

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 721-o

Tallinnas, 03. septembril 2007. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Priit Lello, vaatas läbi kodumaise juriidilise isiku Estel Pluss AS, aadress: Telliskivi 60A, Tallinn, EE, poolt esitatud kaebuse, mille objektiks on Patendiameti 10.06.2003. a otsus nr 7/M200201496 registreerida kaubamärk **estel эстель** klassides 3 ja 44 (kaubamärgi registreerimistaotlus nr M200201496) OOO UNICOSMETIC nimele.

Kaebus (mida alates 01.05.2004. a tuleb käsitleda vaidlustusavaldusena) esitati 01.10.2003. a ja registreeriti nr 721 all. Vaidlustusavaldus anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele R. Laaneots'ale.

Vaidlustusavalduse esitas vaidlustusavalduse esitaja esindajana advokaat Viive Kaur, Advokaadibüroo LUIGA & MUGU, Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn.

Vaidlustusavalduse esitaja nõue

Estel Pluss AS on riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud järgmiste kaubamärkide omanik:

1. kaubamärk **ESTEL**, kaubamärgitunnistus nr 37248, kaubamärk kantud registrisse 09.12.2002. a (registreerimistaotlus esitatud 03.10.2001. a), registreering kehtib kuni 09.12.2012. a ja õiguskaitse saadud klassides 7, 9, 16, 35 ja 42.

2. kaubamärk **ESTEL PLUSS**, kaubamärgitunnistus nr 37247, kaubamärk kantud registrisse 09.12.2002. a (registreerimistaotlus esitatud 03.10.2001. a), registreering kehtib kuni 09.12.2012. a., kusjuures kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna **PLUSS** kasutamiseks ja õiguskaitse saadud klassides 7, 9, 16, 35 ja 42.

Vaidlustusavalduse esitaja nimele kaubamärkidena registreeritud tähised kujutavad endast ühel juhul ühte osa vaidlustusavalduse esitaja ärinimest, teisel juhul kattub ärinimega.

Välisriigi juriidiline isik OOO UNICOSMETIC (aadress: shosse Revolutsii 84, 195248 Sankt-Peterburg, RU) nimele on Patendiamet otsustanud registreerida kaubamärgi **estel эстель**. Patendiameti vastavasisuline teade on avaldatud 01.08.2003. a Kaubamärgilehes nr 8.

Kaubamärgilehes avaldatud teate kohaselt on registreerimistaotlus M200201496 esitatud 04.10.2002. a, õiguskaitset taotletakse:

kaubaklassis 3 – deodorandid isiklikuks tarbeks, kosmeetikavahendid, juuksevärvid, kosmeetilised värvid, juukselakk, soenguhooldusvahendid, küünelakid, vedelad kosmeetikavahendid (juukseveed), lokivedelikud, kosmeetilised kreemid, kosmeetilised õlid, eeterlikud õlid, seebid, dekoratiivkosmeetika;

teenuseklassis 44 – kosmeetikakabinetid, ilusalongid, juuksurisalongid, plastiline kirurgia, kosmeetilised uuringud.

AS Estel Pluss on emaettevõtja staatuses niisuguste äriühingute puhul nagu Estel Elektro AS, Estel KVH AS, Estel Elektroonika OÜ, Estel Met AS, Estel Projekt OÜ, Estel VP AS, Estel Vesklaar OÜ, OÜ Estel R.S.

Nimetatud äriühingud moodustavad kontserni, milles kõikide äriühingute ärinime üheks komponendiks ja seejuures olulisemaks ja tütarettevõtteid emaettevõtjaga läbi ärinime siduvaks ärinime osaks on sõna **estel**.

Konkreetsel juhtumil:

- a) on vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgid varasemad kui vaidlustatav kaubamärk;
- b) on tegemist tavatarbija jaoks äravahetamiseni sarnaste (**ESTEL - estel эстель, ESTEL PLUS - estel эстель**) kaubamärkidega;
- c) vaidlustusavalduse kaubamärkidega on tähistatavad erinevate isikute poolt teist liiki kaubad või teenused;
- d) vaidlustatud kaubamärgi taotleja kasutab üldtuntud kaubamärgi registreerimisega enda nimele ära teise isiku kaubamärgi väljakujunenud positiivset mainet;
- e) erinevatele isikutele kuuluvad kaubamärgid ei ole selgelt kaupu või teenust pakkuvaid isikuid eristavad;
- f) puudub vaidlustusavalduse esitaja kirjalik luba.

Samuti on vaidlustusavaldusel juhtumil:

- a) vaidlustusavalduse esitaja ärinime ja tema tütarettevõtete ärinimede üheks ja seejuures olulisemaks ning ühendavaks komponendiks on sõna **estel**;
- b) ärinimi Estel Pluss on kantud äriregistrisse 20.11.1996. a (registreerimistaotlus on esitatud 04. 10. 2002. a);
- c) vaidlustusavalduse esitaja ja tema tütarettevõtete tegevusvaldkondadeks on muuhulgas ka mis tahes teenused juriidilisele ja eraisikutele ning mittelitsentseeritav kaubandus;
- d) puudub vaidlustusavalduse esitaja kirjalik luba.

Eeltoodule tuginedes on kaebuse esitaja seisukohal, et Patendiamet on jättnud piisava tähelepanuta eelviidatud seadusesätteid, jättnud tuvastamata asjas tähtsust omavad asjaolud, mis on viinud ebaseadusliku otsuse tegemiseni.

Vaidlustusavalduse esitaja rõhutab ka asjaolu, et sõna **estel** puhul on tegemist tehissõnaga ning mitte kindlat tähendust omava sõnaga. Ei ole tõenäoline, et Venemaal registreeritud äriühing oleks iseseisvalt tuletanud sõna, milliselega ta soovib tähistada oma kaupu ja teenuseid. Kaubamärk **ESTEL** on registreeritud mitmetes välisriikides (Süüria, Suurbritannia, Rootsi, Soome, Poola, Bulgaaria), aga samuti Venemaal. Taotleja puhul on tegemist Venemaal Sankt-Peterburis (eeldatavalt) registreeritud äriühinguga.

Vaidlustusavalduse esitaja väited tuginevad vaidlustusavaldusele lisatud dokumentaalsetele tõenditele. Vaidlustusavalduses on viidatud välisriikides õiguskaitse saanud kaubamärgile **ESTEL**. Eelmärgitud riikides kaubamärgi registreerimist tõendavad dokumentaalsed tõendid on esitanud vaidlustaja koos tõlgetega eesti keelde, pidades silmas asjaolu, et teistel menetlusosalistel oleks nendega piisav aeg tutvumiseks.

Juhindudes kaubamärgiseaduse (edaspidi vana KaMS) § 8 lg 1 p 3 ja p 5 ning § 35 palub vaidlustusavalduse esitaja tühistada Patendiameti otsuse sõnalise kaubamärgi **estel эстель** registreerimisest OOO UNICOSMETIC nimele klassides 3 ja 44 ja teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotluse nr M200201496 uuesti läbi vaatamiseks ja uue otsuse tegemiseks.

Lisad:

1. Estel Pluss AS registrikaart;

2. Kaubamärgitunnistus nr 37248;
3. Kaubamärgitunnistus nr 37247;
4. Väljavõte Kaubamärgilehest nr 8/2003.a;
5. Estel Elektro AS registrikaart;
6. Estel KVH AS registrikaart;
7. Estel Elektroonika OÜ registrikaart;
8. Estel Met AS registrikaart;
9. Estel Projekt OÜ registrikaart;
10. Estel VP AS registrikaart;
11. Estel Vesklaar OÜ registrikaart;
12. OÜ Estel R.S. registrikaart.

OOO UNICISMETIC seisukoht vaidlustusavalduse nr 721 kohta (esitatuna 07.02.2005. a)

OOO Unicosmetic, keda esindab patendivolinik Ljubov Kesselman, leiab, et Estel Pluss AS-i vaidlustusavaldus, millega vaidlustati Patendiameti 10.06.2003. a otsus kaubamärgi **estel эстель** (taotlus nr M200201496, prioriteet 04.10.2002. a) registreerimise kohta klassis 3 ja 44, ei ole põhjendatud ja ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustusavalduse esitaja väide, et Patendiameti registreerimisotsus nr 7/M200201496 on vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 3 ja § 8 lg 1 p 5, on väär. OOO Unicosmetic ei nõustu vaidlustusavalduse esitaja seisukohtadega ning peab Patendiameti otsust seadusepäraseks ja põhjendatuks alljärgnevatel põhjustel.

Venemaa ettevõtte OOO Unicosmetic kaubamärk kujutab endast naisenime Эстель (eestikeelne transliteratsioon *Estel*). Selline eksootiline ilus naisenimi on valitud sellepärast, et see hästikõlav nimi sobib kaubamärgina naistele mõeldud toodetele. Taotleja on otsustanud registreerida oma kaubamärgi **estel эстель**, et see oleks eesti tarbijale kergesti hääldatav ja meelde jääv. Kaubamärgi **estel эстель** registreerimise taotlus nr M200201496 oli esitatud Eestis 04.10.2002. a järgmiste kaupade ja teenuste suhtes:

3 – deodorandid isiklikuks tarbeks, kosmeetikavahendid, juuksevärvid, kosmeetilised värvid, juukselakk, soenguhooldusvahendid, küünelakid, vedelad kosmeetikavahendid (juukseveed), lokivedelikud, kosmeetilised kreemid, kosmeetilised õlid, eeterlikud õlid, seebid, dekoratiivkosmeetika;

44 – kosmeetikakabinetid, ilusalongid, juuksurialongid, plastiline kirurgia, kosmeetilised uuringud.

Patendiamet võttis 10.06.2003. a vastu otsuse registreerida kaubamärk klassides 3 ja 44 (lisa 1).

OOO Unicosmetic on registreerinud kaubamärgi **Эстель** (nr 266976) Venemaal klassides 3 ja 42 (klassis 3 nimetatud kaupade realiseerimine; kosmeetikainstituudid; kosmeetikaalased uuringud; kosmeetikakabinetid; juuksurialongid) prioriteedikuupäevaga 22.11.1999. a (registrisse kantud 12.01.2004. a), see tähendab ligikaudu üks aasta varem kui Estel Pluss AS kaubamärkide **ESTEL** (reg nr 37248) ja **ESTEL PLUS** (reg nr 37247) registreerimistaotluste esitamise kuupäev 03.10.2001. a. Selle tõestuseks on OOO Unicosmetic esitanud Vene Föderatsiooni Kaubamärgitunnistuse nr 266976 tõestatud koopia ja selle tõlke eesti keelde (lisa 2).

Ülaltoodud faktid tõestavad, et OOO Unicosmetic kaubamärk *Эстель* oli loodud iseseisvalt, st sõltumatult eesti firma Estel Pluss AS kaubamärkide loomisest, ning oli esitatud registreerimiseks alguses päritoluriigis Venemaal ja seejärel Eestis.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 3 sätte kohaldamiseks oleks antud juhul vajalik järgmiste tingimuste üheaegne olemasolu:

1) vaidlustatud kaubamärk (taotl nr M200201496) peaks olema identne või äravahetamiseni sarnane või assotsieeruma teist liiki kaupade ja teenuste tähistamiseks registreeritud varasema kaubamärgiga (nr 37248 või nr 37247);

2) varasemad kaubamärgid (nr 37248 ja nr 37247) peaksid omama head mainet (olema Eestis tuntud);

3) kaubamärgi (taotl nr M200201496) registreerimine klassides 3 ja 44 peaks tekitama olukorra, millal tarbija oleks eksitatud ja selle tagajärjel oleks teise isiku nimele klassides 7, 9, 16, 35 ja 42 registreeritud kaubamärkide (nr 37248 ja/või nr 37247) maine ära kasutatud või oleks nende eristatavust kahjustatud.

OOO Unicosmetic leiab, et antud juhul puuduvad vana KaMS § 8 lg 1 p 3 sätte kohaldamiseks vajalikud tingimused, ning järelikult puudub ka vastava kirjaliku loa esitamise vajadus.

OOO Unicosmetic kaubamärk **estel эстель** (taotl. nr M200201496) on küll foneetiliselt identne või äravahetamiseni sarnane Estel Pluss AS nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud varasema kaubamärgiga nr 37248 **ESTEL**. Visuaalselt aga on need kaubamärgid piisavalt erinevad, kuna vaidlustatav kaubamärk sisaldab kirillitsas kirjutatud sõna „эстель”, olles tervikuna pikem vastandatud kaubamärgist nr 37248 kuue tähe võrra. Sõnas „эстель” on kasutatud vene keelele omaseid tähti: “Э” ja “Б” (pehmenemismärk), mis rõhutavad kaubamärgi koosseisus just slaavi tähtedega kirjutatud sõna. Vaidlustataval kaubamärgil olev kirillitsas sõna “эстель” viitab kauba päritoluriigile - Venemaale.

Varasemast kaubamärgist nr 37247 **ESTEL PLUSS** erineb vaidlustatav kaubamärk **estel эстель** oluliselt nii foneetiliselt kui ka visuaalselt ja semantiliselt, mistõttu nende märkide äravahetamine ja assotsieeruvus on täiesti välistatud.

Vaidlustusavalduses väidab vaidlustusavalduse esitaja, et vaidlustatud kaubamärgi taotleja kasutab üldtuntud kaubamärgi registreerimisega enda nimele ära teise isiku kaubamärgi välja kujunenud positiivset mainet. See väide on deklaratiivne ja paljasõnaline. Vaidlustusavalduse esitaja ei ole esitanud ühtegi dokumenti, mis tõendaks, et 03.10.2001. a registreerimiseks esitatud ja 09.12.2002. a registrisse kantud kaubamärgid nr 37248 ja nr 37247 oleksid nii lühikese aja jooksul omandanud positiivset mainet ja/või muutunud üldtuntuks Eestis ning seda vaidlustatava kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaks 04.10.2002. a.

OOO Unicosmetic esitas taotluse nr M200201496 heauskselt, olles sellel ajal juba Venemaal registreeritud kaubamärgi *Эстель* (reg nr 266976) omanik, kusjuures viimase prioriteedikuupäev 22.11.1999. a on varasem kui Eesti kaubamärkide nr 37248 ja nr 37247 prioriteedikuupäev 03.10.2001. a. Seega ei ole siin tegemist teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamisega.

Kaubamärgi taotleja märgib, et Eestis on massiliselt registreeritud kaubamärke algusega **EST-** (<http://www.epa.ee/Patent/mark.nsf/SearchEst?OpenForm>). Sellest lähtudes ei ole varasemate kaubamärkide algus **EST-** nende iseloomulikuks ja eristavaks jooneks.

Suure tõenäosusega assotsieerub OOO Unicosmetic kaubamärk **estel эстель** kosmeetikakaupade ja kosmeetikakabineti teenuste tarbijatel just nimelt naisenimega, kuna kaubad ja teenused on mõeldud naistele. Kuigi see eksootiline naisenimi on harva esinev, on ta seoses kosmeetikakaupade ja -teenustega kindlasti tajutav naisenimena. Eesti rahvastikuregistri andmetel esineb sõna **ESTEL** registris naisenimena, mille tõestamiseks on esitatud AS Andmevara 12.05.2004. a kiri (lisa 3).

Kaubamärgi **estel эстель** registreerimine ja kasutamine klassidesse 3 ja 44 kuuluvate kaupade ja teenuste tähistamiseks ei saa eksitada tarbijat (nt kauba päritolu suhtes) ja selle tagajärjel kaasa tuua Estel Pluss AS nimele teist liiki kaupade või teenuste (klassid: 7, 9, 16, 35 ja 42) tähistamiseks registreeritud varasemate kaubamärkide nr 37248 ja nr 37247 maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise.

Vaidlustatava kaubamärgi märgitud klassid 3 ja 44 ei ristunud klassidega 7, 9, 16, 35, 42, st vastandatud klasside kaubad ja teenused kuuluvad erinevatesse valdkondadesse. Sellistel juhtudel isegi identseid või äravahetamiseni sarnaseid kaubamärke registreeritakse erinevates klassides, st teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, erinevate isikute nimele.

Vaidlustatav kaubamärk on taotletud registreerimiseks kaubaklassi 3 parfümeeria- ja kosmeetikatoodete jms jaoks ja teenusklassi 44 kosmeetikakabineti, ilu- ja juuksurisalongide teenuste tähistamiseks (lisa 1). Seega tegemist on nn laiatarbekaupade ja nendega seotud teenustega ning nende kaupade ja teenuste tarbijateks on naised.

Estel Pluss AS kaubamärgid on registreeritud kaubaklasside 7, 9, 16 ja teenusklasside 35 ja 42 kaupade ja teenuste suhtes, mis on ette nähtud teist grupi tarbijatele, st kindlasti mitte kosmeetikakaupade ja kosmeetikakabineti teenuste tarbijatele, nagu seda on OOO Unicosmetic kaubad ja teenused.

Klassi 3 parfümeeria- ja kosmeetikakaupu müüakse parfümeeria- ja kosmeetikapoodides või supermarketite ja kaubakeskuste vastavates osakondades.

Klassidesse 7 (masinad ja tööpingid; mootorid jms), 9 (teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, elektriseadmed jms) ja 16 (paber, papp ja nendest valmistatud tooted jms) kuuluvad kaubad valmistatakse enamikel juhtudel eritellimustel ja selliste kaupade hinnapakkumised tehakse otse vastava tegevusalaga firmadele või müüakse spetsialiseeritud kauplustes või hulgibaasides.

Vastandatud registreeringute teenusklassides 35 (reklaam; ärijuhtimine jms) ja 42 (arvutiprogrammide koostamine jms) toodud teenustel ei ole midagi ühist klassi 44 teenustega (kosmeetikakabinetid, ilusalongid jne) ning nende teenuste osutamise kohad ei ristunud.

Seega vastandavate kaubamärkide puhul on nii kaubad ja teenused kui ka neid kasutavate tarbijate grupid erinevad. Võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaupu levitatakse kaubanduses erinevate kanalite kaudu ning neid müüakse erinevates kohtades ja erineval viisil.

Ülaltoodust lähtuvalt, tarbijate eksitamine kaupade tootja ja teenuste osutaja ning nende päritolu suhtes on antud juhul välistatud, ning OOO Unicosmetic kaubamärk **estel эстель** assotsieerub kosmeetikakaupade ja kosmeetikakabineti teenuste tavatarbijatel, kelleks on enamasti naised, kindlasti naisenimega, aga mitte elektri- ja muude seadmete, arvutitarkvara jms tootjanimega või temale kuuluvate kaubamärkidega. Seda enam, et vaidlustataval kaubamärgil olev kirillitsas sõna **эстель** viitab otseselt kauba päritolule Venemaalt.

Taotleja juhib apellatsioonikomisjoni tähelepanu asjaolule, et alates 01.05.2004. a on veel kahe sõna **Estel** sisaldava Euroopa Ühenduse kaubamärgi (CTM) registreeringu kehtivus laienenud Eesti territooriumile, nimelt:

ESTEL, nr 000689398, klassides 5 ja 24, omanik Societe Nouvelle Elastelle (Societe anonyme), FR (lisa 4);

ESTEL UFFICIO, nr 001420629, klassis 20, omanik ESTEL OFFICE S.P.A., IT (lisa 5).

Samuti on Patendiameti menetluses käesoleval ajal kaks rahvusvahelist sõna **Estel/Эстель** sisaldavat kaubamärki, millele taotletakse Eestis õiguskaitsset Madridi kokkuleppe protokollil alusel:

ESTELLE ADONY + kuju, nr 825375, klassides 25, 35 ja 42, omanik Marbeak Anstalt, LI ja **ЭСТЕЛЬ АДОНИ** + kuju, nr 825376, klassides 25, 35 ja 42, omanik Marbeak Anstalt, LI (lisa 6).

Taotleja on esitanud Eesti Patendiraamatukogu 06.05.2004. a kirja informatsiooniga, mille kohaselt ka vaidlustatud kaubamärgi päritoluriigis Venemaal kehtib lisaks OOO Unicosmetic kaubamärgile *Эстель* reg nr 266976 veel mitu sõna **Estel/Естел** sisaldavat kaubamärki, mis on registreeritud erinevates klassides erinevate omanike nimele, nimelt: *Estel Santi*, nr 166617 (prioriteet 11.04.1997. a), klassides 35, 36, 37, 39, 42, **ESTEL** + kuju, nr 228667 (prioriteet 11.04.2000. a), klassides 6, 12, 19, 20, 37, 40 ja **ЕСТЕЛ**, rahvusvaheline reg nr 510784 (prioriteet 01.12.1986. a), klassis 9. (lisa 7).

Ülalnimetatud kaubamärkide seas ei ole ühtegi Estel Pluss AS nimele registreeritud kaubamärki. Seega ei leia tõestust vaidlustusavalduse esitaja väide, et kaubamärk **ESTEL** on registreeritud Venemaal Estel Pluss AS nimele, nagu ei ole ka tõendatud vastavate registreeringute olemasolu teistes vaidlustusavalduses nimetatud välisriikides: Süüria, Suurbritannia, Rootsi, Soome, Poola, Bulgaaria. Samuti selgub kaubamärgi **ЕСТЕЛ** rahvusvahelisest registreeringust nr 510784 (lisa 7), et selle aluseks oli Bulgaaria registreering nr 15291.

Uuringud EPA, CTM ja Venemaa kaubamärkide andmebaasides näitasid, et identset sõna sisaldavate kaubamärkide registreerimine erinevates klassides, mis ei ristu omavahel, erinevate isikute nimele on tavapärane praktika nii Eestis kui ka mujal maailmas, ning see ei ole vastuolus Eesti Vabariigi kaubamärgiseadusega.

OOO Unicosmetic kaubamärki **estel эстель** kasutati alates 2000. a eelkõige juuksehooldusvahendi tähistamiseks Venemaal ja hiljem toodi ka Eestisse. Informatsioon kaubamärgiga **estel эстель** tähistatud toodete kohta on Eesti tarbijale kätte saadav nii OOO Unicosmetic interneti koduleheküljelt www.unicosm.ru (vene ja inglise keeles) kui ka nende toodete maaletooja OÜ Rekvi (reg kood 10057082) interneti koduleheküljelt www.rekvi.ee ja <http://shop.rekvi.ee> (eesti ja vene keeles). Taotleja on esitanud väljavõtted nimetatud kodulehekülgedelt informatsiooniga kaubamärgiga **estel эстель** tähistatud toodete kohta (lisa 8 ja 9), kusjuures mõlemal koduleheküljel on võimalik vastavaid kaupu ka tellida (osta). Tänu nende toodete kvaliteedile ja sobivale hinnale on nende müük Eestis olnud edukas. Taotleja on esitanud samuti väljavõtted ajalehest "Narvskaja nedelja", 05.10.2002 ja Tallinna poodide "Sääsekeskus", "Männiku kauplus" ja "Sütiste kaubakeskus" 2004. a novembrikuu reklaamlehest kaubamärgiga **estel эстель** tähistatud toodete reklaamiga (lisa 10 ja 11). Samuti on esitatud Rekvi OÜ nimele Eestisse saabunud kosmeetikatoodete (juuksehooldusvahendid ja juuksevärvid) kaubadeklaratsioone, 29.04.2002. a, 08.04.2003. a, 03.09.2003. a, 30.01.2004. a ja 19.10.2004. a (lisa 12). Kauba saatjaks on OOO UNEKS (ka JUNEKS, St. Peterburg, Venemaa), kes on vastavalt OOO

Unicosmetic 02.02.2005. a kirjale selle ettevõtte kosmeetikatoodete ametlik eksportija (lisa 13). Eduka kasutamise käigus on OOO Unicosmetic kaubamärk **estel эстель** muutunud Eestis kosmeetikavahendite tähistamisel veelgi eristatavamaks vastava grupi tavatarbijate hulgas ja seetõttu on tarbija eksitamine välistatud. Seega täidab taotleja kaubamärk **estel эстель** edukalt kaubamärgi funktsiooni (vana KaMS § 5), st võimaldab tarbijal eristada ühe isiku, so OOO Unicosmetic, kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (antud juhul klassi 3 ja 44).

Ülaltoodust lähtuvalt, kosmeetikakaupade ja nendega seotud teenuste tähistamiseks mõeldud kaubamärgi **estel эстель** registreerimine klassides 3 ja 44 ei saa kaasa tuua teise isiku teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud varasema kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise, kuna see on iseseisvalt loodud ja eelnevalt päritoluriigis registreeritud kaubamärk (prioriteedikuupäevaga 22.11.1999. a.), mis on eristusvõimeline samaliigiliste kaupade või teenuste (kl 3 ja 44) tähistamisel ja tajutatav tavatarbijate seisukohalt naisenimena, mis annab vihje, et tegemist on naistele mõeldud kaupade või teenustega. OOO Unicosmetic kaubamärk ja Estel Pluss AS kaubamärgid on mõeldud täiesti erinevatesse valdkondadesse kuuluvate kaupade ja teenuste tähistamiseks, seega kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt on välistatud.

Seega antud juhul puuduvad asjaolud (tingimused), mis on vajalikud vana KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaldamiseks.

Patendiameti otsus nr 7/M200201496 kaubamärgi **estel эстель** registreerimise kohta ei ole vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 5. Nimetatud sätte kohaldamiseks on antud juhul vajalik järgmiste tingimuste üheaegne olemasolu:

- 1) et vaidlustatav kaubamärk (taotl nr M200201496) oleks identne või äravahetamiseni sarnane teisele isikule kuuluva ärinimega, kui ärinimi on kantud äriregistrisse enne kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeva või prioriteedikuupäeva;
- 2) et teise isiku tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuuluks samasse valdkonda klasside 3 ja 44 kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks vaidlustatava kaubamärgi registreerimist taotletakse.

Vaidlustusavalduse lisadest 1 ja 5-12 (ettevõtete B-osa registrikaardid) selgub, et äriregistris on registreeritud järgmised ärinimed:

Estel Pluss AS (20.11.1996. a);
Estel Elektro AS (25.04.2000. a);
Estel KVH AS (08.06.1999. a);
Estel Elektroonika OÜ (23.04.1998. a);
Estel Met AS (30.09.1997. a);
Estel Projekt OÜ (26.05.2000. a);
Estel VP AS (19.08.1999. a);
Estel Vesklaar OÜ (12.06.2001. a);
OÜ Estel R.S. (18.12.1997. a).

On ilmne, et vaidlustatav kaubamärk **estel эстель** ei ole mitte ühega nendest identne või äravahetamiseni sarnane ning üldnimetatud ettevõtete äriregistrisse kantud põhitegevusalad (lisad 1, 5-12) ei kuulu samasse valdkonda klasside 3 ja 44 kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks vaidlustatava kaubamärgi **estel эстель** registreerimist taotletakse.

Ei vaja tõendamist fakt, et klassi 3 kaupadel (lisa 1) ei ole midagi ühist elektrotehnilise toodangu ja selle komponentidega või elektrotehniliste ja muunduri süsteemide või pooljuhtseadmetega ja metallitoodetega. Samuti ka klassi 44 teenustel (kosmeetikakabinetid, ilu- ja juuksurisalongid, plastiline kirurgia, kosmeetilised uuringud – lisa 1) ei ole midagi ühist ülalnimetatute firmade tegevusaladega teenuste osas, mis on põhiliselt ülalnimetatud elektrotehnilise toodangu ja selle komponentide jms seadmete projekteerimine, katsetamine, ladustamine, müük, eksport-import, remont ja hooldus; ühiskondlik toitlustamine; kinnisvara- ja finantstegevus; metallitöötlemine ja metallitoodete projekteerimine, nende parandus. Seega puuduvad antud juhul alused vana KaMS § 8 lg 1 p 5 kohaldamiseks.

Seega leiab OOO Unicosmetic, et Patendiameti 10.06.2003. a otsus nr 7/M200201496 kaubamärgi **estel эстель** registreerimise kohta klassides 3 ja 44 on igati õiguspärane ja sellega ei ole rikutud vana KaMS § 8 lg 1 p 3 ja p 5 sätteid ning ülaltoodud argumentidele tuginedes palub OOO Unicosmetic tunnistada Patendiameti otsus nr 7/M200201496 õiguspäraseks ja jätta Estel Pluss AS vaidlustusavaldus nr 721 rahuldamata.

Lisad:

1. Patendiameti otsuse nr 7/M200201496 koopia.
2. Vene Föderatsiooni Kaubamärgitunnistus nr 266976 (tõestatud koopia ja eestikeelne tõlge).
3. AS Andmevara 12.05.2004 kirja koopia.
4. Väljavõte Euroopa Ühenduse kaubamärkide andmebaasist CTM-ONLINE reg. nr 000689398 “ESTEL” (klassid 5 ja 24) kohta.
5. Väljavõte Euroopa Ühenduse kaubamärkide andmebaasist CTM-ONLINE reg. nr 001420629 “ESTEL UFFICIO” (klass 20) kohta.
6. Väljavõtted EPA andmebaasist reg. nr 825375 “ESTELLE ADONY + kuju” (klassides 25, 35, 42) ja reg. nr 825376 “ЭСТЕЛЬ АДОНИ + kuju” (klassides 25, 35, 42) kohta.
7. Eesti Patendiraamatukogu 06.05.2004 kiri informatsiooniga mitme “Estel” sisaldavate kaubamärkide kohta Venemaal.
8. Väljavõtted Unicosmetic interneti koduleheküljelt www.unicosm.ru kaubamärgiga “estel” kosmeetikatoodete reklaamimise ja müümise kohta interneti kaudu.
9. Väljavõtted maaletooja OÜ Rekvi interneti koduleheküljelt www.rekvi.ee ja <http://shop.rekvi.ee> kaubamärgiga **ESTEL** kosmeetikatoodete reklaamimise ja interneti kaudu müümise kohta Eestis.
10. Väljavõte ajalehest “Narvskaja nedelja”, 05.10.2002 kaubamärgiga **estel эстель** tähistatud toodete reklaamiga.
11. Väljavõte Tallinna poodide “Sääsekeskus”, “Männiku kauplus” ja “Sütiste kaubakeskus” 2004 novembrikuu reklaamlehest kaubamärgiga **estel эстель** tähistatud toodete reklaamiga.
12. Rekvi OÜ nimele Eestisse saabunud kosmeetikatoodete (juuksehooldusvahendid ja juuksevärvid) 29.04.2002, 08.04.2003, 03.09.2003, 30.01.2004 ja 19.10.2004 kaubadeklaratsioonide koopiad.
13. OOO Unicosmetic 02.02.2005 kirja koopia.

Vaidlustusavalduse esitaja 10.05.2005. a esitatud kirjalik vastus OOO Unicosmetic seisukohtadele

Vaidlustusavalduse esitaja jääb 30.09.2003. a esitatud kirjalike seisukohtade juurde ning soovib täiendavalt seoses taotleja 07.02.2005. a kirjaliku seisukohaga märkida järgmist.

1. Vaidlustaja ei nõustu taotlejaga selles, et sõna **Estel** on eksootiline naisenimi. Taotleja seisukohale lisatud AS Andmevara vastusest 12.05.2004. a nr 1-4/039 päringule nähtub, et Eesti Vabariigi rahvastikuregistris on olnud 6 isikut nimega **ESTEL**, milline asjaolu ei tee sõna **estel** aga veel eksootiliseks naisenimeks. Teadaolevalt panid paljud vanemad varem oma lastele kõikvõimalikke tehisnimesid, milline võimalus on tänaseks seoses nimeseaduse jõustumisega aga võimatuks tehtud.

Taotleja väide eksootilisest naisenimest jääb paljasõnaliseks ja meelevaldseks. Selle väite teeb otsituks ka asjaolu, et taotleja on välisriigi juriidiline isik, kes väidab oma toodetele kaubamärgi idee saanuks Eestis elanud 6 isiku nimest. Nimetatud väidet ei saa pidada usutavaks.

2. Taotleja märgib, et vaidlusalusel kaubamärgil oli Venemaal prioriteet enne vaidlustusavalduse esitaja poolt oma kaubamärkide registreerimiseks taotluste esitamisest.

Niisugust võrdlust peab vaidlustusavalduse esitaja põhjendamatuks, sest vaidluse esemeks on see, kas on taotletud Eestis üldtuntud kaubamärgi registreerimist. Esiteks on tööstusomandi kaitse seisukohalt Venemaa ja Eesti erinevad territooriumid ning teiseks ei ole taotleja ka tõendanud kaubamärgi **Эстель** üldtuntust Venemaal.

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgid **ESTEL** ja **ESTEL PLUS** on saanud Eestis üldtuntuse nende laialdase kasutamise tõttu ning seda ka tulenevalt asjaolust, et kaubamärk sisaldub ka 7 äriühingu ärinimes (tõendid esitatud varem).

3. Taotleja ja vaidlustusavalduse esitaja vahel puudub vaidlus selles, et vaidlusalused kaubamärgid on foneetiliselt identsed. Taotleja väidab, et kaubamärgid on visuaalselt erinevad.

Samuti juhib vaidlustusavalduse esitaja tähelepanu järgmistele asjaoludele. Taotletud on sõnalist kaubamärki **estel эстель**, kuid tegelikkuses kasutatakse sellest vaid ühte osa – ladinakeelset **estel**. Seda kinnitavad tõendid on taotleja asja materjalidele lisanud. Seega väide visuaalsest erinevusest ei vasta tõele. Olenemata sellest, et õiguskaitses saab mis tahes kaubamärk registreerimiseks esitatud reproduktsiooni alusel, tuleb käesolevas vaidluses aga hinnata ka taotleja tegelikku senist tegevust (vt lisatud koopiad pakenditest), milline enam kui tõenäoliselt jätkub ka tulevikus. See viitab aga otseselt teise isiku kaubamärgi üldtuntuse ärakasutamisele.

4. Vaidlustusavalduse esitaja ei pea kohaseks taotleja analüüsi vaidlusaluse kaubamärgi alguse EST massilisusest registreeritud kaubamärkides. Käesoleval juhtumil on tegemist täiesti identsete sõnadega (kaubamärgi **ESTEL PLUS** puhul – kahest sõnast olulisemaga; sõna **PLUS** on mittekaitstav), milliste eraldi silpideks jagamine ja vaidlusse mittepuutuvate kaubamärkidega võrdlemine ei ole asjakohane.

5. Taotleja väidab, et vaidlusalused kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased ega eksitavad. Sellesse puutuvalt on vaidlustusavalduse esitaja esitanud juba 03.11.2003. a Riigi Patendiameti kaubamärgiosakonnale AS Vincent arvamuse, mille kohaselt on taotleja ja vaidlustusavalduse esitaja võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ja tarbija jaoks eksitavad (käesolevaga täiendavalt lisatud).

Taotleja väited tarbija mitteeksitamisest on paljasõnalised. Muude taotleja poolt esitatud väidete otsituse kõrval, vaidlustatavat kaubamärki koos sõnaga **estel** (kirillitsas) ka ei kasutata, millele on aga taotleja oma väite mitteeksitamisest suures osas rajanud.

Siinkohal soovib vaidlustusavalduse esitaja märkida ka seda olulist asjaolu, et tema nimele on registreeritud domeeninimi www.estel.ee, mille aladomeene kasutavad äriühingud, mille ärinimes on sõna **Estel** (dokumentaalsed tõendid lisatud esialgsele kaebusele).

6. Taotleja seisukohale lisatud dokumentaalsetest tõenditest palub vaidlustusavalduse esitaja tähelepanuta jätta kõik võõrkeelsed dokumendid, millele ei ole lisatud tõlget eesti keelde, aga samuti kaubadeklaratsioonid, millistest ei nähtu vaidlustusavalduse kaubamärgiga tähistatud toodete sissevedu Eestisse. Märked „juuksevärvid, juuksehooldusvahendid jms” ei kajasta vaidlustusavalduseid kaubamärke.

Ülaltoodule ja varem esitatud kirjalikele väidetele tuginedes palub vaidlustusavalduse esitaja vaidlustusavalduse nr 721 rahuldada.

Lisa: AS Vincent kiri 03.11.2003. a nr 108.

17.10.2006. a esitas kaubamärgi **estel эстель** taotleja apellatsioonikomisjonile täiendava tõendina Vene Föderatsiooni kaubamärgitunnistuse nr 301296 koopia ja selle tõlke eesti keelde (lisa 14), mille kohaselt on OOO Unicosmetic nimele 16.02.2006. a registreeritud kaubamärk **эстель estel** klassides 3 ja 35, mis kehtib alates 14.05.2002. a kuni 14.05.2012. a. See on lisaks varem registreeritud kaubamärgile **эстель** nr 266976 prioriteedikuupäevaga 22.11.1999. a (vt 07.02.2005. a esitatud lisa 2).

Esitatud kaubamärgitunnistus tõestab, et taotleja kaubamärk **эстель estel** kehtib Venemaal nii slaavi kui ka ladina tähtedes kujundatuna koos teiste erinevate omanike nimele ja teistes klassides registreeritud sõna Estel ehk Естел sisaldavate kaubamärkidega (vt 07.02.2005. a esitatud lisa 7). Samuti on ka Eestis käesoleval ajal lisaks vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkidele (reg nr 37248 ja reg nr 37247) registreeritud erinevate omanike nimele veel vähemalt neli sõna Estel/Естел sisaldavat kaubamärki erinevates klassides (vt 07.02.2005. a esitatud lisad 4-6). Ükski neist ei ole käesolevaks hetkeks vaidlustatud vaidlustusavalduse esitaja poolt.

Vastuseks apellatsioonikomisjoni 19.07.2007. a teatele lõplikke seisukohtade esitamiseks vastas vaidlustusavalduse esitaja firma Estel Pluss AS juhatuse liige Sergei Frolov, et Estel Pluss AS on oma seisukohad esitanud 01.10.2003. a vaidlustusavalduses ja 13.05.2005. a vastuses OOO Unicosmetic seisukohtadele ning ei soovi täiendavaid seisukohti esitada.

03.08.2007. a esitas kaubamärgi taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jääb oma esialgses 07.02.2005. a esitatud vastuväites esitatud seisukohtade juurde.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldust ei saa rahuldada.

Otsuse põhjendus:

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

Vana KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaselt 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.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 5 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased teisele isikule kuuluva ärinimega, kui ärinimi on kantud äriregistrisse enne kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeva või prioriteedikoopäeva, 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.

Antud juhul ei ole vaidlust selles, et vastandatud kaubamärgid **ESTEL**, **ESTEL PLUS** ja **estel эстель** on ette nähtud erinevat liiki kaupade ja teenuste tähistamiseks ja et vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgid on varasemad kui vaidlustatav kaubamärk.

1. Apellatsioonikomisjon, lähtudes esitatud tõenditest ja kirjalikest selgitustest, tuvastas, et vaidlustusavalduse esitaja vana KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaldamiseks esitatud kirjalikud selgitused ja väited ei ole tõendatud ja on põhjendamata.

Vaidlustusavalduse esitaja väidab, et tegemist on tavatarbija jaoks äravahetamiseni sarnaste (**ESTEL - estel эстель**, **ESTEL PLUS - estel эстель**) kaubamärkidega ning see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua Estel Pluss AS kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise. Vaidlustusavalduses aga ei ole esitatud ühtegi põhjendust ega avaldusele lisatud ühtegi tõendit selle väite kinnitamiseks.

Apellatsioonikomisjon leiab, et kaubamärk **estel эстель** on foneetiliselt identne või äravahetamiseni sarnane teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud varasema kaubamärgiga **ESTEL**. Visuaalselt aga on need kaubamärgid piisavalt erinevad, kuna vaidlustatav kaubamärk sisaldab kirillitsas kirjutatud sõna **эстель**, olles tervikuna pikem vastandatud kaubamärgist kuue tähe võrra, seejuures sõnas **эстель** on kasutatud vene keelele omaseid tähti Э ja Ъ, mis rõhutavad kaubamärgi koosseisus slaavi tähtedega kirjutatud sõna. Varasemast kaubamärgist **ESTEL PLUS** erineb vaidlustatav kaubamärk **estel эстель** nii foneetiliselt kui ka visuaalselt ja semantiliselt, mistõttu nende märkide äravahetamine ja assotsieeruvus võib olla välistatud. Kuna vastandavate kaubamärkide puhul on nii kaubad ja teenused, kui ka neid kasutavate tarbijate sektorid erinevad, siis sellistel juhtudel on võimalik identsed või äravahetamiseni sarnaseid kaubamärke registreerida erinevates klassides erinevate isikute nimele, kui see ei too kaasa teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamist või eristatavuse kahjustamist. Seda aga, kuidas **estel эстель** tavatarbija eksitamise tagajärjel võib esile kutsuda Estel Pluss AS varasemate kaubamärkide ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise, ei ole vaidlustusavalduse esitaja oma kirjalikus avalduses põhjendanud. Apellatsioonikomisjon leiab, et vaidlustusavalduse esitaja kirjalikus avalduses esitatud rõhuasetus asjaolule, et sõna **estel** puhul on tegemist tehissõnaga ning mitte kindlat tähendust omava sõnaga ja sellele, et ei ole tõenäoline, et Venemaal registreeritud äriühing oleks iseseisvalt tuletanud sõna **estel**, ei ole selleks põhjenduseks. Ka vaidlustaja tuginemine sellele, et kaubamärgid **ESTEL** ja **ESTEL PLUS** on Eestis mainekad ja üldtuntud, mis võiks esile kutsuda assotsiatsioonide teket võrreldavate kaubamärkide vahel, ei ole vaidlustaja poolt ühegi dokumendiga tõendatud. Viide vaidlustusavalduses sellele, et Estel Pluss AS-i kaubamärk **ESTEL** on registreeritud mitmetes välisriikides, nagu Süüria, Suurbritannia, Rootsi,

Soome, Poola, Bulgaaria ja Venemaa, mille kohta pole esitatud ühtki tõendit, aga ka sellele, et vaidlustusavalduse esitaja ärinime ja tema tütarettevõtete ärinimede üheks ja seejuures olulisemaks ning ühendavaks komponendiks on sõna **estel**, ei tõenda apellatsioonikomisjoni arvates kaubamärgi **ESTEL** mainekust ja üldtuntust Eestis. Ülaltoodust lähtuvalt ei ole apellatsioonikomisjonil põhjust väita, et vaidlustatud kaubamärgi **estel эстель** registreerimine klassides 3 ja 44 võiks tekitada olukorra, mis tarbija eksitamise tagajärjel tooks kaasa Estel Pluss AS kaubamärkide maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise.

2. Lähtudes esitatud tõenditest ja kirjalikest selgitustest, apellatsioonikomisjon tuvastas, et vaidlustaja poolt esitatud vana KaMS § 8 lg 1 p 5 kohaldamiseks antud juhul puudub alus. Apellatsioonikomisjon leidis, et vaidlustatav kaubamärk **estel эстель** ei ole identne või äravahetamiseni sarnane mitte ühegi vaidlustusavalduses esitatud teisele isikule kuuluva äriregistrisse kantud ärinimega, ei Estel Pluss AS-iga ega tütarfirmade (vaidlustusavalduses lisatud tõenditega pole need tütarfirmadena tõendatud) ärinimedega Estel Elektro AS, Estel KVH AS, Estel Elektroonika OÜ, Estel Met AS, Estel Projekt OÜ, Estel VP AS, Estel Vesklaar OÜ, OÜ Estel R.S. Kui vaadata nende firmade äriregistrisse kantud tegevusalasid, nagu elektrotehnilise toodangu ja selle komponentide jms seadmete projekteerimine, katsetamine, ladustamine, müük, eksport-import, remont ja hooldus; ühiskondlik toitlustamine; kinnisvara- ja finantstegevus, ei kuulu need tegevusalad samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks taotletakse vaidlustatava kaubamärgi **estel эстель** registreerimist, st klasside 3 ja 44 kosmeetikatoodete ja teenustega. Sellest tulenevalt leiab apellatsioonikomisjon, et vana KMS § 8 lg 1 p 5 kohaldamiseks ei ole alust.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59 ja 61, kuni 30.04.2004. a kehtinud vana KaMS § 8 lg 1 p3 ja § 8 lg 1 p5, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

R. Laaneots

E. Hallika

P. Lello