

Sellest lähtuvalt võib asjaomane avalikkus, kelleks appellatsioonikomisjoni hinnangul on tavatarbija, tajuda kaubamärgis sisalduvat liitsõna "raamatuekspress", kui viidet trükitoodetele või trükistele, sh raamatutele, nende operatiivsele ja laiaulatslikule, turustamisele (nt jaemüügile raamatukaupluses), avarale toote(raamatu)valikule, raamatute (kiirele) trükkimisele ja kirjastamisteenuste osutamisele, vms.

Vaidlustusavalduse esitajaga seotud tähised sarnaseid tähenduslikke ühisjooni ei oma ja vastandatud tähiseid tuleb pidada semantiliselt erinevateks.

Vaidlustusavalduse esitaja on osundanud muuhulgas sõna "ekspress" sisaldumisele kaubamärgiomaniku ärinimes. Selles kontekstis märgib appellatsioonikomisjon, et Äriregistri infosüsteemist nähtuvalt on sõna "ekspress" erinevatel aegadel sisaldunud üheksakümne ühe Äriregistris registreeritud juriidilise isiku nimes, mis tähendab, et nimetatud sõna kasutamine ärinimeses on suhteliselt levinud ja avalikkuse jaoks tavapärane. Seetõttu on enam kui ebatõenäoline viidatud elemendi kinnistumine tarbijate teadvuses just vaidlustusavalduse esitaja iseloomuliku tunnuseks.

Kõiki eeltoodud kaalutlusi ja asjas kogutud tõendeid silmas pidades asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et Meediakontor OÜ kaubamärk “RAAMATUEKSPRESS RE” sisaldab visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest aspektist piisavalt eristatavaid domineerivaid elemente tagamaks vastandatud kaubamärkide eristusvõimelisus ning vältida asjaomase tarbija poolt Meediakontor OÜ ja AS Ekspress Grupp ja nende kaubamärkide seostamist ning tähiste äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 8 lg 1 punktide 2 ja 3 mõttes. Tõendeid, mis kinnitaks vaidlustusavalduse esitaja väited kaubamärkide assotsieerumist, AS Ekspress Grupp apellatsioonikomisjonile esitanud ei ole. Pelgalt sõna “ekspress” kasutamine Meediakontor OÜ kaubamärgis või ka teiste isikute poolt ei too automaatselt kaasa asjaomaste isikute eksitamist, nende poolt vastandatud kaubamärkide omanike ja nende märkide seostamist ning tähiste äravahetamist. Vastupidine tähendaks sisuliselt vaidlustusavalduse esitaja ainuõiguse tunnustamist sõna “ekspress” kasutamisele kaubamärkides lähtudes ainuüksi faktist, et varasemas kaubamärgis sisaldub sõna “ekspress”.

Kuna apellatsioonikomisjon jätab nimetatud põhjustel AS Ekspress Grupp vaidlustusavalduse rahuldamata, siis puudub vajadus analüüsida KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaldamise eeldusi – kas, tarbija eksitamine võis kaasa tuua vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkide maine ära kasutamise või eristatavuse kahjustamise, kuid mille kohta apellatsioonikomisjon peab vajalikuks märkida siiski nii palju, et ka nende väidete tõendamiseks ei ole vaidlustusavalduse esitaja esitanud apellatsioonikomisjonile ühtegi sisulist põhjendust või tõendit.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, alates 01. 05. 2004 kehtiva KaMS § 41 lg 5, kuni 30. 04. 2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 punktide 2 ja 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

jätta rahuldamata AS Ekspress Grupp vaidlustusavaldus Patendiameti 09. mai 2003 otsuse nr 7/M200200672 kaubamärgi “RAAMATUEKSPRESS RE” (kaubamärgitaotlus nr M200200672) klassides 16, 35 ja 41 Meediakontor OÜ nimele registreerimise tühistamiseks.

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 ja kes soovib jätkata vaidlust 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 kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

P. Lello

E. Sassian

S. Sulsenberg